

**Schweizerische Mitteilungen  
über Immaterialgüterrecht  
(SMI)**

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

**Heft 1 1992 Fascicule 1**



## Inhaltsverzeichnis / Table des matières

<b>Edmond Martin-Achard</b>	9
<b>Aufsätze</b>	11
<i>The Role of Intellectual Property in International Trade Law and Policy</i> THOMAS COTTIER, Bern	11
<i>Strafbestimmungen bei Unterlassungsbegehren im Immaterialgüterrecht</i> PETER DIGGELMANN, Zürich	23
<i>Von der Vielfalt schweizerischer Prozessordnungen</i> LUCAS DAVID, Zürich	27
<i>Die Praxis des PANELs an der «Basel / Europäischen Uhren- und Schmuckmesse»</i> PAUL RÜST, ANDRE BRAUN, CHRISTOPH LANZ, Basel	29
<b>Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse</b>	41
<b>I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen / Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux</b>	41
«AVIA». Verwechselbarkeit der Firma «Aviatour AG» mit den Firmen einer Gruppe mit dem gemeinsamen Bestandteil «AVIA». BGer vom 23. April 1991	41
«SPEAK FOR YOURSELF». Zulässigkeit der Firma «Speak for Yourself AG». BGer vom 12. März 1991	47
«MÜNSTERKELLEREI». Grundsätze der Firmenwahrheit und Firmenklarheit bei Firmenänderung. BGer vom 9. April 1991	51
«WIRTSCHAFTSKAMMER SCHWEIZ – AUSTRALIEN». Eintragung eines Vereinsnamens in das Handelsregister. BGer vom 26. November 1990	52

<b>II. Urheberrecht / Droit d'auteur</b>	53
«OSCAR». Schutz der Oscar-Statue. ER i.s.V. am KGer ZG vom 30. August 1991	53
«FIRMENJUBILÄUM». Veranstalter. OGer AG vom 13. Dezember 1991	55
«BAUHAUS». Ergänzungsbau. BGer vom 24. September 1991	58
<b>III. Markenrecht / Droit des marques</b>	66
«VALSER». Kein Schutz reiner Defensiv- und Vorratsmarken. BGer vom 2. Juli 1991	66
«MONTPARNASSE». Schutzfähigkeit dieser geografischen Bezeichnung. BGer vom 18. Juni 1991	70
«RITZ». Kein Schutz reiner Defensiv- und Vorratsmarken. HGer BE vom 29. Juni 1987	70
«LUCORALL». Täuschende Verwendung von Hinweisen auf die Schweiz bei der Anpreisung von Hongkong-Uhren. KGer SG vom 23. Januar 1991, BGer vom 24. Oktober 1991	72
«GUCCIO GUCCI I». Passivlegitimation des Markeninhabers in Verletzungsklagen, der seine internationale Marke im Laufe des Prozesses abtritt. BGer vom 22. Oktober 1991	77
«GUCCIO GUCCI II». Rechtsschutz der internationalen Marke in Liechtenstein. FL OGH vom 11. Dezember 1989	83
«GUCCIO GUCCI III». Passivlegitimation des Markeninhabers, der seine internationale Marke im Laufe des Prozesses abtritt. FL OGH vom 17. Juni 1991	86

<b>IV. Modellschutz / Droit des modèles</b>	90
«FOCALE D'EQUATION». Photos et remarques par Me Philippe Azzola à l'ATF publié dans RSPI 1991/2, pages 393 ss.	90
«SNAPSPOT III». Licence d'usage, légitimation du bénéficiaire à poursuivre, les violations du droit dont l'usage lui a été concédé. TC FR du 5 mars 1990	92
<b>V. Patentrecht / Brevets</b>	95
«STAPELAUTOMAT». Berechnung der Neuheitsschonfrist. BGer vom 19. August 1991	95
«ALTIMETRE». Droit à la délivrance. Mention de l'inventeur. CJ GE du 13 septembre 1991	102
«PROGLUMETACINA». Compétence territoriale. TA TI du 11 janvier 1991	106
<b>VI. Wettbewerbsrecht / Droit de concurrence</b>	109
«KÄSTLE». Unlauterer Wettbewerb in einer «Kassensturz»-Sendung. Urteile des BezGer Zürich vom 14. Oktober 1991	109
«DURCHSICHTIGE MOTIVE». Korrigierte Sachverhaltsdarstellung in der Presse. Einstellungsverfügung BAZ vom 15. November 1991	113
«CENTRALGARAGE». Zugehörigkeit einer Enseigne zur Liegenschaft? OGer SH vom 19. Juli 1991	116
«FRISCHESTER FRISCHKÄSE». Der Ausdruck «Frischester Frischkäse» ist irreführend. Beschluss der Lauterkeitskommission vom 15. Juli 1991 und des Plenums vom 15. November 1991	121
«SCHUTTMULDE». Übernahme eines fremden Arbeitsergebnisses. HGer ZH vom 9. Juli 1991	122

«NEU-OCCASIONS-MESSE». Bewilligungspflicht einer sogenannten Neu-Occasions-Messe. OGer LU vom 23. Januar 1991	124
«CAS DE RIGUEUR». Notion et appréciation du cas de rigueur au sens de l'art. 21 al. 3 LCD. AT Adm. GE du 21 novembre 1990	130
«LIFORMA». Einheitsgerichtsstand bei subjektiver Klagehäufung; internationales Verhältnis im Fall einer Klagehäufung. BGer vom 2. April 1991	131
<b>VII. Medienrecht / Droit des presses</b>	132
«PANORAMA». Begriff der von der Steuer befreiten Zeitungen und Zeitschriften; Gründe für die Steuerbefreiung solcher Druckschriften. BGer vom 22. Dezember 1989	132
«COCA-COLA-SPONSORING». Nennung eines Sponsors in der An- und Absage einer ausgestrahlten Sendung. EVED vom 20. März 1991	132
«CAMEL TROPHY». Verdeckte Tabakwerbung im Schweizer Fernsehen. EVED vom 27. November 1991	146
«GEGENDARSTELLUNG AMWAY». Durchsetzung des Rechts auf Gegendarstellung. BGer vom 13. Februar 1991	154
«BOYKOTTAUFRUF». Rechtswidriger Aufruf in einem Zirkularschreiben zu einem Insetrateboykott. BezGer Baden vom 10. Mai 1989	155

**VIII. Buchbesprechungen / Bibliographie**

INGRES, Marke und Marketing (Christian Englert)	158
Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht (René Ernst)	160
Der internationale Lizenzvertrag (Urs Zenhäusern)	160
«Mélanges Paul Piotet» (François Dessemontet, Bernard Dutoit)	160





**Schweizerische Mitteilungen  
über Immaterialgüterrecht  
(SMI)**

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

**Heft 2    1992    Fascicule 2**



## Inhaltsverzeichnis / Table des matières

### Aufsätze

- Das Wettbewerbsverhältnis im neuen UWG* 169  
 Bundesrichter HANS PETER WALTER, Lausanne
- Zum Thema Doppelseintragungen von Marken und eine Bemerkung zur Übergangsbestimmung Art. 78 neues MSchG* 181  
 Bureau BRINER HESS STREULI WIGET, Zürich

### Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

#### I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /

##### Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

- «INTERCITY». Risque de confusion. 185  
 CJ GE du 7 décembre 1990
- «COGES». Risque de confusion. 189  
 CJ GE du 4 octobre 1991
- «COFIDRAS». Risque de confusion. 191  
 CJ GE du 25 octobre 1991
- «GAUTIER». Prête-nom. Risque de confusion. 193  
 CJ GE du 20 septembre 1991

## II. Urheberrecht / Droit d'auteur

- «WINDOWS». Schutzwürdigkeit von Computer-Programmen. 199  
Schwarzkopien von Beta- und Demo-Versionen. Vorsorgliche Massnahmen.  
ER des OGer ZH vom 11. Oktober 1990
- «NOSFERATU». Übertragung von Urheberrechten. 208  
BGE vom 12. November 1991 mit Anmerkung von RA Dr. Reto M. Hilty

## III. Markenrecht / Marques

- «REMEDERM». Marque descriptive. 222  
ATF du 9 septembre 1991
- «VALSER II». Verkehrsdurchsetzung einer langjährig benutzten 225  
Herkunftsangabe.  
KGer GR vom 21. Oktober 1991
- «FREIZONE GENF». Lebensmittelpolizei; Verwendung einer 229  
inländischen Weinbezeichnung für Weine aus der Freizone Genf.  
BJ vom 13. Oktober 1986
- «THERMACELL». Marque du domaine public devenue distinctive. 233  
Imitation. Similitude de marchandises.  
ATF du 4 juin 1991
- «MONTRES GUCCI I». Falsification de marchandises. Destruction des 237  
marchandises.  
ATF du 4 avril 1991
- «MONTRES GUCCI II». Question préjudicielle de la validité de la marque. 240  
ATF du 4 avril 1991
- «LEVI STRAUSS II». Falsification de marchandises. 242  
TC VS du 22 février 1991
- «DOMSEL». Anwendbares Recht bei der Übertragung von latenten 248  
Prioritätsrechten.  
BGer I. Zivilabt. vom 16. Oktober 1991

#### IV. Patentrecht / Brevets

- «PR-LAGERSYSTEM 1». Massnahmeverfahren. Prima facie Beweis für Patentnichtigkeit. Patentverletzung. HGer ZH vom 10. Juli 1990 253
- «PR-LAGERSYSTEM 2». Patentnichtigkeit. Offenbarung. Änderungen, die über den ursprünglichen Inhalt des Patentgesuchs hinausgehen. Neuheit. Nicht Naheliegen. OGer ZH vom 21. September 1990 269
- «ROHRSCHELLE». Einschränkung. Neuheit. Erfindungshöhe. Einredeweise geltend gemachte Nichtigkeit. Auslegung des Schutzbereiches. Nachahmung. HGer ZH vom 22. Februar 1990; BGE vom 31. Oktober 1990 287
- «WERKZEUGHALTERS PINDELN II». Patentverletzung auf der Basis eines europäischen Patentes; Geltungsbereich; Expertise, unlauterer Wettbewerb. HGer ZH vom 3. Dezember 1991 303
- «DISKETTENDEFEKT». Fristversäumnis wegen Diskettendefekts. BGer I. Zivilabt. vom 4. Okt. 1991 (im Verfahren nach Art. 109 Abs. 1 OG). 318
- «REINTEGRATION EN L'ETAT ANTERIEUR». Changement de jurisprudence. OFPI du 3 juillet 1992, Anmerkung von Christian Englert 321
- «PATENTAUSSONDERUNG». Diensterfindung oder fiduziarische Übertragung. Aussonderung eines Patentes aus der Konkursmasse des Fiduziars unzulässig. BezG ZH vom 9. Januar 1990, OGer ZH vom 29. Januar 1991, BGE vom 13. August 1991 327

#### V. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

- «AUSGEKRATZTE FABRIKATIONSNUMMERN». Unleserlich-Machen von Fabrikationsnummern auf Skis, die unter Ausnützung fremden Vertragsbruches erworben worden sind. Amtsgerichtspräsident Nidau, 14. November 1991 341
- «SWEEPSTAKE I». Prüfung der Unlauterkeit einer Sweepstake-Aktion nur bei entsprechenden Klagebegehren. KGer ZG vom 13. September 1990 343

«SWEEPSTAKE II». Unlauterer Wettbewerb durch Irreführung über die Gewinnchancen. KGer ZG vom 17. März 1992	346
«GROSCO». Gewinnherausgabe und Urteilspublikation bei absichtlicher Verwendung einer irreführenden Bezeichnung. HGer BE vom 13. Februar 1991	359
«RADIO SUNSHINE». Aktivlegitimation von SRG und DRS gegenüber einem Lokalradio. OGer ZH, I. Str.K. vom 18. September 1987	362
«METHODE SOGNY». Légitimation active. Détournement de clientèle. CJ GE du 13 septembre 1991	363
«GALANT». «Action spéciale» pour la vente d'une voiture. TP VD du 10 octobre 1991	371
«CHAMPAGNER-TEST». Beurteilung eines vergleichenden Warentests des «Kassensturz». UBI vom 2. März 1990	373

## VI. Verweise auf UWG-Sachverhalte in der Rechtsprechung

– über Urheberrecht: «WINDOWS»	199
– über Markenrecht: «GUCCI I»	237
«GUCCI II»	240

## VII. Kartellrecht / Cartels

«BANKEN-KONVENTION IV». Anwendbarkeit des Verwaltungsverfahrensgesetzes auf Kartelluntersuchungen. BGer vom 25. Oktober 1991	374
---	-----

**VIII. Buchbesprechungen / Bibliographie**

- UWG-Grosskommentar. Herausgegeben von Rainer Jacobs,  
Walter F. Lindacher, Otto Teplitzky. 375  
(François Dessemontet)
- Eckert Martin K., Bewilligungspflichtige und verbotene Firmenbestandteile. 376  
(Lucas David)
- Thomann Felix H., Grundriss des Softwareschutzes. 377  
(Christian Englert)





## † Edmond Martin-Achard

Quelques semaines après la publication dans cette revue d'un hommage à notre éminent confrère à l'occasion de ses quatre-vingt ans, ses collègues de la faculté de droit de Genève, ses anciens étudiants, le barreau genevois apprenaient avec consternation son décès, brusque et inattendu, survenu le 29 janvier 1992.

Dans cette publication, le professeur Joseph Voyame avait retracé sa carrière et rendu hommage à ses éminentes qualités.

M. Edmond Martin-Achard enseigna le droit de la propriété intellectuelle de 1946 à 1981. Il avait obtenu son brevet d'avocat en 1936 et accéda à la charge de Bâtonnier durant la période 1959 à 1961; il fut aussi vice-président de la Fédération suisse des avocats.

M. Edmond Martin-Achard fut parmi les fondateurs et le premier président de l'Association suisse d'étude de la concurrence (fondée le 13 décembre 1968) et plusieurs années durant siégea à son comité. Il fut élu à la présidence (1969-1972) de la Ligue internationale du droit de la concurrence, dont cette association constitue le groupe suisse, et présida le XXIIe Congrès de celle-ci, à Genève en 1972.

M. Edmond Martin-Achard fut appelé comme observateur de la Commission internationale de juristes dans plusieurs procès politiques dans la Grèce des colonels et l'Espagne de Franco.

Il nous a donné de nombreuses publications juridiques tant dans le domaine où il s'était spécialisé comme avocat et qu'il enseignait, que sur le barreau (plusieurs années durant il prodigua des cours de déontologie professionnelle aux avocats stagiaires genevois). Ces dernières années, il intervint maintes fois dans le lent et cahotique processus d'élaboration d'une nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur, en faveur de la sauvegarde des droits des créateurs.

Chacun s'enrichissait à son contact et rencontrait toujours auprès de lui l'accueil le plus cordial. Enseignant, homme de prétoire, ancien Bâtonnier et confrère aux conseils avisés, collègue dévoué d'associations et de comités et de commissions, M. Edmond Martin-Achard était aussi un humaniste droit et tolérant, un amateur sensible de musique et de théâtre.

Le Groupe suisse de l'AIPPI et la commission de rédaction de notre revue n'oublieront pas non plus ce qu'il a apporté.

Jaques Guyet  
Ancien Bâtonnier de l'Ordre  
des avocats de Genève  
Ancien président de la LIDC



## **The Role of Intellectual Property in International Trade Law and Policy \***

*Dr. Thomas Cottier  
Deputy Director-General  
Federal Office of Intellectual Property, Berne, Switzerland*

### *1. From Tariffs to Intellectual Property*

Trade policy in the early post World War II era focused on gradual reduction of tariffs and the elimination of preferential systems. Rates were high, stemming from protectionist policies of the great recession of the 1930s. Moreover, preferential imperial, and therefore discriminatory, tariffs were elaborate in colonial systems. The 1947 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) provided, in essence, a framework for a gradual and, as it turned out, successful process of reduction of tariffs. In seven rounds of multilateral negotiations, a general level of some 40 percent in 1947 sank to an average of 4.7 percent among the main industrialized nations after the 1974–1979 Tokyo Round. Actual average levels are even lower and further cuts of about 30 percent are expected in the present Uruguay Round. Principles and provisions of the General Agreement were modelled, in the beginning, to accompany this process and to avoid frustration and circumvention by other means, in particular quantitative import restrictions, subsidies or discriminatory taxes on imports. Indeed, the gradual reduction, and even elimination, of tariffs within customs unions and free trade arrangements, increasingly shifted the emphasis on non-tariff measures which began to replace tariffs as main instruments of governmental trade and economic policies. Quantitative restrictions, export subsidies, anti-dumping measures, technical norms and standards, balance of payment measures, labelling requirements, import licensing, rules on government procurement, export restrictions, including «voluntary» export restriction agreements (VER) and other imaginative tools became additional and widely used instruments for political ends, both in developing (beside higher and often still non-bound tariffs) as well as in industrialized countries. With beginnings in the Kennedy Round, such non-tariff barriers became, besides the classical process of tariff-reductions, the main objects of trade negotiations in the Tokyo Round. They have remained under review and further elaboration also in the present Uruguay Round.

It is due to such tariff reductions and – to use GATT terminology – increasing disciplines in the field of non-tariff measures, as well as to an ever increasing importance of high technology and service industries, that a third generation of

---

\* Presentation to the Council of Presidents, and the Swiss Group, International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI) Lucerne, September 19, 1991. For an expanded and annotated version see *Aussenwirtschaft* vol. 47 (1992) 79–105.

non-tariff barriers was brought to attention during the 1980s. This generation encompasses a number of issues, ranging from domestic farm support to restrictive regulation of service industries, of investments and, finally, the protection of intellectual property. What do these subjects share in common? They stem from different fields of law, public and private, but the common trait, perhaps, is that they all form part of the general internal legal system. They are not directly geared to classical international trade relations, but they have been affecting such relations more and more in terms of limiting market access while other barriers were gradually dismantled or at least legally disciplined. The great political difficulties in making substantial progress in key issues of the Round, such as reduction of agricultural support systems, but also in streamlining conditions for investment stem from this very fact. Difficulties arising in the area of intellectual property or trade related aspects of intellectual property rights (TRIPs), as the official term goes, have similar roots. The issue of patentability of pharmaceuticals, food stuffs or living matter, i.e. the problem how far exceptions to patentability should be allowed to go, is perhaps the most prominent example in showing how far international negotiations and regulations have penetrated contemporary, controversial, socially or ethically sensitive issues of the domestic political process. The example also indicates why such problems are difficult to settle on the international level, and that successful resolution requires a domestic political and democratic process which is carried out in a parallel timespan, if not before.

International trade law has come a long way. It has definitively left the stage of mere transboundary action. Trade regulation today amounts to the ambition of assuring fair competition in a globalizing market economy. The subject dealt with in the Structural Impediment Initiative (U.S.-Japan), ranging from saving and investment patterns, land policy, distribution systems, exclusionary business practices, «keiretsu» relationship (closely related corporate relationship through mutual stock-holding, interlocking directorates and other means) to pricing mechanisms may demonstrate, as a forerunner, future directions of multilateral trade and economic relations, and how far they are penetrating domestic law and policy. Foreign and domestic economic affairs can no longer be separated; and the increasing importance and attention paid to foreign policy in general, formerly of true interest often merely to a few, is a natural effect of such developments. It is noteworthy that intellectual property has, among other fields, greatly advanced the awareness in Swiss Parliament to seek a more active role in foreign policy-making in recent months.

## *2. Efforts for Improvement and the Trade Link*

The international dimension of intellectual property, of course, is not new. In fact, already in the 1880s, it ranged among the first efforts in economic law to bring about shared perceptions. The long tradition, the many agreements and Unions in particular within the specialized U.N. World Intellectual Property Organization (WIPO) provides ample evidence of this tradition. Other organizations, in particular OECD and the United Nations, also show a considerable record of

work and recommendations to the extent that intellectual property rights are related to competition or transfer of technology. The negotiations on the law of the sea in the 1970s (UNCLOS III) provide a classical example of extensive efforts to negotiate on IPRs in order to bring about such transfers in the field of deep seabed mining. Yet, due to largely differing perceptions as to the role of intellectual property in the process of economic development, as well as diverging traditions among industrialized countries, substantive global standards of intellectual property have remained of a largely open and permissive nature. Attempts to introduce more specific norms largely failed due to such differences throughout the 1970s and early 1980s; the failed effort to revise the Paris Convention is an example in point. Moreover, an effective system of dispute settlement has been lacking within WIPO. The thrust of world-wide co-operation therefore has mainly focused on the important field of administration by simplifying in effective ways international registrations of national trademarks, designs and patents.

Turning the matter of intellectual property into one of trade policy and regulation also reflects the fact that substantial harmonization and dispute settlement and enforcement has so far been practically limited in specialized organizations where negotiations operate without the possibility of final trade-offs with other areas, such as market access for agricultural products or for textiles. Thus, successful efforts to bring about comprehensive harmonization of standards and development of a common law on intellectual property have mainly focused on regional theatres. Perhaps, the European Patent Convention is the most prominent example; it established the first truly European Agency – by the way not limited to EC member states. Within the European Community, common standards have been reached mainly with a background of free movement of goods – and therefore trade – in the field of exhaustion of rights, trademarks, protection of topographies and computer programs. Today, there is, apart from the Community Patent Agreement, a substantial body of what is called incoming pipe-line *acquis* which seeks to establish new Community-wide uniform IPR titles in trademarks, designs and copyright protection.

Increasing distortions and substantial losses on return of investment, partly caused by largely varying national standards and the difficulties mentioned to achieve global progress in traditional international fora, led to increased linking with trade policies. Outside the regional context of the European Community, such linkages were first established by the 1984 U.S. Trade Act and further reinforced in 1988 with provisions and procedures allowing for retaliation in market access in goods and services against countries having inadequate and distorting regimes on intellectual property. This legislation aims at reducing losses on investment returns and sales which were estimated in 1986 to amount to some 50 billion dollars in the United States. The IPR-trade linkage in domestic U.S. law certainly was a source of inspiration in bringing the subject into the GATT with a U.S. initiative when the Punta del Este Mandate for the Uruguay Round was drafted and agreed upon in 1986. It may not be an exaggeration that it is also due to four years of intensive work and negotiations up to the 1990 Ministerial Meeting in Bruxelles that, in the meantime, the subject has become anchored and part of important bilateral or multilateral agreements, not only by the United States, but also by the EC with

EFTA States in the context of the European Economic Area and with Eastern European countries, including the Soviet Union. Similarly, a new generation of cooperation agreements between EFTA and Poland, Hungary, Czechoslovakia, Turkey and Israel are about to include clauses on the protection of intellectual property rights. The subject has also become part of the present negotiations for a North American Free Trade Area (NAFTA) while, before the conceptual work of the Uruguay Round, US-Canada free trade negotiations were not yet able to reach agreement partly due to the complexity of problems involved. It may well be said that intellectual property is in a process of being established as a standard topic in trade agreements.

Moreover, and perhaps foremost, trade talks have prepared the ground for many changes made in national legislation. Both, external pressures, in particular under US trade legislation and watchlist policies, and changing attitudes to IPRs in the developing countries are causal to this process. Indeed, even without a GATT TRIPs agreement at the end of the day, it is essential to draw attention to gradually changing attitudes towards intellectual property in many countries. These are, foremost, related to an overall new orientation of economic policies in many quarters of the world, turning away from import substitution and decoupling to integration in the world market. In particular, the South East Asian NIEs have demonstrated the relative success of this road, and the collapse of entirely state run economies in Eastern Europe and the former Soviet Union have greatly influenced current thinking towards more market orientation. It certainly would be inappropriate to say that there is already a common and shared perception among all countries. Major differences remain and traditional approaches of the 1970s are still being proposed, e.g. in the field of the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), in particular on biodiversity and transfer of biotechnology, which runs the risk of repeating past failures. But there has been an encouraging rapprochement which has changed the basis for cooperation in the field.

### *3. The Legal Impact of International Trade Law on IPRs*

Linking intellectual property and its traditions to multilateral trade regulation in GATT is not without legal implications on IP law. There are a number of interesting interactions, and interfacing the two fields raises some difficult conceptual issues.

#### *3.1. Most Favoured Nation Treatment*

First, there is the principle of most favoured nation treatment (MFN) in GATT. The obligation to grant each of the Contracting Parties of GATT the most beneficial treatment granted to any of the Parties has been a cornerstone of multilateral tariff-reduction and of the trading system. It applies to non tariff-barriers, and it should also apply to intellectual property. It provides a significant step beyond the fundamental principle of national treatment (NT) and would exclude, if applied in purity, the traditions of bilateral progress enshrined and permitted under the Paris and Berne Conventions. Interlinking the different traditions was not without

difficulties in the TRIPs negotiations, but the solutions proposed should allow a smooth transition and bring about progress. There is a general grand-father clause for existing agreements. Future agreements establishing standards beyond the TRIPs agreement are subject to so-called optional MFN. This means that third parties are entitled to negotiate similar treatment, provided that they are willing to grant equivalent treatment themselves to nationals of original parties. This element of reciprocity – necessary to avoid free-riding – combines the advantages of bilateral and multilateral treaty-making. In future, it would no longer be possible to enter into bilateral agreements granting exclusively bilateral privileges beyond national treatment (such as exclusive pipe-line protection for pharmaceuticals). This effect is of particular importance for smaller tradin nations and an important amendment to the underlying principle of equal protection and non-discrimination.

### *3.2. The Notion of Working Revisited*

Second, trade law and its presumptions of free trade of goods in GATT challenge existing trade barriers, traditionally inherent in intellectual property law. GATT provides for such exceptions in Article XX(d) where derogations to the principles and rules of the General Agreement, including MFN, import or export restrictions, are provided for the protection of patents, trademarks and copyright and deceptive practices which include in effect geographical indications. Linking trade and intellectual property, however, has caused strong pressures to limit or even exclude such exceptions to the benefit of a freer flow of goods. The requirement of working of patents as an implied obligation (much favoured still by LDCs) and a title to grant compulsory licenses under the conditions of the Paris Convention largely relates to policies of development by import substitution. A successful TRIPs agreement therefore should not only restrict conditions for compulsory licensing in order to attract investment, but it should also review the notion of working and define exploitation to include importation on reasonable economic terms. Indeed, importation of regionally produced goods and services is often economically more efficient also for developing economies and their consumers to the extent that they can replace protected, often outdated and sometimes more expensive domestic production beyond the infant stage. Moreover, it encourages countries to invest and develop resources and know-how where they have a competitive edge; a process which should be actively assisted by co-operation programs, including license financing.

### *3.3. The Dilemma of Exhaustion of Rights and the GATT Concept of Non-violation Cases*

While, from the point of view of economic interests, industrialized countries stress the need to redefine working and include importation as a form of exploitation, developing countries use similar arguments of free trade to bring about a fresh look at exhaustion of rights and the problem of banning parallel imports of licensed products or services under the title of exclusive intellectual property rights. At this stage, there is agreement that it is by no means a matter of harmo-

nising rules of exhaustion since the global economy is still far away from providing a roughly equal competitive environment in different economies. However, the issue is whether each contracting party to a TRIPs agreement should be entitled to explicit recognition of its own judicial or legislative policies on exhaustion in different fields of IPRs, in accordance with its own economic interests and the structure of related industries.

The matter has been very controversial. Existing GATT law, it is submitted, rather supports the view that countries are under no obligation to operate under national or regional exhaustion. In fact, international exhaustion corresponds more to the spirit of GATT since it does not need to rely upon the exceptions provided for in Articles XX(d) and XXIV on customs unions and free trade areas. Licensing ideally implies, from a GATT perspective, that new competition is created which is beneficial from a point of view of efficiency. The situation is not different from EC law which, in the final analysis, relies upon GATT concepts. The doctrine of regional exhaustion based upon articles 30 and 36 of the EEC treaty, which bars the prohibition of parallel imports from a member state, has a similar underlying rationale of free trade. On the other hand, it is argued with good reasons that international exhaustion must not be legitimized in patent law since the global competitive environment is by no means fair and many distortions exist in particular in pharmaceuticals due to government intervention such as price controls and subsidies. The argument and problem of an unequal and even unfair competitive environment, of course, is a general problem which – taken to the very end – would in fact argue in favour of protectionist policies and rules and expanded systems of import restrictions. The dilemma has been with trade policy and law ever since, and answers developed in trade may perhaps also be of interest to intellectual property problems.

It is one of the most significant features of GATT that violation of the General Agreement not only stems from violation of treaty rights and obligations: according to Article XXIII, nullification and impairment of benefits accruing under the GATT may also result from «the application by another contracting party of any measure, whether or not it conflicts with the provisions of this Agreement, or the existence of any other situation». These are so called non-violation cases. The broad formulation stems from bilateral trade agreements undertaken by the United States in the 1930s, and its purpose was to avoid circumvention of tariff concessions by means of technically or formally lawful avenues. The notion is rooted in a positivist era of international law when general principles of law had not yet been fully developed. From a contemporary perspective, however, non-violation cases reflect the principles of good faith and the equitable concept of estoppel. A State is bound by legitimate expectations which it has created by its conduct and commitments. Another State making trade concessions is induced to do so by relying in good faith upon such conduct and commitments to market access made by that State which is therefore barred from deviating from such representation if this would cause damage or result in advantages to that representing State. In other words: to the extent that the introduction or practice of international exhaustion and therefore the elimination of legal remedies to stop parallel imports would result in nullification and impairment of essential benefits of intellectual property rights



granted such legislation and practices may be challenged under the title of non-violation. For example, if an importing country C benefits from export subsidies granted to the licensee by country B, the licensor in country A, losing its market in C and therefore essentially the protection of its rights, should then be protected in good faith and in a position to bar such parallel imports from country B to country C.

Whether or not a TRIPs agreement in GATT will contain language on exhaustion, the doctrine of non-violation will apply to actual and potential regimes of international exhaustion under existing GATT law. But it may be, from a point of view of legal security, advisable to seek more explicit guarantees. It might be conceivable to arrive at general qualifications of exhaustion in the sense that it must not create an unfair competitive environment due to governmental policies such as subsidization and trade controls. EFTA countries sought to bring about such qualifications of regional exhaustion in the context of an EEA agreement. They submitted proposals that the beneficiary of a patent may prevent the import of a licensed product protected by the patent to the extent that such product enjoys *significant* competitive advantages due to governmental measures adopted by the country of production or exportation, such as subsidization or research and development, price supports or price controls, or any other form of government assistance.

Although the EC rejected the idea in the EEA context, it could well be a path for further exploration to solve the dilemmas on a global scale in the light of the existing non-violation doctrine of GATT which does not explicitly exist in the EC context. Intermediate solutions, relying on a case by case assessment, may be necessary: it is evident that any outright and general exclusion of international exhaustion in particular fields, although desirable from the point of view of right-holders is difficult to argue in GATT and could render it impossible to achieve, based on the free-trade rationale of comparative advantage, a new concept of working as importation at reasonable economic terms on the other side of the spectrum of interests. Equally, it would be difficult to maintain a right to importation of at least the product obtained from a process patent if, at the same time, a general right of importation would be dropped in order to avoid the problem of international exhaustion in general. The interrelationships shows that perhaps there is a need to achieve an innovative, principled and consistent approach in order to make progress in the process of interfacing GATT and IPRs.

### 3.4. Institutional Impacts

There are also institutional implications of linking trade and intellectual property which may be of significant importance. Negotiating TRIPs has, in many countries, moved jurisdiction which may also explain some of the concerns with the GATT approach in the beginning. IPR specialists began to think about GATT, and trade lawyers went into IPRs. Overall, there is a chance of widening horizons in beneficial ways and to put intellectual property in a broader perspective. There is still a lot of work to do in linking different traditions in government, international organizations, NGOs, academia and the profession.

Perhaps the most important change in jurisdiction would occur with a TRIPs agreement in the European Community. While the process of internal harmonization has been arduous and relatively slow at least until recently, a comprehensive TRIPs agreement would establish jurisdiction of the Community in all areas, including classical domestic domains such as civil and administrative enforcement procedures. Experience with EEA negotiations has shown that the lack of clear jurisdiction of the EC has rendered the operation more difficult, and there can be little doubt that all trading partners of the EC should welcome increased competence and jurisdiction in a central piece of economic law. Apart from substance, a TRIPs agreement therefore is of equal importance from that particular point of view. Similar problems may also arise in atomizing Eastern Europe. It may well be beneficial if jurisdiction of federal authorities can be preserved by means of GATT obligations.

Linking trade and intellectual property has also changed, to some extent, the chemistry and role of WIPO. While the GATT initiative was met with much scepticism in the beginning, it is submitted that the TRIPs negotiations and the enhanced political awareness of intellectual property also exert beneficial effects for progress in this organization. A mechanism of dispute settlement, necessary to build a case law in the field, is actually emerging in WIPO, built upon the model of GATT panels. Fears that the organization will lose jurisdiction and authority are not necessarily justified. Work in GATT only concerns a minor portion of regulatory needs and issues dealt with by the various Unions. For example, TRIPs has not removed the need for a patent harmonization treaty. Moreover, it will be beneficial for parties to WIPO Unions and the GATT to enjoy the choice of forum for dispute settlement: governments may often prefer to settle issues in WIPO whenever they want to avoid a direct linkage with trade issues. Achieving meaningful cooperation in the field, however, requires that dispute settlement in WIPO does not merely end with recommendations, but that a mechanism of surveillance and fostering implementation be developed.

#### *4. The Impact of IPRs on Trade Policy and Law*

##### *4.1. The Implication of Private Rights on Trade Policy*

Interfacing GATT and IPRs is not a one way street. There are equally important conceptual implications which are exerted by the traditions of intellectual property into the international trading system. First, it should be recalled that GATT law has been traditionally concerned with goods and some services. Rules are applied with respect to the origin of a particular item, independently of the nationality or origin of an actual holder of rights vested in such goods. Persons and intellectual property are, in other words, merely protected indirectly by way of reflection. Moreover, the notion of rights and entitlement in international trade law, as often in domestic law as well, is not conceived to be private rights, but rights vested in the state. States may increase or reduce tariffs or introduce new taxes as a matter of government policy. Individual traders are not entitled to a particular tariff, or the

absence of particular non-tariff barriers. There are no acquired rights despite the fact that changes substantially affect private trade interests. International trade regulation, in other words, has largely remained a matter of public law among nations, reinforced by exclusion of direct application, so far, of the GATT in most jurisdictions.

Arguably, the situation is considerably different in intellectual property. Unlike traditional areas of trade regulation, and unlike other new subjects such as services or investment measures, GATT negotiations are, as the very term of TRIPs expresses – trade related intellectual property *rights* –, dealing with private rights and entitlement. These rights are granted to persons. They are not easily at the disposition of governments, once they are granted. From a conceptual nature, the introduction of TRIPs into the multilateral trading system is a significant step. It considerably enlarges the framework. IPRs no longer will be limited to justify trade restrictions, but become themselves yardsticks to overcome such restrictions and trade distortions. This will be done under the heading of private persons' rights. Moreover, international agreements such as the Paris and Berne Conventions, which are incorporated in a TRIPs agreement, are generally considered to be of a self-executing nature, albeit the case law still seems rather dim on the matter. The nature of private rights as well as the existing concept of self-executing nature of IPR agreements may well help to bring about, in long-term perspectives, the self-executing nature of GATT and, in general, the fostering of the concept of individual rights in the trading system which are no more readily at the disposal of governments. Intellectual property therefore helps to build constitutional thinking in the field of trade regulation.

The overall implications of introducing private rights in the multilateral trading system are not yet clear and need further legal research. It may be that the classical distinction drawn between public, administrative law – trade regulation – on the one hand, and private rights on the other hand in fact is not as clear and convincing as it seems. Closer examination may reveal that changes in trade regulations equally affect rights. First, commercial contracts may be affected which are equally protected and enforceable by law and courts. Second, changes and restrictions may also affect fundamental rights in particular in countries which know a freedom of trade and industry as applied to international and, in principle, to external trade. But it seems clear that the scope for changes of governmental policies is smaller in areas where such rights exist.

#### 4.2. *The Problem of Retaliation*

The problem of retaliation is of particular importance in the field of dispute settlement. Under GATT procedures, a winning party in a panel may ultimately, if approved by the Council, withdraw trade concessions in order to remedy frustrated rights and expectations. Such withdrawal – the imposition of trade sanctions – has been extremely rare in the history of GATT. In an overwhelming majority of cases, the mere possibility and threat to do so has been sufficient to provide incentives for the affected party to change its laws and practices. This stick, of course, has been one of the main causes bringing intellectual property into the GATT system,

beside advantages to negotiate in a broader context open for trade-offs with other areas. For a long time, this very remedy also caused developing countries to refute the incorporation of TRIPs in the GATT system. The prospect, however, of achieving relief from bilateral pressures and in particular of applying cross-sanctions, i.e. to withdraw concessions made in the field of intellectual property, i.e. to lower agreed standards in cases of unlawful denial of market access in industrialized countries, considerably enlarges the general bargaining powers of LDCs and helps to remedy their present situation of lacking any retaliatory powers against protectionist policies contrary to GATT law. Indeed, it is difficult to argue in a consistent manner that TRIPs should, on the one hand, be subject to GATT dispute settlement, but deny, on the other one, any possibility to use IPRs in order to enforce market access in other fields. In sum, it seems that so-called GATTability no longer is so strongly resisted for such reasons.

The issue, however, needs careful analysis in the light of the fact discussed that we are dealing here with private rights. Withdrawing existing rights granted to persons and entities in the field of trademarks, patents, copyright and all other IPRs amounts to expropriation. It may be argued that such expropriation may well be the very object of retaliation under international law, and that no compensation is due in cases of lawful and proportional retaliation. Moreover, with a decreasing difference between public and private rights, similar arguments could be increasingly made with regard to other, public rights of market access which in the final analysis, and from a practical point of view, are equally there to serve private operators. Legally speaking, and short of explicit treaty language, it may be difficult to state conclusively that retaliation must not affect existing rights but should be limited, at best, to withdrawal of potential entitlement and therefore mere expectations. It is rather a matter of policy than general international law that cross-retaliations in the field of IPRs should exclude existing right holders as a matter of treaty law. Since adequate protection of intellectual property rights is an essential, albeit not sufficient, condition for increased investment, such investment may be discouraged if governments contemplate using existing intellectual property rights and seek denial of national treatment for the purpose of enforcing market access abroad. It is difficult to see a genuine interest in limiting such rights since it inevitably affects own licensees and therefore the own economy. Foreign operations inevitably would be moved abroad. Exports to the country may be stopped in order to avoid counterfeiting, and new products exported may not pass border controls or are seized internally in third countries since they violate existing rights in the import market. It is submitted that contemplating withdrawal of existing standards and protection of rights may lead to dangerous chain reactions. Finally, it is difficult to conceive that private rights could be withdrawn temporarily and restored after the sanction had worked without doing additional harm to its own economy: it would need to stop using the potential advantages of a temporarily lacking protection, i.e. nullify investments made in the meantime. Some IPRs of a TRIPs Agreement cannot be healed at all. For example, suspending protection of undisclosed information cannot be remedied once the information has been made public or passed lawfully to third parties. At any rate, the problem needs careful attention, and there are good reasons to argue against dangerous temptations by excluding

existing rights from policy in the area of cross-retaliation in a TRIPs agreement as well as the in the pending agreement on dispute settlement in WIPO.

### *5. Towards General Competition Law and New Issues*

There are further implications of intellectual property on trade regulation. Whether or not IPRs are considered to be part of competition law, it is evident that the introduction of TRIPs on present agenda of trade negotiations merely is a first step towards broader issues of competition. TRIPs negotiations witness a first round on international competition law, and more will follow, as the U.S. – Japan SII talks already indicate. In the present GATT Round, the controversy on geographical indications versus protection by means of unfair competition law, the protection of trade secrets and test data, or the insertion of authority to deal with restrictive business practices on the basis of a rule of reason approach as a balance to expanded intellectual property rights, as much as the call for sovereign rights to define the regime of exhaustion, all point to the fact that there will be a further generation of negotiations which increasingly leave traditional trade issues and move towards comprehensive economic law and policy with a system of checks and balances.

At the same time, intellectual property will also share the challenges of trade regulation in the nineties and beyond, such as environmental protection, including the preservation of biodiversity, migration and, of increasing importance, the problems of new poverty in industrialized countries which is growing due to the increasing comparative advantages of cheap labour countries. There is no doubt that intellectual property has moved to the centre of political attention and reference to it can be found in recent statements of the 1991 Economic Summit. It increasingly plays a key role in economic policies and their complexities in an age where more and more goods and services incorporate intellectual property. We are all called upon to study and look at the field in a broader context. It can no longer be isolated and dealt with as a particularly specialized branch of law, of interest to only a few. Work in government, international organizations, universities and the profession shows that there is a considerable need for mutual education and understanding in order to cope with the increasing interdependence of global economic problems and for studies how best IPRs can assist in helping to solve the big issues as a shared responsibility of governments and economic operators.



## **Strafbestimmungen bei Unterlassungsbegehren im Immaterialgüterrecht \***

*Peter Diggelmann, lic. iur.*

In der Praxis werden Unterlassungsbegehren stets mit dem Antrag verbunden, dem Gegner sei für den Fall der Zuwiderhandlung Strafe anzudrohen. Dabei sind die in den Gesetzen enthaltenen («materiellen») Strafbestimmungen und Art. 292 StGB auseinanderzuhalten.

### *1- Materielle Strafbestimmungen*

Die wesentlichen Bestimmungen der Spezialgesetze sind nicht nur zivil-, sondern auch strafrechtlich geschützt: Art. 24 MMG, Art. 58 ff. E-MSchG, Art. 81/82 PatG, Art. 42/43 URG, Art. 23/25 UWG. Abgesehen von praktisch wenig bedeutsamen Ausnahmen (vor allem bei falschen Schutzrechts-Berühmungen; neu nach Art. 11 Abs. 2 E-TopG und Art. 58 ff. E-MSchG auch bei gewerbmässiger Verletzung) werden die Delikte nur auf Antrag eines Berechtigten verfolgt: Art. 27 MMG, Art. 58 ff. E-MSchG, Art. 81 PatG, Art. 47 URG, Art. 23 UWG. In der Regel ist Vorsatz Voraussetzung der Strafbarkeit: Art. 25/26 MMG, Art. 58 ff. E-MSchG, Art. 81/82 PatG, Art. 46 URG, Art. 24/25 UWG gegenüber Art. 18 und 333 StGB. Das bedeutet aber nicht, dass der Täter die Strafbestimmung kennen oder ausdrücklich auf sie hingewiesen worden sein müsste: es genügt das auf die objektiven Merkmale des Tatbestandes bezogene Wissen und Wollen, nicht notwendig ist das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit oder gar dasjenige der Strafbarkeit (BGE 107 IV 207, 99 IV 58 ff.)

Die genannten «materiellen» Strafbestimmungen gelten demnach unabhängig davon, ob sie im Urteil wiederholt werden, z.B. namentlich für eine noch vor Erlass des Urteils (vorsätzlich) begangene Rechtsverletzung. Der Strafantrag kann begrifflich erst gestellt werden, nachdem dem gerichtlichen Urteil zuwider gehandelt worden ist. Dass ein Kläger mit dem Unterlassungsbegehren Androhung von Strafe verlangt (für Ungehorsam gegenüber dem angebehrten Urteil, also für künftige Handlungen), hat für die Strafbarkeit oder die konkrete Bestrafung demnach auch in dieser Hinsicht keine Bedeutung.

Bei dieser Rechtslage sollten die «materiellen» Strafbestimmungen in den Urteilen grundsätzlich nicht wiederholt werden. In der Praxis kommt es dennoch vor, etwa wenn einem Beklagten nach Art. 66 lit. b) PatG Frist angesetzt wird, um dem Gericht die Herkunft patentverletzender Erzeugnisse bekanntzugeben. Wohl kann es zu Missverständnissen führen, wenn in einem Urteil Bestrafung nach Art. 292

---

\* Nach einem Vortrag im Institut für gewerblichen Rechtsschutz in Zürich (INGRES) am 7. November 1991; mit Bezug auf die zivilrechtlichen Aspekte vgl. SJZ Nr. 2/1992, S. 26 ff.

StGB, nicht aber nach dem Spezialgesetz angedroht wird. Wenn das Wiederholen von Bestimmungen, die ohnehin gelten, zur generellen Praxis würde, könnte daraus aber der Eindruck entstehen, was nicht ausdrücklich angedroht werde, gelte nicht. Das ist zu verhindern. Eine unterschiedliche Behandlung der «materiellen» Strafbestimmungen und von Art. 292 StGB ist wegen der Verschiedenheit der Normen gerechtfertigt und geboten.

## 2- StGB 292

Art. 292 StGB erlaubt dem Richter, seinen Anordnungen durch die Androhung von Strafe erhöhtes Gewicht zu verschaffen. Als Blankettstrafnorm, die aus sich selbst heraus (noch) nicht anwendbar ist, muss sie von der zuständigen Behörde, im vorliegenden Zusammenhang vom Richter, für bestimmte Handlungen oder Unterlassungen eigens angedroht werden. Im einzelnen: Die Anordnung muss «unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels» erfolgen. Das kann mündlich oder schriftlich geschehen. Nötig ist der Hinweis auf «Haft oder Busse»; davon kann auch nicht abgesehen werden, wenn der Adressat in einem anderen Verfahren schon einmal darauf hingewiesen worden ist (BGE 105 IV 250, vgl. immerhin für die Ausnahme auch BGE 86 IV 28). Die Verfügung muss sich an bestimmte Personen richten, wobei die Formulierung «die verantwortlichen Organe der Gesellschaft xy» zulässig ist (BGE 96 II 262, 78 IV 238 ff.).

Die Bestrafung nach Art. 292 StGB ist von Amtes wegen anzudrohen (BGE 97 II 238, 96 II 262, 87 II 112). Es ist also für den Kläger entbehrlich, einen ausdrücklichen Antrag zu stellen. – Wenn sich der Beklagte im Rahmen von Einigungsverhandlungen dem Begehren ganz oder teilweise unterzieht, ist die Aufnahme der Strafandrohung ins Dispositiv nicht immer notwendig. Am Zürcher Handelsgericht werden die Parteien dazu ausdrücklich gefragt, wenn eine mündliche Verhandlung stattfindet. In der Regel erklärt der (obsiegende) Kläger, dass er auf die Strafandrohung keinen Wert lege und sich mit der Versicherung des Gegners begnüge. Dagegen bestehen keine Bedenken (wenn das Gericht aus der formellen Strafandrohung beharren wollte, könnten die Parteien einen aussergerichtlichen Vergleich schliessen und der Kläger die Klage zurückziehen). Legen sich die Parteien dazu nicht fest, ist die Strafandrohung im Zweifel auszusprechen (da Ausgangspunkt der strafbewehrte Anspruch ist), ebenso wie bei einer vorbehaltlosen Anerkennung des Begehrens.

Die Strafandrohung muss genau definierte Handlungen oder Unterlassungen betreffen. Im Strafrecht ist das Prinzip der Bestimmtheit des Tatbestandes besonders wichtig (Art. 1 StGB; vgl. Hauser/Rehberg, Strafrecht Bd. IV, Zürich 1989, S. 281; Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, Zürich 1989, N. 6 zu Art. 292 StGB; Loepfe, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, Diss. 1947, S. 74; allgemein auch Noll, in ZStrR 72, 1957, 368).

Strafbar ist nur die vorsätzliche Begehung. Regelmässig wird eine gerichtliche Anordnung dem Rechtsanwalt der betreffenden Partei oder einer mit der Prozessführung befassten Person innerhalb des Geschäftsbetriebes zugestellt. Genaue Anweisungen über die Verbreitung an einzelne Empfänger sind nicht üblich und auch



nicht möglich. Das kann zur Folge haben, dass eine Person mit formeller Organstellung, die dem Verbot zuwiderhandelt, straflos bleibt. In der Praxis scheinen sich daraus keine unüberwindlichen Schwierigkeiten zu ergeben (vgl. BGE 78 IV 240). Zum einen kann sich der Anwalt nicht leisten, eine unliebsame Verfügung des Gerichtes gegenüber dem Klienten zu unterdrücken – er setzte sich den im Anwalts-gesetz vorgesehenen scharfen Sanktionen aus; zum andern machte sich auch der leitende Angestellte strafbar, der etwa bewusst den weiteren Vertrieb gesperrter Ware durch einen Mitarbeiter zuliesse.

Der Verstoss gegen Art. 292 StGB ist von Amtes wegen zu verfolgen. Praktisch pflegt das Gericht die Wirksamkeit seiner Anordnungen allerdings nicht selber zu verfolgen, so dass doch eine Anzeige der verletzten Partei den Anstoss zum (eher seltenen) Strafverfahren gibt.

Zur Konkurrenz der «materiellen» Strafbestimmungen und der allgemeinen Ungehorsams-Strafe. Art. 292 StGB hat subsidiären Charakter; er greift grundsätzlich (nur) dort ein, wo keine besondere Strafbestimmung besteht. Das letztere ist etwa der Fall, wenn im Betreibungsrecht bestimmte Handlungen des Schuldners mit Strafe bedroht sind (Art. 323 StGB), oder wenn in einem verwaltungsrechtlichen Erlass für ein bestimmtes Verhalten (z.B. Gewässerverschmutzung) im öffentlichen Interesse bereits Strafe angedroht ist (dazu z.B. BGE 97 I 471 f.). Im gewerblichen Rechtsschutz decken sich die Tatbestände nicht. Die speziellen Bestimmungen sind auf die Interessen des Schutzrecht-Inhabers zugeschnitten, was besonders das Erfordernis des Strafantrages zeigt. Demgegenüber dient Art. 292 StGB (auch) dem generalpräventiven Zweck, die Autorität gerichtlicher Anordnungen zu schützen; seine Anwendung ist darum der Disposition der Beteiligten entzogen. Würde Art. 292 StGB von den speziellen Strafnormen konsumiert, hätte er im Gewerblichen Rechtsschutz keinen Anwendungsbereich mehr, was nicht der Sinn des Gesetzes sein kann. (Eine mit Art. 292 StGB strafbewehrte Ehestörungsklage lehnte das Bundesgericht in BGE 78 II 294 ab, weil der Tatbestand des Art. 214 StGB [ein Antragsdelikt] zur Verfügung stehe. Im Gewerblichen Rechtsschutz sind die Unterlassungsklagen aber trotz der allgemeinen Strafnormen ausdrücklich vorgesehen). Im umgekehrten Fall würden die schärferen Strafdrohungen der Spezialgesetze (Gefängnis bis zu einem Jahr nach Art. 81 PatG, bis zu drei Jahren nach Art. 23 UWG; Busse bis Fr. 20000.– nach Art. 81 PatG, bis zu Fr. 100000.– nach Art. 23 UWG) durch die Androhung von Haft (bis zu drei Monaten, Art. 39 StGB) und Busse bis Fr. 5000.– (Art. 106 StGB) ausser Kraft gesetzt. – Die Strafbestimmungen der Spezialgesetze und Art. 292 StGB stehen zueinander also im Verhältnis der Idealkonkurrenz; der Verletzer kann gleichzeitig beide Tatbestände erfüllen und für sie bestraft werden (so auch BGE 79 II 420 ff.).

### 3- *Vorsorgliche Massnahmen*

Mit Gesuchen betreffend vorsorgliche Massnahmen wird hin und wieder Androhung der Bestrafung «nach Art. 81 PatG und Art. 292 StGB» verlangt. Das ist unzulässig, weil die materielle Begründetheit der Klage im Massnahme-Verfahren nicht endgültig abgeklärt werden kann. Zwar wird dem Beklagten trotz dieser Un-

sicherheit ein bestimmtes Verhalten vorläufig verboten – und damit in Kauf genommen, dass die Massnahme ungerechtfertigt ist (was mit Sicherheitsleistung und der besonderen Klage auf Schadenersatz wegen ungerechtfertigter Massnahme ausgeglichen wird); im Interesse eines korrekten Prozesses muss diese Massnahme durchgesetzt werden und macht sich der Beschwerde also nach Art. 292 StGB strafbar, wenn er die Anordnung missachtet, auch wenn sich nachträglich ergibt, dass ihr das materielle Fundament fehlte. Die besonderen Strafdrohungen der Spezialgesetze setzten die materielle Rechtswidrigkeit voraus; der Massnahmerichter kann ihre Strafen also nicht generell androhen – er müsste allenfalls das Bestehen der materiellen Rechtswidrigkeit vorbehalten, was unzweckmässig erscheint. In der Sache dürfte regelmässig (Eventual-)Vorsatz anzunehmen sein, da ein Massnahme-Entscheid immerhin erklärt, der geltend gemachte Anspruch sei glaubhaft gemacht.

## Von der Vielfalt schweizerischer Prozessordnungen

*Lucas David, Zürich*

Weniger zur Erheiterung, als vielmehr zum besinnlichen Nachdenken sei kurz über einige Aspekte einer Prozesslawine berichtet, die kürzlich verschiedene Instanzen in der Schweiz beschäftigten.

Zwei Unternehmen, nennen wir sie X und Y, waren uneins über die von Y zu führende Firma, die nach Meinung von X entsprechend einer zwischen den Parteien früher geschlossenen Abgrenzungsvereinbarung zum mindesten noch einen Zusatz enthalten sollte. Nachdem X erfahren hatte, dass Y eine Firmenänderung ohne einen solchen Zusatz beschlossen und an dessen Hauptsitz bereits im Register angemeldet hatte, versuchte X die Eintragung zu verhindern. Am Hauptsitz war jedoch die Firmenänderung bereits im Tagebuch eingetragen und die Zustimmung des eidg. Amtes für das Handelsregister lag ebenfalls schon vor, so dass die Firmenänderung am Hauptsitz publiziert werden musste.

Doch verfügt Y über eine ganze Anzahl von Zweigniederlassungen in verschiedenen Kantonen und in noch mehr verschiedenen Handelsregisterkreisen, wo die Anmeldung der Firmenänderung naturgemäss erst nach Publikation der Namensänderung am Hauptsitz erfolgen kann (Art. 74 HRegV). X meldete daher bei den in Frage kommenden Handelsregisterämtern privatrechtliche Einsprache gegen die erwartete Eintragung der Zweigniederlassungen an. Die Reaktionsfrist zwischen der Postaufgabe der Einsprache (das Datum des Eingangs beim Registeramt kann nicht ohne übermässige Erhebungen festgestellt werden, doch wurden die Einsprachen mit A-Post versandt) bis zum Erlass einer Verfügung durch das Amt betrug:

Aarau:	3 Arbeitstage	Neuenburg:	10 Arbeitstage
Bern:	4 Arbeitstage	St. Gallen	2 Arbeitstage
Biel:	3 Arbeitstage	Solothurn:	2 Arbeitstage
Fribourg:	15 Arbeitstage	Sitten:	3 Arbeitstage
Genf:	12 Arbeitstage	Thurgau:	13 Arbeitstage
Lausanne:	4 Arbeitstage	Zürich:	4 Arbeitstage
Luzern	1 Arbeitstag		

Die Handelsregisterführer hatten auf den Einspruch von X «eine nach dem kantonalen Prozessrecht genügende Frist» (Art. 32 HRegV) zur Erwirkung einer superprovisorischen Massnahme einzuräumen. Diese wurde wie folgt angesetzt:

Aarau:	10 Tage,	Luzern	10 Tage
nachträglich erstreckt um 5 Tage		St. Gallen:	45 Tage
Bern:	14 Tage	Solothurn:	14 Tage,
Biel:	19 Tage	nachträglich erstreckt um 10 Tage	
Fribourg:	45 Tage	Sitten:	60 Tage
Genf:	10 Tage	Thurgau:	20 Tage
Lausanne:	10 Tage	Zürich:	14 Tage

Neuenburg setzte überhaupt keine Frist zur Erwirkung einer superprovisorischen Verfügung an, sondern trug die angemeldete Firmenänderung ins Tagebuch ein mit der Begründung, die Zweigniederlassung müsse von Gesetzes wegen die Firmenänderung der Hauptniederlassung nachvollziehen. Ein nachträgliches Telefonat mit der Handelsregisterführerin hat ergeben, dass dieses Amt weder über den Berner Kommentar von His noch über das Standardwerk von Gauch (Der Zweigbetrieb) verfügt. Das eidg. Amt für das Handelsregister wäre gemäss telefonischer Auskunft bereit gewesen, die Neuenburger Eintragung nicht zu genehmigen, doch wurde von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht.

Der von den Registerführern gewährte einstweilige Aufschub der Eintragung wurde in fünf Kantonen gerichtlich prosequiert. Superprovisorische Verfügungen ergingen vom Handelsgerichtspräsidenten Aargau (im Umfang von 6 Seiten) und vom Audienzrichter am Bezirksgericht Zürich (1 Seite) am gleichen Tag, vom Amtsgerichtspräsidenten III Luzern Stadt (3 Seiten) und von den Richterämtern Bern III und Solothurn-Lebern (je 1 Seite) am nächsten Tag.

In Zürich erfolgte das Verfahren mündlich (Verhandlung und Urteilsfällung innert 23 Tagen, Versand des motivierten Urteils von 17 Seiten auf Wunsch der Beklagten 25 Tage nach Urteilsfällung). Vor Handelsgericht Aargau erfolgte die Klageantwort schriftlich; nach deren Eingang fand die mündliche Verhandlung zur Erstattung von Replik und Duplik 35 Tage später statt; das Verfahren wurde daraufhin im Einvernehmen mit den Parteien sistiert. In den Kantonen Bern, Luzern und Solothurn fand ein einfacher Schriftwechsel statt. In Bern erging ein 7seitiger Entscheid zwei Wochen nach Eingang der Klageantwort, in Solothurn (5 Seiten) nach fünfeinhalb Wochen, und in Luzern (24 Seiten) nach dreieinhalb Monaten.

Die erstinstanzlichen Gerichte in Luzern und Zürich bejahten ihre örtliche Zuständigkeit u.a. mit dem Hinweis darauf, dass zwischen der Eintragung der Zweigniederlassung und deren Geschäftsort ein unmittelbarer Zusammenhang bestehe; die superprovisorischen Anweisungen an den Handelsregisterführer wurden von ihnen als vorsorgliche Massnahme bestätigt. Demgegenüber verneinten die Gerichte von Bern und Solothurn ihre Zuständigkeit unter Hinweis darauf, dass Streitigkeiten über den Firmennamen am Sitz der Hauptniederlassung auszutragen seien. X erklärte sowohl in Bern wie in Solothurn Berufung. Es erfolgte wiederum ein einfacher Schriftwechsel, wobei der Appellationshof des Kantons Bern in weniger als zwei Wochen und das Obergericht des Kantons Solothurn in weniger als drei Wochen entschieden. In Luzern und Zürich wurde von Y Rekurs eingereicht, in Zürich war er auch drei Monate nach Eingang der Rekursantwort noch nicht entschieden.

Ob diese Case-History ein positives Bild der schweizerischen Vielfalt abgibt, mag jeder Leser selbst entscheiden. Jedenfalls taten die Parteien gut daran, dass sie sich in der Folge verglichen.

# Die Praxis des PANELS an der «Basel / Europäischen Uhren- und Schmuckmesse»

*Paul Rüst, André Braun, Christoph Lanz* <sup>1</sup>

Die alljährlich stattfindende «Basel/Europäische Uhren- und Schmuckmesse» ist internationaler Treffpunkt der Uhrenbranche und weltweit eine der wichtigsten Schmuckmessen. Grösse und Bedeutung der Basel/EUSM ergeben sich aus folgenden Zahlen: Auf einer Brutto-Ausstellungsfläche von 107 000 m<sup>2</sup> präsentierten 1991 2020 Aussteller – davon 1559 aus dem Ausland – ihr Angebot. Viele Aussteller tätigen hier wesentliche Jahresumsätze, manche bis 80 oder 90 Prozent.

## 1. Die Einrichtung des Panels

### 1.1. Die Entwicklung seit seiner Schaffung

Mit der weltweiten Öffnung der zu Beginn nur für europäische Länder zugänglichen Messe war die Befürchtung verbunden, die Messe könnte von Imitationen und Verletzungen von Schutzrechten fernöstlicher Aussteller überschwemmt werden. Diese Befürchtung traf in solchem Ausmass nicht ein. Japan war während der vergangenen sechs Jahre nur gerade in einem einzigen Fall involviert; Taiwan war anlässlich der letztjährigen erstmaligen Teilnahme mit wenigen Beschwerden konfrontiert und bemüht sich seither in den eigenen Reihen intensiv um bessere Information und Einhaltung der Schutzrechte.

Über die Schaffung, das Vorgehen und die Mittel des Panels ist in dieser Zeitschrift 1986/Heft 1 S. 63 ff. berichtet worden. Hier soll über den Stand der Praxis orientiert werden. Vorgängig sei in Erinnerung gerufen, dass das Panel ausschliesslich für die Messe bestimmte vorsorgliche Massnahmen trifft. Die ordentlichen Prozesse sind vor den zuständigen Gerichten auszutragen.

### 1.2. Das Beschwerdeverfahren vor dem Panel

Die Praxis des Panels beruht auf dem dem Ausstellervertrag beigegebenen Reglement:

- Ein Aussteller, der sich in einem gewerblichen Schutzrecht verletzt fühlt, reicht beim Panel Beschwerde ein: Er bezeichnet sein Recht und belegt dies mit Urkunden und Registerauszügen des BAGE oder der OMPI. Weiter hinterlegt er ein Original seines unter Schutz stehenden Produktes und nennt den Verletzer.

<sup>1</sup> Nach einem Vortrag im Institut für gewerblichen Rechtsschutz in Zürich (INGRES) am 7. November 1991; mit Bezug auf die zivilrechtlichen Aspekte vgl. SJZ Nr. 2/1992, S. 26 ff.

- Zwei Mitglieder des Panels besuchen mit dem Beschwerdeführer den Stand des Beschwerdebeklagten und übergeben ihm die eingegangene Beschwerde. Sie fordern den Beschwerdebeklagten zur Stellungnahme auf. Das Panel beschlagnahmt die für die Beurteilung des Falles notwendigen Gegenstände.
- Jeweils um 16.00 Uhr tritt das Gesamt-Panel zusammen und entscheidet über die Beschwerden. Die Entscheide samt kurzer Begründung werden am gleichen Abend redigiert. Je nach Sprache der beteiligten Parteien sind diese Entscheide in Deutsch, Französisch oder Englisch abgefasst. Bei verschiedensprachigen Parteien in der Sprache der unterliegenden Partei.
- Die Eröffnung der Entscheide erfolgt am folgenden Morgen, damit die Beteiligten den Entscheid des Panels innert 24 Stunden in Händen haben. Dieser Ablauf mit an Spizentagen bis zu zwölf Beschwerden, bringt dem Panel eine hohe Arbeitsbelastung, zumal auch der psychologisch richtige Umgang mit den Ausstellern zu beachten ist und die Entscheide rechtlich gut zu begründen sind.
- Stellt das Panel die Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes fest, hat der Aussteller einen Revers zu unterzeichnen und sich zu verpflichten, die beanstandete Ware auf der Messe nicht mehr auszustellen und zu verkaufen. Bei Ablehnung der Beschwerde und des beantragten Verbotes kann der unterlegene Beschwerdeführer beim zuständigen ordentlichen Gericht eine vorsorgliche Verfügung beantragen, was bisher noch nie vorkam.

Bisweilen ist das Eintreten auf die Beschwerden problematisch, namentlich wenn keine Dringlichkeit nachgewiesen wird. Ein Beschwerdeführer, der schon Monate vor der Messe Kenntnis von der Verletzung seiner Rechte hat, kann vom Panel nicht eine Verfügung erwarten, die er beim ordentlichen Richter nicht erhielt. Es ist Sache des Beschwerdeführers, rechtzeitig vor den ordentlichen Gerichten eine Klage einzureichen und wenn nötig begleitende vorsorgliche Verfügungen zu beantragen. Ein Aussteller oder gar ein Nichtaussteller soll nicht mit dem Ergreifen von Massnahmen gegen Verletzungen seiner Schutzrechte zuwarten können, um den Konkurrenten in der exponierten Umgebung einer internationalen Messe besonders empfindlich zu treffen.

Das Verfahren ist einfach gestaltet. Die Beschwerden müssen rasch behandelt werden und die Verfolgung der Rechte vor dem Panel sowie die Abwehr ungerechtfertigter Beschwerden sollen auch ohne Einschaltung eines Advokaten möglich sein. Wenn sich Firmen durch spezialisierte Anwälte vertreten lassen, orientiert das Panel die unerfahrenen und unvorbereiteten beklagten Aussteller über Sinn und Zweck des Verfahrens und über die Rechtslage. Es will damit ermöglichen, dass Argumente einer rechtsunerfahrenen Partei berücksichtigt werden können.

### *1.3. Zur Organisation des Panels*

Da das Panel schweizerisches Immaterialgüterrecht anwendet (vgl. Ziff. 2.2), setzt es sich aus drei mit dem Immaterialgüterrecht beruflich verbundenen Schweizer Juristen zusammen, sowie aus drei internationalen Spitzenleuten der Uhren- und Schmuckbranche, nämlich einem der führenden Zifferblattfabrikanten aus

Deutschland, dem Geschäftsleitungsmitglied eines japanischen Uhrenkonzerns sowie einem Herausgeber von Fachzeitschriften und Promotor der Schmuckbranche aus Italien. Das Präsidium liegt bei einem der Schweizer Juristen, während das Sekretariat durch den Rechtsdienst der Schweizer Mustermesse betreut wird. Hier werden auch Anfragen während des Jahres beantwortet. Das Panel wird durch die Messeleitung eingesetzt, ist jedoch keinen Weisungen unterworfen und arbeitet unabhängig von dieser.

Die beschwerdeführende Partei hat bei der Einreichung einer Beschwerde ab 1992 eine Gebühr von 1100 Franken zu bezahlen, die bei Ablehnung der Beschwerde verfällt. Im Falle der Gutheissung der Beschwerde hat der Beschwerdegegner eine Reversgebühr von 900 Franken zu entrichten, während der obsiegende Beschwerdeführer 600 Franken zurückerhält. Nicht-Aussteller können ebenfalls eine Beschwerde einreichen, doch müssen sie sich dem Reglement des Panels unterziehen und haben die doppelte Spruchgebühr zu entrichten. Die Einnahmen decken kaum die direkten Kosten des Panels.

Das Panel befasst sich einzig mit Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Nicht in seine Kognitionsbefugnis fallen vertragliche Streitigkeiten, da Entscheide hier innert der gegebenen kurzen Frist kaum mit vertretbarer Qualität gefällt werden können und sich die Messe grundsätzlich nicht in geschäftliche Abmachungen zwischen den Ausstellern einmischen will. Immerhin erlässt das Panel auf Antrag einer Partei allenfalls eine Feststellungsentscheid, wonach etwa ein anderer Aussteller ein bestimmtes Produkt an der Messe feilgeboten hat, und liefert somit Beweisunterlagen für einen späteren Zivilprozess.

## 2. Die Entscheidungspraxis des Panels

### 2.1. Ein zahlenmässiger Überblick

Zahlenmässig präsentiert sich die siebenjährige Tätigkeit des Panels wie folgt (vgl. auch die Tabelle im Anhang):

- Das Panel behandelte 222 Beschwerden. Hinzu kamen 21 Begehren um Feststellungsentscheide. Das Panel konnte sich damit eine grosse Erfahrung aneignen, die eine ausgewogene, über lange Zeit hinweg gleichbleibende Urteilsfindung ermöglicht. Die Beschwerdeführer können damit ihr Risiko besser abwägen.
- Etwa zwei Drittel aller Beschwerden wurden gutgeheissen, während rund je ein Sechstel durch Ablehnung oder Rückzug (teilweise nach Vergleich) erledigt wurden. Diese Zahlen belegen einerseits, dass das Panel entsprechend der schweizerischen Gesetzgebung eine strenge Praxis verfolgt, andererseits aber auch, dass Beschwerden im allgemeinen nur dann angehoben werden, wenn Aussicht auf Gutheissung besteht. Nach der Schaffung des Panels im Jahre 1985 und einer ausserordentlich hohen Zahl an Beschwerden in den Jahren 1987 bis 1989 beruhigte sich die Tätigkeit in den folgenden Jahren wieder. Da die Praxis des Panels mittlerweile den Ausstellern bekannt ist, bemühen sich diese, Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten zu vermeiden.

- 193 Beschwerden betrafen Uhren, deren 45 den Schmuckbereich. Dies ist wohl damit zu erklären, dass beim Schmuck ein weit grösseres Feld zur freien Gestaltung besteht, während sich Uhrenmodelle zum vornherein auf einem engeren Gebiet bewegen.
- Bezüglich der angerufenen Rechte stehen die Muster und Modelle mit 188 Fällen weit im Vordergrund. 35mal musste unlauterer Wettbewerb beurteilt werden, während es eher selten um Marken, Firmen oder Erfindungspatente ging.
- Bislang erfolgten noch keine Beschwerden gegen eigentliche Fälschungen (Nachmachungen von Produkten samt Namen).

## *2.2. Die Entscheidungspraxis nach den einzelnen Schutzrechten*

Aufgrund des internationalen Privatrechtes stützt sich das Panel ausschliesslich auf schweizerisches Recht, bei europäischen Patenten gegebenenfalls auf die durch das EPUe und die Beschwerdekammern des EPA entwickelten Rechtsgrundsätze. Ausländische Aussteller müssen sich dem teilweise unterschiedlichen Schutzniveau des schweizerischen Immaterialgüterrechtes unterziehen.

### *2.2.1. Muster- und Modellschutz*

Gerade im Bereich des Muster- und Modellschutzes ist es für die Rechtssicherheit von grosser Bedeutung, eine klare Linie zu finden. Den staatlichen Gerichten fehlen häufig Vergleichsmöglichkeiten, weshalb sich keine konstante Praxis auszubilden vermag.

Bei Beschwerden über Muster und Modelle stellten sich etwa folgende Fragen:

- Nach wie vor gibt es einzelne Verletzer, die ihren Geschäftsbetrieb gezielt und konsequent auf Nachahmungen aufbauen. Die Frage dieser Produzenten ist nicht, ob man nachahmt oder nicht, sondern wie weit man ein geschütztes Muster oder Modell abändern muss, damit die geänderte Version gerade nicht mehr als Verletzung qualifiziert wird. Aussteller dieser Art, welche in ihren Betrieben Nachahmungen zu Hunderttausenden produzieren, konnten an der Basel/EUSM stark zurückgedrängt werden. Daneben trifft das Panel häufig Aussteller, die Uhrenmodelle oder einzelne Teile ahnungslos bei Händlern oder Produzenten einkaufen, an der Messe feilbieten und dann mit einem Verbot konfrontiert werden. Diesen – meist empörten – Ausstellern muss das Panel erklären, dass der Muster- und Modellschutz nach objektiven Kriterien gehandhabt wird und dass die Unkenntnis, wie das Verschulden überhaupt, für Unterlassungsansprüche unerheblich ist. Unbeabsichtigte Nachahmungen trifft man teilweise bei Schmuckproduzenten: Ein deutscher Hersteller etwa ist darauf spezialisiert, für seinen Schmuck, wo immer er kann, die konische Form zu verwenden. Als er sich zur Produktion einer Uhr entschloss, hatte diese naheliegenderweise ein konisch geformtes Glas. Nachdem jedoch Girard-Perregaux bereits ein solches Uhrenmodell hinterlegt hatte, musste der Schmuckhersteller bei der Uhr sein Kennzeichen, die konische Form des Uhrenglases, entsprechend ändern (Bundesgerichts-



entscheid i.S. B. ca. Girard-Perregaux vom 18. April 1991, in dieser Zeitschrift 1991/Heft 2 S. 293 ff.; Anmerkung Me Azzola und Fotos dazu hiernach S. 90 ff.).

- Gemäss Gesetz ist bei Mustern und Modellen eine äussere Formgebung auch in Verbindung mit Farben (Art. 2 MMG) geschützt. Bezüglich Farbe ist unbestritten, dass es für die Annahme einer Schutzrechtsverletzung in der Regel nicht von Belang ist, ob etwa ein Uhrenarmband in Silber statt in Gold gefertigt ist. Zweifel bestehen jedoch dann, wenn es sich bei der beanstandeten Form um den Grenzfall einer Verletzung handelt, und eine ungewohnte, zweifarbige Ausgestaltung des Armbandes eine nochmals grössere Unterscheidbarkeit gegenüber dem hinterlegten Modell zur Folge hat. Bei gewissen Uhren ist ein bestimmtes Wechselspiel der Farben für das Erscheinungsbild geradezu charakteristisch und auch in der Hinterlegung bei der OMPI entsprechend ersichtlich (TAG-Heuer). Solche Farbkombinationen wurden denn auch schon in die Beurteilung miteinbezogen.

Keinen Schutz kann es für ein besonderes Material geben. Nach der «Rock-Watch» tauchte kurze Zeit später eine Uhr mit einem Gehäuse aus Holz auf, deren Modell ebenfalls hinterlegt wurde. Die Beschwerde gegen eine Nachahmung desselben hatte – soweit es sich um die Verwendung von Holz in seiner ganz besonderen Erscheinung handelte – entsprechend keinen Erfolg.

Das Erscheinungsbild und damit die Verwechselbarkeit kann bisweilen auch durch die Art der Ausfertigung mitgeprägt sein. So kann eine ähnliche Formgebung ein völlig unterschiedliches Erscheinungsbild vermitteln, wenn beispielsweise statt einer Luxusausführung in Gold eine unsorgfältig gearbeitete Ausfertigung in gelbem Metall erfolgt. Das Panel hat solche Überlegungen in einem Grenzfall bereits miteinbezogen.

- Der Schutz eines Musters und Modells setzt eine gewisse Originalität voraus, wobei die geschützte Form nicht rein technisch bedingt sein darf. Zur Diskussion stand schon die Originalität eines Zifferblattes, das weiss und oben mit einer 12 bemalt war. Vom Nachahmer und Beschwerdegegner wurde dessen Originalität bestritten. Das Panel stellte fest, dass ein Zifferblatt mit der grossen Ziffer 12 ein Mindestmass an geistiger Leistung aufweise, insbesondere da vorliegend die Zahl 12 auf eine ganz besondere Art ausgebildet war. Das Panel hiess die Beschwerde gut, da das verletzende Produkt mit dem hinterlegten Modell völlig identisch war. Verweigert hat es dagegen den Schutz eines Modells wegen mangelnder Originalität bei Schnallen für Armbänder, weil im Vergleich zur technisch bedingten Formgebung der Schnalle keine zusätzlichen, ausreichend originellen Formdetails vorhanden waren.

Auffallend ist auch, dass einige der bekannten grossen Uhrenmodelle eine denkbare einfache Formgebung aufweisen. Diese überzeugen jedoch durch richtige Proportionen und eine perfekte Ausführung. Für die Beurteilung der Originalität bedeutet dies, dass nur wenige Unterscheidungsmerkmale bestehen, bzw. dass mit wenigen Änderungen ein anderes Erscheinungsbild entsteht, und eine Nachahmung nicht mehr gegeben ist. Die «Museum-Watch» von Movado (schwarzes Zifferblatt mit weissem Punkt anstelle der Zahl 12) könnte etwa mit wenigen Elementen derart verändert werden, dass eine Nachahmung nicht mehr

angenommen werden könnte (der Schutz erfolgt heute denn auch über das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb).

Die «Swatch» zeichnete sich in der Anfangsphase kaum durch schützbarere Formen und Gestaltungen aus, sondern kam vielmehr über das Marketing zum Erfolg (Preis, Neuerungen bezüglich Farbe etc.). Der Rechtsschutz wurde primär erreicht durch einige Patente und die Marke. Seit einigen Jahren enthalten jedoch auch die Swatch-Kollektionen Gestaltungselemente, insbesondere am Zifferblatt, die einen konsequenten Schutz nach dem Muster- und Modellrecht, ja sogar nach dem Urheberrecht (vgl. SMI 1989 208: Nine to six) ermöglichen.

- Das Panel muss gelegentlich Beschwerden trotz grosser Übereinstimmung in der Formgebung abweisen. Dies kann beispielsweise eintreten bei Chronographen, die zu einem noch grösseren Teil als normale Uhren durch technische Anforderungen bestimmt sind. Auch musste das Panel den musterrechtlichen Teil einer Beschwerde bezüglich einer «Regatta-Uhr» abschlägig behandeln. Bei dieser traten zwar markant fünf Öffnungen des Zifferblattes in Erscheinung. Diese gehörten jedoch nach Meinung beider Parteien zur Funktion einer «Regatta-Uhr» und waren somit technisch, nicht ästhetisch bedingt. In Frage kam jedoch die Anwendung des Lauterkeitsrechts, da die Öffnungen an der genau gleichen Stelle angeordnet waren, zahlreiche andere Erscheinungselemente nachgeahmt wurden und auch in der Werbung grosse Ähnlichkeiten bestanden.
- Das Panel muss häufig feststellen, dass Nachahmungen von Modellen wegen qualitativ unsorgfältiger Ausarbeitung der Modellhinterlegungen nicht geahndet werden können. Bei Uhren empfiehlt es sich, neben der Gesamtuhr auch das Gehäuse und das Band allein zu hinterlegen, sobald diese Bestandteile eine eigenständige Originalität aufweisen.
- Beschwerdegegner berufen sich öfters darauf, dass sie ihre Uhr bereits vor der Modellhinterlegung produziert hätten. Als Beweise hierfür werden alte Rechnungen etc. vorgelegt. Sofern nicht die Echtheit dieser Aussagen belegt ist, anerkennt das Panel diese Unterlagen allerdings nicht.

### 2.2.2. *Marken- und Firmenschutz*

Die Fälle bezüglich geschützter Marken und Firmennamen sind seltener, jedoch in ihren Wirkungen einschneidender. Das Verbot der Verwendung einer geschützten Marke kann zur Entfernung einer ganzen Kollektion führen oder es müssen gar Standanschriften geändert werden. Damit verbunden ist die Gefahr, dass ein vor der Messe geführter teurer Werbefeldzug völlig verpufft.

Während im Bereich der Muster und Modelle vorab ein grosser Ermessensspielraum auszufüllen ist, stellen sich bei den Marken oft schwierige Rechtsfragen. Bei Markenbeschwerden kommt es vor, dass der Beschwerdegegner die geschützte Bezeichnung nicht auf dem Produkt oder dessen Verpackung, sondern auf Schautafeln oder Plakaten anbringt. Dies genügt für eine Gutheissung aus Markenrecht nicht, wohl aber aus UWG. Genau zu prüfen sind zudem immer die folgenden Punkte:

- Eintragungsdatum, Erstgebrauch, Priorität einer Marke?
- Schweizerische oder internationale Marke?
- Ist die Marke auch für die fragliche Warengruppe hinterlegt? Es kann vorkommen, dass an der Basel/EUSM die gleiche Marke von verschiedenen Ausstellern einerseits für Uhren und andererseits für Schmuck verwendet werden darf.
- Wird die hinterlegte Marke benützt?

#### Aus der Praxis des Panels:

- Eine hinterlegte Marke schliesst die Benützung einer gleichlautenden Firma durch einen Dritten nicht unbedingt aus: Eine Schweizer Uhrenfirma hatte eine Marke mit einem Vornamen, nennen wir ihn «Jean-Marc», schützen lassen. Es tauchte darnach ein fernöstlicher Aussteller mit der Firmenbezeichnung «Jean-Marc Product-Ltd.» auf, der auch Uhren mit der Marke «Jean-Marc» feilbot (übrigens mit dem gleichen Logo wie die Beschwerdeführerin). Das Panel untersagte die Präsentation aller Uhren mit der Marke «Jean-Marc», ebenso Prospekte und Plakate mit der Abbildung dieser Uhren; doch durfte die Beschwerdegegnerin ihre in neutralen Lettern gefasste Standanschrift, d.h. ihre Firmenbezeichnung beibehalten.
- Bei den Marken spielt der Wortklang eine bedeutende Rolle. 1991 erfolgte eine Beschwerde der Firma Chopard gegen eine fernöstliche Ausstellerfirma namens Jopard, wobei beide Firmen auch die entsprechenden Marken verwendeten. Nachdem die beklagte Firma jedoch – offensichtlich von der Beschwerdeführerin unbemerkt – im Jahr zuvor schon mit ihrer Firma und Marke an der Basel/EUSM vertreten war, lehnte das Panel die Dringlichkeit ab und trat auf die Beschwerde nicht ein. Eine Gutheissung wäre denkbar gewesen, da eine Verwechslungsgefahr zwar weniger vom Schriftbild, jedoch um so mehr vom Klang her bestand. Weiter nahm das Panel eine Verletzung der Marke «Mondaine» durch die ebenfalls klanglich sehr ähnliche Marke «Monteine» an. Unerheblich war, dass der Beschwerdegegner seiner Marke die Skizze eines Berges beifügte, um so mehr, als er auch den völlig identischen Schriftzug verwendete. Die Ähnlichkeit des Wortklanges fiel hier besonders ins Gewicht, weil es sich um identische Waren handelte.
- Vor allem im Bereich der Schmuckbranche wurde schon als Mangel empfunden, dass das schweizerische Recht keine Formmarke kennt. In einem konkreten Fall hatte ein Schmuckproduzent ein Tier, beispielsweise einen Vogel, hinterlegt. Seine Schmuckstücke bestanden aus Vögeln in dieser Form, doch konnten sie keinen Markenschutz geniessen.

### 2.2.3. Patentschutz

Patente bilden eher selten Gegenstand von Beschwerden, auch wenn nach Meinung des Panels an der EUSM zahlreiche Patentverletzungen stattfinden dürften. Solche können aber nur bei formellen Beschwerden geahndet werden, nicht auf eigenen Antrieb des Panels. Das Interesse ist an der Messe offensichtlich auf das Äussere und weniger auf technische Merkmale gerichtet, wobei zudem technische

Einzelheiten beim Betrachten der Auslagen kaum festgestellt werden können. Patente spielen teilweise eine Rolle im Zusammenhang mit dem Erscheinungsbild, so beim Patent «Happy Diamonds» von Chopard, bei welchem sich Edelsteine zwischen zwei Glasscheiben bewegen. Bei den zahlreich vorhandenen Chopard-Imitationen war dieses Schutzrecht für die Beschwerde ein hilfreiches Instrument.

Im Bereich des Patentrechtes kann die ausschliessliche Anwendung von schweizerischem Recht wegen des unterschiedlichen Zeitpunktes der Patenterteilung und des zum Teil wesentlich verschiedenen Schutzzumfanges von schweizerischen und ausländischen Patenten zu Situationen führen, die für eine Weltmesse unbefriedigend sind. Im konkreten Fall stellte eine deutsche Firma in Basel eine Uhr aus, welche ein die Swatch betreffendes SMH-Patent verletzte. Dieses Patent war in der Schweiz bereits erteilt, in der BRD jedoch noch im Prüfverfahren. Somit war die deutsche Firma in der Lage, in der BRD – im Gegensatz zur Schweiz – das Produkt zu fertigen und zu vertreiben, ohne von der SMH daran gehindert werden zu können. Gestützt auf das bereits erteilte schweizerische Patent hiess das Panel jedoch eine Beschwerde gegen die deutsche Firma gut.

#### 2.2.4. Schutz vor unlauterem Wettbewerb

Ist ein Schutzrecht durch Spezialgesetz nicht schützbar oder nicht geschützt, so ist der Schutz nach hiesiger Praxis auch nicht über das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu erlangen. Doch sind die Spezialgesetze und das UWG kumulativ anwendbar.

- Einige Firmen führen ein Sortiment, das durch seine Einheitlichkeit auffällt und klar mit dem Hersteller identifiziert wird. Ein Beispiel hierfür ist Century (Uhren mit Saphir-Glas-Gehäuse, Oberfläche mit Facettenschliff). Dabei schützte das Panel einerseits Beschwerden wegen Verletzung hinterlegter Modelle, andererseits aber bei fehlendem Modellschutz auch wegen unlauterem Wettbewerb, weil die Nachahmungen mit der ganzen Linie des Beschwerdeführers verwechselbar waren.
- Von zwei Accessoires-Produzenten mit einer Serie gleicher Krawattennadeln behauptete jeder vor dem Panel, seine Modelle selber entwickelt zu haben. Technisch bedingt ist, dass beim Schaffen einer Gussform ab einem Original und Neugüssen danach das neue Produkt um 1 bis 3 Prozent kleiner als das Original ist. Ein genaues Nachmessen ergab, dass die Objekte des Beschwerdebeklagten 1 bis 2,5 Prozent kleiner waren als diejenigen des Beschwerdeführers. Die Beschwerde wurde wegen erwiesener Nachmachung gutgeheissen.
- Eines der bekanntesten Uhrenmodelle, welches sehr charakteristisch ist und weltweit einem Hersteller zugeordnet wird, besitzt wegen Ablaufs der Schutzdauer keinen Modellschutz mehr. Unter Berücksichtigung des revidierten UWG und der Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum alten UWG (zuletzt in BGE 116 II 473 ff.) kam das Panel zum Schluss, dass die Nachahmungsfreiheit sich nicht mehr rechtfertigen lässt, wenn das Publikum vermeidbarerweise über die betriebliche Herkunft irreführt wird und wenn der Nachahmer in schmarotzerischer Manier den guten Ruf der Erzeugnisse eines Mitbewerbers ausbeutet.

### 2.2.5. Schutz durch Namensrecht, Herkunftsbezeichnungen, Urheberrecht

- Die Spielwarenfirma Lego entdeckte an der Basel/EUSM, dass ein fernöstlicher Hersteller Uhren anbot mit einem Plastikband, dessen Elemente die typische Erscheinung der Lego-Spielklötzchen aufwies. Daneben erschien im Schaufenster, nicht auf der Uhr, der Schriftzug von Lego. Eine markenmässige Verwendung der Bezeichnung Lego erfolgte somit nicht. Ausserdem erklärte der Beschwerdebeklagte, das Design zu seinem Band sei eine Anlehnung an ein chinesisches Spiel (ähnlich unserem Domino). Das Panel untersagte unter Bezugnahme auf das Persönlichkeits-/Namensrecht die Verwendung der Bezeichnung Lego, hatte jedoch keine Handhabe, die Uhr als solche vom Messestand entfernen zu lassen.
- Einige Beschwerden betrafen die Herkunftsbezeichnungen, wie z.B. «Swiss Made». Es zeigt sich, dass diese Begriffe wegen ihrer Werbekraft häufig ungegerechtfertigt verwendet werden. Bei den Uhren betrifft dies insbesondere «Geneva», was als Synonym für hohen Standard gilt.
- Wenig Beschwerden betreffen das Urheberrechtsgesetz.

## 3. Wertung und Ausblick

### 3.1. Konsequenzen für die Messe

Nach siebenjähriger Tätigkeit kann festgestellt werden, dass das Panel und seine Vorgehensweise bei den Ausstellern weitgehend bekannt und akzeptiert sind. Die anfänglichen Schwierigkeiten, Unterschriften unter die Reverse zu erlangen, sind einer Bereitschaft zur umgehenden Unterzeichnung gewichen. Im Sinne einer Vorwirkung lässt sich auch feststellen, dass fragwürdige Objekte oft gar nicht an die Messe mitgenommen werden. Teilweise wird jedoch versucht, die im Verborgenen gehaltenen möglichen Beschwerdeobjekte nur ausgewählten Kunden zu präsentieren.

### 3.2. Zur Bedeutung der Reverse

Die Reverse entsprechen dem Verbot, die beanstandeten Waren während der Messe, innerhalb des Messeareals anzubieten, feilzuhalten und zu verkaufen. Die praktische Wirkung geht jedoch, wie sich vermehrt zeigt, in der Praxis häufig weiter. Die Unterzeichnung der Reverse wird vom Beschwerdeführer zum Anlass genommen, in Verhandlungen mit seinem Kontrahenten zu einer allgemeinen Regelung (dauernd, weltweit) zu gelangen. Im hiervor erwähnten Fall Mondaine/Monteine verpflichtete sich die Beschwerdebeklagte, ihre Marke in «Monten» abzuändern.

Oft geht es bei Beschwerden gegen eher unbedeutende Händler lediglich darum, zu erfahren, wer die Produzenten eines beanstandeten Produktes sind.

Ferner wurde beobachtet, dass in den wenigen nach der Messe gerichtlich eingeklagten Fällen die Gerichte auf die Entscheide des Panels als Expertenäusserungen abstellen.

### *3.3. Ausblick*

Durch die Schaffung dieses Expertengremiums hat die Schweizer Mustermesse zweifellos die konsequente Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte mit einer konstanten Rechtsprechung erleichtert.

Die Entwicklung des nationalen und europäischen Immaterialgüterrechts wird von der Basel/EUSM und vom Panel mit Interesse verfolgt. Das Panel hatte bis jetzt noch nicht Stellung zu nehmen zu Fragen des anwendbaren Rechts nach schweizerischem oder ausländischem internationalem Privatrecht.

## Anhang: Übersicht über die vom PANEL behandelten Fälle

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	Total
<b>- Beschwerden</b>	20	18	41	37	50	26	30	<b>222</b>
- Reverse	14	13	27	28	26	24	22	154
- Abgewiesen, inkl. Nicht-Eintretungen	2	3	8	4	10	2	5	34
- Vergleich/Rückzug	4	2	6	5	14	-	3	34
<b>- Feststellungsentscheide</b>	-	-	-	7	4	8	2	<b>21</b>
<b>Total behandelte Fälle</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>54</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>243</b>
<b>Aufteilung nach Branchen</b>								
- Uhren	18	15	27	38	42	26	27	193
- Schmuck	2	3	13	4	12	6	5	45
- Maschinen, Verpackungen, etc.	-	-	1	2	-	2	-	5
<b>Aufteilung nach Schutzrechten</b>								
- Muster und Modell	19	12	37	33	33	27	27	188
- Marken/Firmen	1	3	-	1	2	3	7	17
- Erfindungspatente	-	3	-	1	3	3	1	11
- Unlauterer Wettbewerb	-	2	8	8	5	3	9	35
- Persönlichkeitsrecht, Herkunftsbezeichnungen, etc.	-	-	-	4	-	-	1	5
(Mehrfachnennungen möglich)								





## Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

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

*Art. 951 Abs. 2 OR, Art. 29 Abs. 2 ZGB – «AVIA»*

- *Das Firmenrecht schützt die Firma nicht nur gegenüber dem Konkurrenten, sondern gegenüber jedermann (E. 1).*
- *Die neue Firma «Aviatour AG» ist im Hinblick auf die älteren Firmen von Mitgliedern der AVIA-Gruppe sowohl firmenrechtlich wie namensrechtlich zu beanstanden (E. 2 und 3).*
- *Le droit des raisons de commerce protège la raison à l'égard non seulement des concurrents mais aussi de tout tiers (c. 1).*
- *Il existe un risque de confusion – tant en droit des raisons de commerce que selon le droit au nom – entre les raisons d'entreprises membres du groupe AVIA et la raison postérieure «AVIATOUR AG».*

BGer, I. Zivilabt. vom 23. April 1991 i.S. AVIATOUR AG ca. AVIA Mineralöl AG, AVIA-Autobahn-Service Winterthur AG, AVIA Vereinigung unabhängiger Schweizer Importeure von Erdölprodukten, AVIA International, EURAVIA AG und AVIA International Investments AG (im Verfahren nach Art. 60 Abs. 2 OG).

Zur AVIA-Gruppe, die in der Schweiz vor allem durch den Vertrieb von Benzin bekannt geworden ist, gehören die am 18. Januar 1960 im Handelsregister eingetragene AVIA Mineralöl AG (Klägerin 1), die AVIA-Autobahn-Service Winterthur AG (Klägerin 2), eingetragen am 18. Oktober 1968, die AVIA Vereinigung unabhängiger Schweizer Importeure von Erdölprodukten (Klägerin 3), eine seit dem 11. November 1932 im Handelsregister eingetragene Genossenschaft, die AVIA International (Kläger 4), ein Verein mit Eintragedatum vom 19. April 1960 sowie die Euravia AG (Klägerin 5) und die AVIA International Investments AG (Klägerin 6), die am 12. Februar 1974 bzw. am 5. Januar 1972 im Handelsregister eingetragen worden sind. Die Kläger 1, 3 und 4 haben ihren Sitz in Zürich, die Klägerin 2 in Winterthur und die Klägerinnen 5 und 6 in Zug. Statutarischer Zweck der Handelsgesellschaften der Gruppe ist im wesentlichen der Handel mit Erdöl und Erdölprodukten oder Autozubehör, insbesondere unter der Marke AVIA, der Betrieb einer Autobahnraststätte (Klägerin 2), die Koordination und Förderung der kommerziellen Tätigkeit von Gesellschaften der AVIA-Gruppe auf internationaler Ebene (Klägerin 5) sowie die Beteiligung an Gesellschaften der Mineralölbranche und an Immobiliengesellschaften für Tankanlagen, Service-Stationen, Gaststätten

und Motels (Klägerin 6). Die Klägerin 3 bezweckt die Interessenwahrung sowie die Förderung der Aktivitäten ihrer Mitglieder unter der Kollektivmarke AVIA und anderen Verbandszeichen. Der Kläger 4 schliesslich will die Interessen der freien Importeure, Produzenten und Händler von Mineralölprodukten unter der Marke Avia fördern und insbesondere diese Marke im Bereich der Hotel- und Fahrzeugbranche verbreiten.

Die Aviatour AG mit Sitz in Wallisellen ist seit dem 30. Dezember 1988 im Handelsregister eingetragen. Ihr Zweck ist im wesentlichen das Betreiben von Reiseagenturen in der Schweiz und im Ausland, der Erwerb von Hotels und anderen touristischen Einrichtungen sowie der Förderung des Luft-, Land- und Seeverkehrs. Es handelt sich um eine Tochtergesellschaft der Aviatour International SA, Luxemburg, die ihrerseits eine Tochtergesellschaft der früher gegründeten und im Tourismusgeschäft tätigen italienischen Aviatour Italia S.p.A. ist.

Nachdem die erwähnten Mitglieder der AVIA-Gruppe die Aviatour AG im Januar 1989 erfolglos dazu aufgefordert hatten, den Bestandteil «Avia» aus der Firma zu entfernen, reichten sie im Mai 1989 beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage ein. Sie stellten gestützt auf Firmen- und Namensrecht den Antrag, die Beklagte zu verpflichten, den Ausdruck «Avia» aus der Firma zu entfernen, und ihr zu verbieten, diesen Ausdruck als Firma oder sonst in irgendeinem Zusammenhang mit ihrer geschäftlichen Tätigkeit zu verwenden.

Mit Urteil vom 30. Oktober 1990 verbot das Handelsgericht der Beklagten, den Ausdruck «Avia» in irgendeinem Zusammenhang als Firma oder Bestandteil einer solchen oder sonst in irgendeinem Zusammenhang mit ihrer geschäftlichen Tätigkeit zu verwenden. Das Gericht verpflichtete die Beklagte zudem dazu, innerhalb einer Frist von dreissig Tagen seit Rechtskraft seines Urteils das Handelsregisteramt des Kantons Zürich um die Entfernung des Ausdrucks «Avia» aus ihrer Firma zu ersuchen.

Mit der vorliegenden Berufung beantragt die Beklagte, das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen, eventuell das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben, als es die Verwendung des Ausdrucks «Avia» in irgendeinem Zusammenhang mit ihrer geschäftlichen Tätigkeit verbiete. Die Kläger schliessen auf Abweisung der Berufung.

### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1.- Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Andernfalls kann die ältere Gesellschaft gegen die jüngere auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Die Unterlassungsklage setzt kein Wettbewerbs- oder Konkurrenzverhältnis zwischen den Gesellschaften voraus, diese müssen somit nicht in der gleichen Geschäftsbranche tätig sein. Dagegen werden im Fall, dass die Gesellschaften miteinander im Wettbewerb stehen oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts strengere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen gestellt als beim Fehlen eines Wettbewerbsverhältnisses (BGE 97 II 235 E. 1 mit Hinweisen).

Mit der Berufung macht die Beklagte geltend, der Schutz einer älteren Firma dürfe nicht massgeblich von der Verwechslungsgefahr abhängig gemacht werden, sondern es müsse die unterschiedliche oder gleiche wirtschaftliche Tätigkeit die gewichtigere, wenn nicht gar die entscheidende Rolle spielen. Der gleiche Einwand ist seit längerer Zeit auch in der Literatur gegenüber der Praxis des Bundesgerichts erhoben worden (*Yves Genre*, Das Branchensystem im Firmenrecht, Diss. Zürich 1970, S. 86 ff.; *Pedrazzini*, in FS für Wolfhart Friedrich Bürgi, S. 301; *Patrick Troller*, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Diss. Bern 1979, S. 64 f.; *Patry*, SPR Bd. VIII/1, S. 167 f.; vgl. auch *Françoise Trümpy-Waridel*, Le droit de la personnalité des personnes morales et en particulier des sociétés commerciales, Diss. Lausanne 1986, S. 211). Das Bundesgericht hat diese Kritik indessen in mehreren Urteilen zurückgewiesen und an seiner Rechtsprechung festgehalten. In BGE 97 II 237 hat es zwar ausgeführt, im konkreten Fall brauche nicht auf die Kritik eingegangen zu werden; es hat jedoch präzisiert, jedenfalls sei nicht allein massgebend, auf welchen Gebieten die Gesellschaften gerade tätig seien, sondern es müsse auch berücksichtigt werden, welche Zwecke sie nach den Statuten verfolgen können.

In BGE 100 II 226 E. 2 hat das Bundesgericht sodann in Bestätigung früherer Entscheide darauf hingewiesen, dass dem Firmenschutz nicht vor allem wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte zugrunde liegen. Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht nur der Ordnung des Wettbewerbs, sondern will die zuerst im Handelsregister eingetragene Gesellschaft um ihrer Persönlichkeit und ihrer gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das Publikum, zu dem neben den Geschäftskunden auch Dritte gehören, vor Irreführung schützen. Das verkennen die Kritiker der Praxis des Bundesgerichts, welche die wettbewerbsrechtliche Komponente des Firmenschutzes zu stark in den Vordergrund rücken. In einem späteren Urteil vom 29. Mai 1984 (veröffentlicht in SMI 1985, S. 59 ff.) hat das Bundesgericht an seiner Praxis mit der Begründung festgehalten, sie entspreche allein dem Sinn und Zweck der Gesetzesvorschriften über die Bildung der Firma. Hingewiesen wurde zudem auf die Zustimmung von *Kummer* (ZBJV 109/1973, S. 146 f., 112/1976, S. 160 f.) und auf ein Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen, das die Kritik ebenfalls für unbegründet erklärt hat (GVP 1978 Nr. 17, S. 48 ff.). In einem Urteil vom 29. März 1988 (veröffentlicht in SMI 1989, S. 38 ff.) hat das Bundesgericht schliesslich seine Rechtsprechung wiederum bestätigt. Betont wurde erneut, dass Gegenstand des Firmenschutzes das Recht einer Unternehmung auf ihren Namen sei. Geschützt wird dieser Name aber nicht nur gegenüber dem Konkurrenten, sondern gegenüber jedermann. Das entspricht im übrigen den Bedürfnissen der heutigen Wirtschaft, da viele Unternehmen und besonders Unternehmensgruppen ihre Geschäftstätigkeit diversifizieren wollen, was dazu führt, dass Gesellschaften, die gestern noch in verschiedenen Branchen tätig waren, heute bereits direkte Konkurrenten sein können.

Auch im vorliegenden Fall besteht kein Anlass, von dieser Rechtsprechung abzuweichen. Das gilt um so mehr, als einzelne Mitglieder der AVIA-Gruppe nach ihrem statutarischen Zweck in der Tourismusbranche tätig sein können. Die unter den Parteien streitige Frage, ob sie dies im Gebiet der Schweiz auch tatsächlich tun, kann offen bleiben, da – wie bereits erwähnt – gemäss der Praxis des Bundesge-

richts eine Überschneidung der Geschäftsbereiche nach dem statutarischen Zweck genügt. Insoweit verstösst der Entscheid der Vorinstanz entgegen der Rüge der Beklagten nicht gegen Bundesrecht. Anzuführen ist im übrigen, dass das Argument einer Harmonisierung mit dem UWG (vgl. dazu *Genre*, a.a.O., S. 89f.) hinfällig geworden ist, denn das heute geltende revidierte UWG ist nach dem Willen des Gesetzgebers auch dann anwendbar, wenn kein Wettbewerbsverhältnis besteht (vgl. zur Publikation bestimmtes Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichts vom 18. März 1991).

2.- Die Beklagte macht im weitem geltend, ihre Firma könne nicht mit den Firmen der Mitglieder der AVIA-Gruppe verwechselt werden, weil in ihrer Firma der Bestandteil «Avia» einzeln – aber auch in Verbindung mit dem Begriff «tour» – als sachbezogener Hinweis aufgefasst werde, während die Buchstabenfolge «AVIA» in den Firmen der Kläger als blosser Phantasiebezeichnung zu betrachten sei.

a) Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist eine Rechtsfrage, welche das Bundesgericht im Berufungsverfahren frei prüft (BGE 95 II 458 E. 1). Dabei vergleicht es die Firmen in ihrer Gesamtheit; doch kommt Bestandteilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, weil sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im mündlichen und schriftlichen Verkehr oft allein verwendet werden. Auch genügt es nicht, dass die Firmen bei aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sind; sie müssen vielmehr in der Erinnerung deutlich auseinander gehalten werden können (BGE 97 II 235 f. mit Hinweisen; zit. Urteil vom 29. März 1988 E. 3 in SMI 1989, S. 39/40).

b) Das Bundesgericht hat sich bereits in zwei Entscheiden vom 6. Januar 1981 mit der Buchstabenfolge «Avia» als Bestandteil einer Firma befasst (teilweise publiziert in Mitt. 1982 181: Avia/Avio-Leasing) und dazu ausgeführt, für sich allein werde sie vom Publikum nicht als Sachbezeichnung verstanden. Daran hat sich nichts geändert. Der Ausdruck «Avia» in einer Firma wird zwar wegen den gemeinsamen Silben «Avia» gedanklich mit dem deutschen Fremdwort «Aviatic» oder den französischen und italienischen Substantiven «aviation» und «aviazione» assoziiert; zur Sachbezeichnung wird er dadurch aber nicht, da er für sich allein sprachlich keine solche Bedeutung hat. Das gilt entgegen der Behauptung der Beklagten auch für den Ausdruck als Ganzes, welcher aus der Verbindung von «Avia» mit dem französischen oder englischen Sachbegriff «tour» entsteht. Eine Anspielung auf eine Tätigkeit im Bereich des Flugtourismus ist zwar vorhanden; die Wortverbindung als Ganzes wird aber deswegen nicht zur Sachbezeichnung. Es handelt sich vielmehr um einen Phantasienamen, welchem der Bestandteil «Avia» – gleich wie bei den Firmen der Kläger – das Gepräge gibt, während das Wort «tour» wenig kennzeichnungskräftig ist, weil es als Bestandteil von Firmen der Touristikbranche weit verbreitet ist, wie die Vorinstanz zutreffend festhält. Richtig ist schliesslich auch die Meinung der Vorinstanz, dass wegen der Bekanntheit des Firmenbestandteils «Avia» in der ganzen Schweiz und seiner Zuordnung zu den Mitgliedern der AVIA-Gruppe beim schweizerischen Publikum der Eindruck erweckt wird, die Beklagte gehöre ebenfalls zu dieser Gruppe. Soweit dieser Beurteilung Feststellungen über tatsächliche Verhältnisse zugrunde liegen, sind sie von der Beklagten

denn auch gar nicht angefochten worden. Das Bundesgericht hat deshalb von der gleichen tatsächlichen Grundlage auszugehen (Art. 55 Abs. 1 lit. d und Art. 63 Abs. 2 OG).

c) An dieser Rechtslage ändern die Verbindungen der Beklagten zu ihrer Muttergesellschaft in Italien oder Luxemburg nichts, wie ein Vergleich mit der Regelung für Zweigniederlassungen von ausländischen Unternehmen zeigt, bei denen eine noch grössere Abhängigkeit von der Muttergesellschaft besteht. Nach Lehre und Rechtsprechung müssen auch die Firmen solcher Niederlassungen die Anforderungen von Art. 951 Abs. 2 OR erfüllen (BGE 102 Ib 18 E. 1, III E. 2 je mit Hinweisen). Nötigenfalls hat die ausländische Gesellschaft ihre Firma zu ändern (BGE 90 II 201).

d) Aus diesen Gründen ist eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 951 Abs. 2 OR zu bejahen. Die Vorinstanz hat die Beklagte deshalb zu Recht angewiesen, das Handelsregisteramt um Entfernung des Ausdrucks «Avia» aus ihrer Firma zu ersuchen. Nicht gegen Bundesrecht verstösst auch das der Beklagten zusätzlich auferlegte Gebot, zukünftig den Ausdruck «Avia» als Firma oder Bestandteil einer solchen nicht mehr zu verwenden.

3.- Nach Auffassung des Handelsgerichts können sich die Kläger auch auf den Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB stützen und der Beklagten verbieten lassen, den Ausdruck «Avia» in irgendeinem Zusammenhang mit ihrer geschäftlichen Tätigkeit zu verwenden. Die Beklagte hält dagegen ein solches Verbot für rechtswidrig und unverhältnismässig. Sie wendet mit der Berufung ein, beim Namensschutz seien auch die auf dem Spiel stehenden Interessen zu berücksichtigen; während aber auf seiten der Kläger kein rechtlich schützenswertes Interesse an einem Verbot bestehe, sei sie als Tochtergesellschaft der Aviatour Italia S.p.A. darauf angewiesen, mit deren Namen versehene Kataloge sowie Reise- und Ferienarrangements unter der Herkunftsbezeichnung «Aviatour» oder «Aviatour-Gruppe» verreiben zu können.

a) Zu Recht unbestritten ist, dass der Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB nicht nur natürlichen, sondern auch juristischen Personen zusteht. Dieser Schutz setzt nach ständiger Rechtsprechung eine unbefugte, d.h. in Beeinträchtigung schützenswerter Interessen erfolgte Namensanmassung voraus. Als Namensanmassung wird nicht nur die Verwendung des vollen Namens eines andern betrachtet, sondern schon die Übernahme des Hauptbestandteils dieses Namens. Es genügt sodann wie im Firmenrecht eine Verwechslungsgefahr; dass tatsächlich Verwechslungen stattgefunden haben, ist nicht erforderlich. Ebensowenig setzt die Durchsetzung des Namensrechts die Beeinträchtigung vermögenswerter Interessen voraus; auch ideelle Interessen sind geschützt (BGE 116 II 469 E. 3b mit Hinweisen).

b) Dass sich der Beklagte mit dem Gebrauch des Ausdrucks «Avia» im Geschäftsverkehr eine Namensaneignung zuschulden kommen lässt, weil sie damit den Bestandteil verwendet, welcher den Firmen oder Namen der Kläger das Gepräge gibt, kann nicht in Abrede gestellt werden. Es gelten insoweit die gleichen Grundsätze wie im Firmenrecht (BGE 80 II 146 E. 3b mit Hinweis), weshalb auf

die vorangehende Erwägung 2 verwiesen werden kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist sodann ein schutzwürdiges Interesse des Namensträgers insbesondere dann gegeben, wenn er wegen der Namensaneignung durch Gedankenverbindungen in nicht vorhandene Beziehungen hineingestellt wird, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf (BGE 112 II 371, 102 II 308 je mit Hinweisen). Wie bereits festgehalten, ist davon auszugehen, dass der Ausdruck «Avia» in der ganzen Schweiz bekannt ist und der AVIA-Gruppe zugeordnet wird. Die Gefahr und Wahrscheinlichkeit, dass auch die Beklagte vom schweizerischen Publikum mit dieser Gruppe in Verbindung gebracht wird, liegt deshalb auf der Hand. Eine solche Verbindung lehnen die Kläger aber zu Recht ab, da sie ein vermögenswertes Interesse daran haben, den durch die AVIA-Gruppe geschaffenen Bekanntheitsgrad des Ausdruckes «Avia» für eigene Zwecke auszunützen. Auch in diesem Zusammenhang ist nicht entscheidend, ob einzelne der Kläger tatsächlich im Gebiet der Schweiz in der Tourismusbranche tätig sind, sondern es genügt die Möglichkeit einer solchen Betätigung gemäss statutarischem Zweck.

Diesem berechtigten Freihaltebedürfnis der Kläger stehen keine höherwertigen Interessen der Beklagten entgegen. Ihr wird mit dem Verbot, den Ausdruck «Avia» im Geschäftsverkehr zu gebrauchen, weder die Betätigung in der Tourismusbranche überhaupt verunmöglicht noch wird sie daran gehindert, die gleichen Dienstleistungen wie ihre italienische Muttergesellschaft anzubieten, solange die Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft nicht dadurch angezeigt wird, dass sie gegenüber dem schweizerischen Publikum den Ausdruck «Aviatour» verwendet.

c) Im übrigen geht es nicht an, die Beklagte nur wegen der Zugehörigkeit zu einer ausländischen Unternehmensgruppe rechtlich bevorzugt zu behandeln, worauf die Billigung ihres Standpunktes aber hinaus käme. Nach ihren eigenen Angaben geht nämlich das Entstehen ihrer Muttergesellschaft auf das Jahr 1965 zurück. In jenem Zeitpunkt waren aber einzelne der Kläger bereits im Handelsregister eingetragen; die Gründung der «AVIA Vereinigung unabhängiger Schweizer Importeure von Erdölprodukten» geht sogar auf das Jahr 1932 zurück. Es ist deshalb anzunehmen, dass sich die AVIA-Gruppe schon im Jahre 1965 der Verwendung der Firma oder des Namens «Aviatour» durch eine schweizerische Gesellschaft widersetzt hätte. Die Betrachtungsweise der Beklagten läuft somit darauf hinaus, die Massgeblichkeit der zeitlichen Priorität, eines Grundprinzips sowohl des Firmen- wie des Namensrechts, in Frage zu stellen. Auch aus diesem Grund ist der Entscheid des Handelsgerichts nicht zu beanstanden.

Der Vergleich mit einer schweizerischen Gesellschaft ohne Beziehungen zum Ausland zeigt zudem, dass die von der Beklagten beanstandeten Auswirkungen – insbesondere die Monopolisierung des Ausdruckes «Avia» durch die Kläger – zwangsläufig mit der gesetzlichen Regelung des Namensschutzes verbunden sind und deshalb nicht als unverhältnismässig bezeichnet werden können; denn auch eine schweizerische Gesellschaft, die nicht mit einer ausländischen Unternehmensgruppe verbunden ist, müsste sich den gleichen Einschränkungen wie die Beklagte unterziehen.

d) Aufgrund dieser Erwägungen ist die Berufung insgesamt abzuweisen und das angefochtene Urteil auch insoweit zu bestätigen, als der Beklagte damit verboten

worden ist, den Ausdruck «Avia» in irgendeinem Zusammenhang mit ihrer geschäftlichen Tätigkeit zu verwenden.

#### *Art. 44 Abs. 1 HRegV – «SPEAK FOR YOURSELF»*

- *Das Bundesgericht tritt in konstanter Praxis auf Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Erklärungen des Amtes über die Zulässigkeit beabsichtigter Eintragungen ein (E. 2).*
- *Art. 44 Abs. 1 HRegV untersagt nur solche Firmen, die ausschliesslich oder zum mindest vorwiegend Reklamecharakter haben (E. 3).*
- *Die Firma «Speak for yourself AG» erweckt nicht den Eindruck, das so bezeichnete Unternehmen sei besonders wichtig, gross oder leistungsfähig (E. 4).*
- *Selon la jurisprudence constante du tribunal fédéral, les avis préalables de l'office fédéral du registre du commerce relatifs à des décisions futures sur la licéité d'inscriptions envisagées peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif (c. 2).*
- *L'article 44 alinéa 1 ORC interdit seulement les raisons de commerce qui servent exclusivement de réclame ou au moins de façon prépondérante (c. 3).*
- *La raison «Speak for yourself AG» ne suscite pas l'impression que l'entreprise ainsi désignée est particulièrement importante, grande ou efficace (c. 4).*

BGer, I. Zivilabt. vom 12. März 1991.

Mit Eingabe vom 3. August 1990 ersuchte Frau U. das Eidgenössische Amt für das Handelsregister um Überprüfung der Zulässigkeit der Firma «Speak for Yourself AG» für eine von ihr zu gründende Aktiengesellschaft mit dem Zweck der Schulung von Führungskräften im öffentlichen Auftreten. Am 27. August 1990 teilte das Amt Frau U. mit, dass es sich um einen «rein reklamehaften, monopolisierenden Slogan», nicht jedoch um eine individualisierende Firmenbezeichnung handle, weshalb die Eintragung nicht genehmigt werden könne.

Frau U. führt gegen diese Mitteilung Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, die Verfügung aufzuheben und das Amt anzuweisen, die Firma «Speak for Yourself AG» zuzulassen, eventuell die Eintragungsfähigkeit dieser Firma festzustellen. Das Amt hat eine Vernehmlassung eingereicht, ohne aber Antrag zu stellen.

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

2.- Verfügungen des Amtes unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 5 HRegV). Die angefochtene Mitteilung vom 27. August 1990 wird vom Amt in der Rechtsmittelbelehrung als beschwerdefähige Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG bezeichnet, gegen welche die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offenstehe.

Dass das Amt seine Mitteilung als beschwerdefähige Verfügung betrachtet, vermag keinen Rechtsmittelweg zu schaffen, den das Gesetz nicht vorsieht (BGE 111 Ib 153 E. 1). Über die Zulässigkeit eines Eintrags hat nämlich in erster Linie der Handelsregisterführer und nicht das Amt zu befinden (Art. 940 und 955 OR, Art. 21 HRegV). Nach der Ordnung von Art. 115 ff. HRegV setzt die nachträgliche Genehmigung durch das Amt eine vom Handelsregisterführer zugelassene Eintragung voraus; eine Ausnahme besteht nach Gesetz nur für nationale, territoriale und regionale Firmenbezeichnungen, die vom Handelsregister erst nach vorgängiger Bewilligung des Amtes eingetragen werden dürfen (Art. 944 Abs. 2 OR, Art. 45 und 46 HRegV).

Indem das Amt vor der Eintragung im Handelsregister die Vereinbarkeit der Firma «Speak for Yourself AG» mit den Zulässigkeitsvoraussetzungen von Art. 944 Abs. 1 OR und dem Reklameverbot von Art. 44 Abs. 1 HRegV überprüft und das Ergebnis in einem als Verfügung bezeichneten Entscheid festhält, setzt es sich über diese Ordnung hinweg. In konstanter Praxis tritt das Bundesgericht indessen auf Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Erklärungen des Amtes über die Zulässigkeit beabsichtigter Eintragungen ein. Die Qualifikation derartiger Erklärungen als beschwerdefähige Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG lässt sich damit rechtfertigen, dass das Amt damit klar bekundet, es werde eine vom Handelsregisterführer zugelassene Eintragung nicht genehmigen (vgl. BGE 114 Ib 191 E. 1a). Es würde einen Leerlauf bedeuten, auf Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen solche Erklärungen nicht einzutreten und zu verlangen, dass zunächst beim Handelsregister um Eintragung ersucht werde.

Nicht zulässig ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde hingegen insoweit, als die Beschwerdeführerin das Amt angewiesen haben will, die Firma zuzulassen. Über die Eintragung entscheidet nach dem Gesagten der Handelsregisterführer. Im Hinblick auf den vom Amt nach erfolgter Eintragung zu treffenden Genehmigungsentscheid ist jedoch das Eventualbegehren auf Feststellung der Eintragungsfähigkeit zulässig.

3.- Aktiengesellschaften können ihre Firma unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung frei wählen (Art. 950 Abs. 1 OR). Neben dem gesetzlich vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt darf jede Firma Angaben enthalten, die auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, sofern der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und auch keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft (Art. 944 Abs. 1 OR).

a) Primäre Aufgabe der Firma ist es, ein Unternehmen zu kennzeichnen und von andern zu unterscheiden. Mit diesem Zweck unvereinbar ist eine Firma, deren Bestandteile nur dazu bestimmt sind, ein Unternehmen als wichtig, gross oder leistungsfähig hinzustellen (BGE 114 II 286 mit Hinweisen). Dementsprechend verbietet Art. 44 Abs. 1 HRegV, nur der Reklame dienende Bezeichnungen in eine Firma aufzunehmen. Bereits aus dem Wortlaut ergibt sich jedoch, dass nicht die Werbewirksamkeit einer Firma an sich schon ihrer Eintragung entgegenstehen kann; ein Unternehmen beim Publikum bekannt und beliebt zu machen, ist neben der



Individualisierung eine durchaus anerkannte Funktion der Firma (*Patry*, Schweiz. Privatrecht, Bd. VIII/1, S. 156). Die grundsätzliche Zulässigkeit werbekräftiger Firmeninhalte lässt sich auch aus der Handels- und Gewerbefreiheit (Art. 31 BV) ableiten, die das Recht auf freie Kennzeichnung mitumfasst. Untersagt sind deshalb nach Art. 44 Abs. 1 HRegV nur solche Firmen, die ausschliesslich oder zumindest vorwiegend Reklamecharakter haben und damit nicht ihrem primären Zweck dienen, das Unternehmen zu individualisieren (*His*, N. 97 zu Art. 944 OR; *Roland Bühler*, Firmenfunktionen und Eintragungsfähigkeit von Firmen, Der bernische Notar 1987/48, S. 30).

Dass sich die bundesgerichtliche Praxis regelmässig nicht mit der Reklamehaftigkeit auseinandersetzt, sondern ausdrücklich oder stillschweigend davon auszugehen pflegt, eine bestimmte Bezeichnung sei nicht bloss unwahr und täuschend im Sinne von Art. 944 Abs. 1 OR, sondern auch reklamehaft gemäss Art. 44 Abs. 1 HRegV (Urteil vom 24. Januar 1984 E. 1 und 2, publ. in SMI 1986, S. 293 ff.; BGE 107 II 250 f. E. 2, 106 II 353 E. 1 und 355, 102 Ib 113, 95 I 279 ff., 94 I 615, 87 I 308 f., 85 I 131 f. E. 2), darf nicht zur Annahme verleiten, nur zugleich unwahre oder täuschende Angaben könnten reklamehaft sein. Auch wahre, sachliche und nicht täuschende Angaben sind verboten, wenn sie einzig oder zur Hauptsache der Reklame dienen (*His*, N. 98 zu Art. 944 OR). Der gesetzmässigen Bestimmung von Art. 44 HRegV (zitiertes Urteil vom 24. Januar 1984 E. 2) bedürfte es nicht, wenn lediglich unwahre und täuschende Firmen untersagt wären, sind diese doch bereits durch Art. 944 Abs. 1 OR verboten (*Bühler*, a.a.O., S. 32).

b) Aus der Funktion der Firma, ein Unternehmen zu kennzeichnen, ergibt sich sodann, dass Firmen, deren alleiniger Inhalt aus reinen Sachbegriffen des Gemeingebrauchs besteht, mangels genügender Kennzeichnungskraft nicht eintragungsfähig sind (BGE 101 Ib 368 f.; zurückhaltend BGE 114 II 286 f.). Für die Unzulässigkeit solcher Firmen spricht entscheidend das im öffentlichen Interesse liegende und damit nach Art. 944 Abs. 1 OR zu berücksichtigende Freihaltebedürfnis (*Dessemontet*, La jurisprudence récente sur la formation des raisons sociales, in: Der Schweizer Treuhänder, 1985, S. 220; *Kummer*, ZBJV 1977/113, S. 224 f.) sowie Art. 950 Abs. 1 OR, wonach Sachangaben nur neben dem vom Gesetz vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt der Firma zugelassen sind (BGE 101 Ib 368). Dementsprechend betrachtete das Bundesgericht in BGE 101 Ib 361 Nr. 63 die Firma «Inkasso AG» als unzulässige Sachbezeichnung, während es in BGE 114 II 284 Nr. 50 die Firma «Aeroleasing SA» anerkannte, da «Aero» die unternehmerische Tätigkeit des Flugzeugleasings nur andeute und andere Tätigkeiten nicht ausschliesse, wie dies bei den Bezeichnungen «Avionleasing» oder «Autoleasing» der Fall wäre.

4.- Dass die Firma «Speak for Yourself AG» im Sinne von Art. 944 Abs. 1 OR wahrheitswidrig wäre oder beim normal aufmerksamen Durchschnittsleser, auf den es ankommt (BGE 114 II 287 E. 2b), eine Täuschung über die Gesellschaft hervorrufen könnte, behauptet auch das Amt nicht. Zu prüfen ist dagegen, ob der Eintragung Art. 44 Abs. 1 HRegV entgegensteht, weil die Bezeichnung nur oder vorwiegend der Reklame dient, d.h. ganz oder zur Hauptsache dazu bestimmt ist, das Unternehmen als wichtig, gross oder leistungsfähig hinzustellen. Das Amt bejaht

dies im wesentlichen mit der Begründung, wie jeder Slogan könne auch das Schlagwort «Speak for Yourself» nur reklamehaften Charakter haben und deshalb nicht geeignet sein, die Unternehmung zu kennzeichnen. Diese Eignung komme nur einer Firma wie «Schule Speak for Yourself AG», «Sprachmethode Speak for Yourself AG» oder «Lernsystem Speak for Yourself AG» zu, welche Bezeichnungen denn auch ohne weiteres zugelassen würden.

a) Unzutreffend ist bereits die Annahme, ein Slogan habe notwendigerweise reklamehaften Charakter, sei also ausnahmslos eine Werbemassnahme der Wirtschaft. Slogans sind Parolen oder einprägsame Redewendungen, die ursprünglich in der politischen und erst später auch in der kommerziellen Werbung verwendet wurden (*Meyers Enzyklopädisches Lexikon*, 1977, Bd. 21, S. 823 Stichwort «Slogan»).

b) Die Bezeichnung «Speak for Yourself AG» erweckt sodann beim Durchschnittsleser nicht den Eindruck, bei der dadurch gekennzeichneten Gesellschaft handle es sich um ein besonders wichtiges, grosses oder leistungsfähiges Unternehmen. Im Gegensatz zu Firmenbestandteilen wie «Industries» (BGE 106 II 352), «Overseas» (BGE 102 Ib 110), «Centre» (BGE 94 I 606), «Center» (BGE 94 I 613), «International» (BGE 95 I 276; 87 I 305), «Aktion» (zitiertes Urteil vom 24. Januar 1984), «Exactus», «Securitas», «Fides» (BGE 78 II 459), die auf eine vielfältige bzw. weltweite, bedeutende, preisgünstige oder zuverlässige Tätigkeit hinweisen, deutet die Bezeichnung «Speak for Yourself AG» lediglich darauf hin, dass sich eine Aktiengesellschaft der Maxime verschrieben hat, dass Menschen, die für sich selbst sprechen, d.h. die ihre Anliegen überzeugend präsentieren, mehr Erfolg im Leben haben. Damit verspricht die Gesellschaft nicht, besonders erfolgreich zu sein und im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen bessere oder preisgünstigere Dienstleistungen zu erbringen. Diesbezüglich unterscheidet sich die Firma auch grundlegend von den Beispielen des Amtes, die sich in schwer oder nicht überprüfbaren Selbstanpreisungen erschöpfen, welche Anlass zu Täuschung geben können («Spricht für sich AG», «Beats the Record AG», «Zwei für eins AG», «Der Möbelhersteller am Platz AG»). Die beanstandete Firma enthält auch keinen einzigen Bestandteil, der in der vom Amt herausgegebenen Liste «reklameverdächtiger Firmenbestandteile» erscheint (abgedruckt bei *Eduard Achermann*, Reklamehafte Firmen, Der bernische Notar, 1990/591, S. 83–86: u.a. Blitz, Discount, Exclusive, Express, Gemeinnützig, Grand Vin, Luxus, Minipreis, Spar, Liquidations-, Superdiskont, Top, VIP). Hingegen würde die vom Amt als zulässig erachtete Bezeichnung «Schule Speak for Yourself AG» insoweit mit seiner Liste kollidieren, als dort die Firmenbestandteile «Berufsschule», «Akademie» und «College» als reklameverdächtig verpönt sind. Die Bezeichnung «Schule Speak for Yourself AG» erweist sich wie auch die beiden anderen vom Amt vorgeschlagenen Bezeichnungen («Sprachmethode Speak for Yourself» und «Lernsystem Speak for Yourself») tatsächlich eher als werbeträchtig, weil sie den Eindruck hervorrufen, das Unternehmen garantiere dafür, dass Lebenserfolg durch seriöse Schulung oder mit System und Methode erzielt werde.

Selbst wenn angenommen würde, die beanstandete Firma weise nicht nur auf die Tätigkeit des Unternehmens hin, sondern preise dieses auch als leistungsfähig an, indem sie dem Publikum Erfolg im Leben in Aussicht stelle, läge darin noch kein Verstoß gegen Art. 44 HRegV, überwiegt doch in der Aussage der kennzeichnende

Hinweis auf den Leitsatz, der das Programm des Unternehmens andeutet. So müsste auch die sloganartige Firma «Let's go West AG» für ein Reisebüro, das Amerika-reisen organisiert, zugelassen werden, obwohl nebst dem Hinweis auf die Tätigkeit dem Publikum nahegelegt werden könnte, es handle sich um ein Unternehmen mit Erfahrung in Amerikareisen.

c) Für den Fall, dass das Bundesgericht den reklamehaften Charakter der Firma «Speak for Yourself AG» verneinen sollte, macht das Amt geltend, die Bezeichnung sei monopolisierend und damit ohne Kennzeichnungskraft, weil darin ein freizuhaltender Ausdruck des Gemeingebrauchs verwendet werde. Dass «Speak for Yourself» ein reiner Sachbegriff des Gemeingebrauchs wie «Inkasso», «Autoleasing» oder «Avionleasing» wäre, bei dem ein Freihaltebedürfnis bestünde, trifft offensichtlich nicht zu. Das Amt vermag denn auch nicht anzugeben, was im Sprachgebrauch mit «Speak for Yourself» bezeichnet wird. Die Firma erweckt beim Publikum bloss die Assoziation, dass die so bezeichnete Aktiengesellschaft ihrer Kundenschaft beizubringen versuche, für sich zu sprechen und damit ihre Anliegen erfolgreich durchzusetzen. Dass nach Art. 944 Abs. 1 OR in Firmen, die kennzeichnend sein sollen, nur präzise Tätigkeitsumschreibungen zulässig wären, die immer erklärende Zusätze wie «Fabrik, Geschäft, Büro, Schule» enthalten müssten, macht auch das Amt nicht geltend; es widersetzt sich vielmehr «reklameverdächtigen» Firmenbestandteilen wie «Bank», «Berufsschule», «Börse», «Akademie», «College», «Hochschule», «Industrie», «Molkerei» und «Supermarket». Unbestimmte Andeutungen auf die Tätigkeit eines Unternehmens haben nach Art. 944 Abs. 1 OR schon deshalb zu genügen, weil die Vorschrift neben nicht näher umschriebenen Angaben über die Natur eines Unternehmens sogar Phantasiebezeichnungen zulässt, die zur Tätigkeit des Unternehmens überhaupt keinen Bezug aufweisen. Dass schliesslich die Firma einer Aktiengesellschaft abgesehen von bestimmten, zwingend vorgeschriebenen Zusätzen (dazu *His*, N. 40 zu Art. 944 OR) frei gebildet werden darf, ergibt sich aus Art. 950 Abs. 1 OR.

*Art. 944 Abs. 1, 950 OR, Art. 38 Abs. 1 HRegV – «MÜNSTERKELLEREI»*

- *Das firmenrechtliche Wahrheitsgebot beherrscht sowohl die Firmenbezeichnung als auch die Firmenführung.*
- *In casu verletzt die Firmenbezeichnung «Münsterkellerei AG» die firmenrechtlichen Grundsätze nicht.*
- *Le principe de la véracité des raisons de commerce règle aussi bien la dénomination que l'utilisation de la raison de commerce.*
- *In casu, la dénomination «Münsterkellerei AG» ne viole pas les principes régissant les raisons de commerce.*

BGer, I. Zivilabt. vom 9. April 1991 i.S. Münsterkellerei AG ca. Justizdirektion des Kantons Bern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde), publ. in BGE 117/1991 II 192.

Art. 944 OR, Art. 45–47 HRegV – «WIRTSCHAFTSKAMMER SCHWEIZ – AUSTRALIEN»

- *Die Grundsätze der Firmenbildung gelten auch für die Eintragung von Vereinen in das Handelsregister.*
- *Bilaterale schweizerische Handelskammern werden als solche nur eingetragen, wenn ihnen eine offizielle oder offiziöse Stellung zukommt. Der Verein «Wirtschaftskammer Schweiz – Australien» erfüllt diese Voraussetzungen nicht; Ablehnung der Eintragung wegen Täuschungsgefahr.*
- *Les principes valant pour la formation des raisons de commerce s'appliquent aussi à l'inscription d'associations au registre du commerce.*
- *Des chambres de commerce bilatérales suisses ne pourront en tant que telles être inscrites au registre que si elles occupent une position officielle ou officieuse. L'association «Wirtschaftskammer Schweiz – Australien» ne remplit pas ces conditions; rejet de l'inscription en raison du risque de tromperie.*

Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. November 1990 i.S. Wirtschaftskammer Schweiz – Australien gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) (BGE 116 II 605).

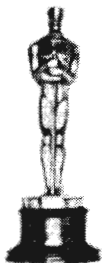
## II. Urheberrecht / Droit d'auteur

### Art. 12 Ziff. 1 URG – «OSCAR»

- *Erklärt der Verletzte glaubwürdig, die Verletzung habe nur in einer kurzfristigen Inseratenkampagne für eine Messe bestanden, so fehlt nach Abschluss dieser Messe der Klägerin das Rechtsschutzinteresse am Erlass einer vorsorglichen Massnahme.*
- *Die Statue des Oscars ist ein künstlerisches Werk, dessen Wiedergabe nur im Rahmen des Urheberrechtsgesetzes gestattet ist.*
- *Si le cité rend vraisemblable que les actes litigieux ont été commis seulement pendant une brève campagne publicitaire à l'occasion d'une foire, le requérant n'a plus d'intérêt juridique digne de protection à obtenir une ordonnance provisionnelle après la clôture de cette foire.*
- *La statue de l'Oscar est une oeuvre d'art dont la reproduction est autorisée uniquement aux termes de la loi sur le droit d'auteur.*

Massnahmeentscheid ER i.s.V. am KGer ZG vom 30. August 1991.

Die Gesuchstellerin vergibt seit Jahrzehnten verschiedene Filmpreise («Oscars»), die aus dem Abguss einer sehr expressiv gestalteten Männerstatue bestehen und folgendes Aussehen haben:



In der Schweiz wurden von der Gesuchstellerin am 18. Dezember 1986 die Bildmarke 357 087 Oscar fig. sowie die Wortmarke 364 248 «OSCAR», beide für Spielfilme, Videobänder und Druckschriften (Int. Kl. 9 und 16), hinterlegt.

Die Gesuchsgegnerin inserierte im Vorfeld der «Logic 91» (28.5.–1.6. 1991) am 20. April 1991 erstmals einen Laserprinter, den sie als Oscar-Träger anpries; zusätzlich wurde in den Inseraten noch eine in einer Faust gehaltene Oscar-Statue teilweise abgebildet.

Mit Eingabe vom 15. Mai 1991 verlangte die Gesuchstellerin ein superprovisorisches Verbot mit dem Inhalt, der Gesuchsgegnerin sei zu verbieten, in ihrer Druckerwerbung die Abbildung der Oscar-Statue, die Headline «Einen Oscar für .....»

und die Aussage «Als Oscar-Träger werde ich Sie nicht enttäuschen» zu verwenden. Mit Verfügung vom 17. Mai 1991 erliess das Kantonsgerichtspräsidium Zug superprovisorisch das Verbot im Sinne des Antrages der Gesuchstellerin. Nach Einholung der schriftlichen Antwort, Replik und Duplik hob das Kantonsgerichtspräsidium die superprovisorische Verfügung wieder auf und wies das Gesuch ab.

### *Erwägungen:*

1. Die Gesuchstellerin macht geltend, die Gesuchsgegnerin habe durch die Abbildung der markenrechtlich geschätzten Oscar-Statue in den beanstandeten Zeitungsinserten Art. 12 Ziff. 1 URG sowie durch die Verwendung des markenrechtlich geschützten Namens Oscar Art. 29 Abs. 2 ZGB verletzt. Die Gesuchsgegnerin bestreitet jegliche Verletzung und wendet zudem ein, die fragliche Inseratenkampagne sei nur im Hinblick auf die «Logic» erschienen und es bestünde über diese Fachmesse hinaus keine Wiederholungsgefahr.

1.1 Vorab ist zu prüfen, ob zur Zeit noch ein Rechtsschutzinteresse für die verlangte vorsorgliche Massnahme besteht. Ob ein Rechtsschutzinteresse zu bejahen ist, beurteilt sich – für im Bundesrecht begründete Ansprüche – nach Bundesrecht (vgl. *Vogel*, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2. Aufl., 7 Nr. 11 ff., 12 Nr. 205 ff.; *Guldener*, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 69, 577; *Habscheid*, Schweiz. Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Randziff. 438 und 826).

1.2 Nach Art. 53 Ziff. 1 URG bestimmen die Kantone die für den Erlass vorsorglicher Verfügungen zuständigen Behörden sowie das Verfahren, jedoch unter Vorbehalt nachfolgender Vorschriften: Der Gesuchsteller hat glaubhaft zu machen, dass eine Verletzung seiner Rechte eingetreten ist oder bevorsteht und dass ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorläufige Anordnung der Behörde abgewendet werden kann. Die Behörde entscheidet nach Anhörung der Gegenpartei (Art. 53 Ziff. 1 und 2 URG).

1.3 Die Gesuchstellerin vermochte glaubhaft darzutun, dass sie in ihren Urheberrechten verletzt wurde. Die Statue des Oscars ist ein künstlerisches Werk, dessen Wiedergabe nur im Rahmen des Urheberrechtsgesetzes gestattet ist. Die Gesuchsgegnerin liess wiederholt die Oscar-Statue abbilden, ohne die Wiedergaberechte bei der Gesuchstellerin eingeholt zu haben. Durch die Wiedergabe der Oscar-Statue ohne Einwilligung der Gegenpartei verletzte die Gesuchsgegnerin Art. 12 Ziff. 1 URG (vgl. *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. II, S. 683 f.). Umstritten ist, ob der Gesuchstellerin infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht. Die von der Gesuchstellerin verlangte Massnahme, der Gesuchsgegnerin seien unter Androhung von Art. 292 StGB weitere Inserierungen im getätigten Stile zu verbieten, ist durch die Eingeständnisse der Gegenpartei obsolet geworden. Diese erklärte wiederholt glaubwürdig, sie beabsichtige keine weiteren Inserierungen im beanstandeten Stile mehr. Es besteht mithin keine Wiederholungsgefahr mehr. Der Gesuchstellerin fehlt somit das Rechtsschutzinteresse am Erlass der verlangten vorsorg-

lichen Massnahmen. Dies führt zur Abweisung des Gesuches und zur Aufhebung der superprovisorischen Verfügung vom 17. Mai 1991.

2. Gemäss § 38 Abs. 1 GOG sind die Gerichtskosten in der Regel der unterliegenden Partei aufzuerlegen. Im summarischen Verfahren sind sie vom Gesuchsteller zu beziehen, unter Vorbehalt des Rückgriffsrechts gegenüber dem unterliegenden Gesuchsgegner.

Die Gesuchsgegnerin hat durch ihr Verhalten Anlass zur Einreichung des vorliegenden Gesuches gegeben. Sie hat daher der Gesuchstellerin die Gerichtskosten zu ersetzen und ihr überdies eine angemessene Entschädigung auszurichten.

*Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 URG i.V.m. Art. 42 Ziff. 1 lit. c URG und Art. 22 URG*  
– «FIRMENJUBILÄUM»

- *Veranstalterbegriff.*
- *Abgrenzung zwischen öffentlicher und privater Aufführung urheberrechtlich geschützter Musik.*
- *Firmenjubiläen und Betriebsfeste sind öffentliche Veranstaltungen.*
  
- *Notion de l'organisateur.*
- *Délimitation entre exécution publique et exécution privée de musique protégée par le droit d'auteur.*
- *Les jubilés des sociétés commerciales et les fêtes d'entreprise sont des manifestations publiques.*

Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, 1. ZK i.S. SUISA gegen H. AG vom 13. Dezember 1991.

Die H. AG veranstaltete am 4. März 1988 im Gemeindesaal ihres Domizils das 25-Jahr-Jubiläum, zu dem ausser den eigenen Mitarbeitern auch Lieferanten, Kunden, Banken, Gemeindevertreter sowie ein Zeitungsreporter eingeladen wurden. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Kapelle «Alpengruss» und «Wöschbrätt-Band».

Die von der Klägerin geltend gemachte Urheberrechtsentschädigung für diesen ihrer Meinung nach öffentlichen Anlass wurde von der Beklagten bestritten; als Begründung führte sie im wesentlichen an, die Klägerin solle sich an die Musiker halten, und im übrigen sei die Veranstaltung privaten Charakters und für die Aufführung urheberrechtlich geschützter Musik habe sie, die Beklagte, daher keine Erlaubnis der Klägerin einzuholen.

Die Klägerin leitete Klage beim Obergericht des Kantons Aargau ein. Am 1. März 1989 fand vor dem Instruktionsrichter eine Instruktionsverhandlung statt, bei der die Vertreter beider Parteien einvernommen wurden. Beide Parteien hielten an ihrem Standpunkt fest.

*Aus den Erwägungen des Obergerichts:*

1. Die Beklagte war als Veranstalterin des Anlasses vom 4. März 1988. Denn sie organisierte den ganzen Anlass und trug die Kosten. Als Veranstalterin ist sie gemäss Art. 42 Ziff. 1 lit.c URG zivilrechtlich haftbar. Damit ist ihre Passivlegitimation gegeben. Der Einwand der Beklagten, dass sich die Klägerin an die Musiker halten müsse, ist unbehelflich.

2. a) Gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 URG steht dem Urheber u.a. das ausschliessliche Recht zu, «das Werk öffentlich vorzutragen, aufzuführen oder vorzuführen». Unter diese Vorschrift fällt die öffentliche Interpretation eines musikalischen Werkes. Wer ein urheberrechtlich geschütztes Werk als Veranstalter öffentlich interpretieren lassen will, bedarf einer entsprechenden Erlaubnis des Berechtigten (Art. 9 URG). Per argumentum e contrario ergibt sich aus der erwähnten Vorschrift, dass für die nicht-öffentliche Interpretation eine solche Erlaubnis nicht nötig ist. Damit stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine öffentliche oder eine nicht-öffentliche Veranstaltung vorliegt. Die Beklagte ist der Auffassung, die Veranstaltung vom 4. März 1988 sei privaten Charakters gewesen und für den Vortrag urheberrechtlich geschützter Musik habe sie daher keiner Erlaubnis der Klägerin bedurft.

b) Gemäss Art. 22 URG «ist die Wiedergabe eines Werkes zulässig, wenn sie ausschliesslich zu eigenem, privatem Gebrauch erfolgt. Mit der Wiedergabe darf kein Gewinnzweck verfolgt werden». Unter «Wiedergabe» im Sinne dieser Bestimmung ist die Wiedergabe gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 URG gemeint, also beispielsweise das Kopieren und/oder die Aufnahme eines urheberrechtlich geschützten Textes in einer schriftlichen Verlautbarung wie es im Fall BGE 108 II 475 ff. zutraf. Wird allein auf den Wortlaut abgestellt, so wäre demnach Art. 22 URG für die Auslegung von URG Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 nicht verwertbar. Indessen muss hier Art. 22 URG zweifellos analog angewendet werden (Urteil des Cour de Justice Civile von Genf in SMGRU 1978 S. 121 f. mit Hinweisen auf die Entstehungsgeschichte des Gesetzes). Deshalb sind die Überlegungen des Bundesgerichts im erwähnten BGE 108 II 476 ff. auch für den vorliegenden Fall wegleitend. In Praxis (so Urteil des zürcherischen Obergerichts vom 16. Juni 1967 in SJZ 64/1968, S. 200) und Lehre (*Lutz*, Die Schranken des Urheberrechts im schweizerischen Recht, Diss. Zürich 1964, S. 212) werden denn auch die Gesichtspunkte gemäss Art. 22 URG durchwegs als für Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 massgeblich erachtet (vgl. auch *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 702). Aus alledem ergibt sich, dass eine nicht-öffentliche Vortragung, Aufführung oder Vorführung im Sinne des Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 URG dann vorliegt, wenn sie «ausschliesslich zu eigenem, privatem Gebrauch» erfolgt und wenn überdies kein Gewinn bezweckt wird (Art. 22 URG).

c) Unter diesen Gesichtspunkten ergibt sich im vorliegenden Fall folgendes:

aa) In BGE 108 II 481 ff. wird erhebliches Gewicht darauf gelegt, dass der private Gebrauch «der gewerblichen oder beruflichen Verwendung» des Werkes gegenüberstehe, d.h. dass kein privater Gebrauch vorliege, wenn ein Gewinnzweck verfolgt



werde. Das Bundesgericht ist der Auffassung, dass «diese Voraussetzung . . . sich am besten zur Abgrenzung» eigne, «auch wenn dabei nicht übersehen werden darf, dass sie kumulativ mit den beiden anderen gegeben sein muss» (BGE 108 II 482).

Im vorliegenden Fall liegt ein solcher Gewinnzweck zweifellos vor. Die beiden Musikformationen spielten nicht gratis, sondern für ein – wenn auch reduziertes – Honorar. Dieser Gewinnzweck muss der Veranstalterin zugerechnet werden. Aber auch für die Beklagte als Veranstalterin muss ein eigener Gewinnzweck bejaht werden. Es ging für sie um eine Goodwill- und Reklameaktion. Darauf weist schon die Tatsache hin, dass nicht nur Betriebsangehörige, sondern auch Geschäftsfreunde – Lieferanten und Kunden –, ferner aber auch Vertreter von Banken, der Post, der Gemeinde und der Presse eingeladen wurden. Der Beklagten ging es in erster Linie um die Pflege der sog. Public Relations, nicht um gemeinsamen Musikgenuss im privaten Kreise.

bb) Aus dem letzteren Hinweis erhellt, dass die Musikaufführung nicht «ausschliesslich zu eigenem, privatem Gebrauch» erfolgte, wie es Art. 22 URG kumulativ verlangt. Ein solcher Gebrauch (Genuss) von Musikwerken liegt nur vor, «wenn sich die Zuhörerschaft auf einen Personenkreis beschränkt, der einer familienähnlichen Gemeinschaft nahekommt» (OG Zürich in SJZ 64/1968, S. 200). Diese Sachlage wäre selbst dann nicht gegeben, wenn sich die Veranstaltung allein auf die Betriebsangehörigen beschränkt hätte (Cour de Justice civile Genf in SMGRU 1978, S. 124). *Lutz*, a.a.O., S. 208 ff., unterscheidet zwischen dem primär Genussberechtigten und dem sekundär Genussberechtigten; ersterer ist Eigentümer des Werkexemplars (hier also der Noten), und ferner gehören dazu die Personen, «welche sich praktisch mit dem Eigentümer dauernd in den Besitz» der Sache teilen, also in erster Linie die Familie; sekundär Genussberechtigte sind jene Personen, welche der primär Genussberechtigte «zum gemeinsamen Genuss des Werkes bezieht». Dieses sekundäre Genussrecht setzt voraus, dass es um gemeinsamen Genuss des Werkes mit dem primär Genussberechtigten geht; «eine bloss zeitliche Übereinstimmung des Werkgenusses genügt nicht. Es muss ein persönlicher Kontakt vorhanden sein. Das setzt der Zahl der sekundär Genussberechtigten eine Grenze» (*Lutz*, a.a.O., S. 214 f.). Es ist offensichtlich, dass die von der Beklagten eingeladenen Personen nicht sekundär Genussberechtigte im Sinne dieser Umschreibung waren. Im Ergebnis anders umschreibt Art. 29 Abs. 2 des Vorentwurfes II zum URG, welcher gemäss *Troller* (a.a.O., S. 702) die bereits heute bestehende Rechtslage zum Ausdruck bringt, den Personenkreis, dem privater Werkgenuss zugebilligt werden kann. Der Kreis wird beschränkt auf «Personen, welche unter sich oder mit dem Veranstalter persönlich eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde, nicht aber Angehörige von religiösen oder weltlichen Gemeinschaften wie Kirche, Armee, Vereinen oder Betrieben». *Troller* fügt bei, dass der Begriff «Freunde» im Sinne der wirklichen Freundschaft «mit enger persönlicher Verbundenheit und nicht der unter Mitgliedern von kleineren Vereinen üblichen sog. Freundschaft, mit dem Du-Sagen als Kennzeichen zu verstehen ist». Ganz im Sinne dieser Umschreibungen haben denn auch das zürcherische Obergericht und der Cour de Justice civile von Genf in Fällen, welche dem vorliegenden durchaus analog waren, den öffentlichen Charakter der Veranstaltung bejaht (SJZ 64/1968, S. 198 ff., bzw. SMGRU 1978, S. 120 ff.).

cc) Der Umstand, dass zur Veranstaltung vom 4. März 1988 nicht jedermann Zutritt hatte und mittels persönlichem Schreiben dazu eingeladen wurde, vermag den privaten Charakter ebensowenig zu begründen wie im erwähnten Fall, welcher vom genferischen Gericht beurteilt wurde. Andernfalls käme z.B. auch den Generalversammlungen von Publikumsgesellschaften oder Grossveranstaltungen von Parteien und Verbänden – wie ACS oder TCS –, zu denen persönlich eingeladen wird, und zu denen nur Mitglieder mit Ausweis Zutritt haben, privater Charakter zu. Das liegt offensichtlich völlig ausserhalb dessen, was gemäss Art. 22 URG zum eigenen, privaten Gebrauch gehört. Auch die verhältnismässig grosse Zahl der Gäste spricht im vorliegenden Fall gegen die Anwendbarkeit von Art. 22 URG.

d) Zusammenfassend ergibt sich, dass am Anlass vom 4. März 1988, den die Beklagte veranstaltete, urheberrechtlich geschützte Musik öffentlich vorgetragen wurde.

3. ...

4. Demgemäss ist die Klage vollumfänglich gutzuheissen.

*Art. 1 Abs. 2 URG, Art. 43 Ziff. 1 und 2 OR, Art. 28 ZGB, Art. 6bis RBUE – «BAUHAUS»*

- *Werkqualität eines Ergänzungsbaus zu einem Schulhaus.*
- *Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Architekten kann nur dann durchdringen, wenn ein unverhältnismässiger Eingriff in sein Werk vorliegt. Die Verfügungsfreiheit des Eigentümers geht im Grundsatz dem Integritätsanspruch des Urhebers vor.*
- *Qualité d'oeuvre d'une construction complémentaire à un bâtiment scolaire.*
- *L'architecte ne peut faire valoir son droit de la personnalité en tant qu'auteur que s'il y a une atteinte disproportionnée à son oeuvre. Le droit du propriétaire de disposer de son oeuvre prime, en principe, le droit de l'auteur à l'intégrité de l'oeuvre.*

Urteil des Bundesgerichts I. Zivilabt. i.S. Sekundarschulgemeinde R. gegen C. und Z. vom 24. September 1991.

Die Architekten C. und Z. führten in den Jahren 1959/1960 die Erweiterung der Sekundarschulanlage in R. aus. Der neue kubisch gegliederte zweistöckige Bau mit Flachdach und einer zweigeschossigen zentralen Mittelhalle wurde als Ergänzungsbau zum alten Sekundarschulhaus konzipiert.

1986 beschloss die Sekundarschulgemeinde R., das Flachdach durch Aufsetzen eines Satteldaches zu sanieren und die Betonfassaden mit einer Aussenisolation zu

versehen. Durch die neue Dachgestaltung liesse sich Raum für zwei zusätzliche Schulzimmer im Giebel gewinnen. Gegen dieses Projekt setzten sich die Architekten zur Wehr und erhoben Klage beim Kantonsgericht St. Gallen mit dem Begehren, der Sekundarschulgemeinde R. die Realisierung des Projekts verbieten zu lassen.

Mit Urteil vom 5. Juli 1990 untersagte das Kantonsgericht St. Gallen der Beklagten den Umbau des Schulgebäudes. Gegen das Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt. Als Begründung führt sie im wesentlichen an, dem von den Klägern erstellten Ergänzungsbau fehle die Werkqualität und als Eigentümerin sei sie berechtigt, das notwendige Bedürfnis von Veränderungen an ihrem Schulhaus zu definieren.

### *Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:*

2. In der Berufungsschrift spricht die Beklagte dem von den Klägern erstellten Ergänzungsbau die urheberrechtliche Werkqualität insgesamt oder doch im wesentlichen ab. Wie es sich damit verhält, hat das Bundesgericht im Berufungsverfahren als Rechtsfrage frei zu prüfen.

a) Unter den Begriff des geschützten Werkes im Sinne von Art. 1 URG fallen konkrete Darstellungen, die nicht bloss Gemeingut enthalten, sondern insgesamt als Ergebnis geistigen Schaffens von individuellem Gepräge oder als Ausdruck einer neuen originellen Idee zu werten sind; Individualität oder Originalität gelten denn auch als Wesensmerkmale des urheberrechtlich geschützten Werkes. Am eindrücklichsten sind die Schutzvoraussetzungen erfüllt, wenn das Werk den Stempel der Persönlichkeit seines Urhebers trägt, unverkennbar charakteristische Züge aufweist und sich von Darstellungen der gleichen Werkgattung deutlich unterscheidet. Das heisst nicht, an das Mass der geistigen Leistung, an den Grad der Individualität oder Originalität seien stets gleich hohe Anforderungen zu stellen. Das verlangte individuelle Gepräge hängt vielmehr vom Spielraum des Schöpfers ab; wo ihm von vornherein der Sache nach wenig Raum bleibt, wird der urheberrechtliche Schutz schon gewährt, wenn bloss ein geringer Grad selbständiger Tätigkeit vorliegt (BGE 113 II 196, 308 mit Hinweisen).

Urheberrechtlichen Schutz geniessen nach der ausdrücklichen Vorschrift von Art. 1 Abs. 2 URG auch Werke der Baukunst. Der Architekt, der Pläne und Projekte entwirft, muss dabei, um den Schutz des URG beanspruchen zu können, nicht etwas absolut Neues schaffen, sondern er darf sich mit einer relativen und teilweisen Neuschöpfung begnügen. Diese kann schon darin bestehen, dass er Erkenntnisse seines Fachgebiets durch einen persönlichen Aufwand geistiger Tätigkeit auf ein konkretes Problem anwendet und eine Lösung findet, die sowohl praktischen Bedürfnissen als auch ästhetischen Anforderungen entspricht. Das URG verlangt auch vom Architekten nicht, dass er eine ausgeprägt originelle Leistung erbringe, sondern lässt einen geringen Grad selbständiger Tätigkeit genügen. Es versagt ihm den Schutz aber dann, wenn er durch Verbindung oder Abwandlung bekannter Formen und Linien bloss eine handwerkliche Leistung erbringt oder nach den gegebenen Verhältnissen keinen Raum für individuelles Schaffen findet (BGE 100 II 172 mit Hinweisen). Geschützt ist mit anderen Worten die individuelle oder originelle

Schöpfung im Rahmen dessen, was durch die Zweckbestimmung der Baute, die tatsächlichen oder natürlichen Vorbedingungen und die normativen Gestaltungs-schranken des Bau- und Planungsrechts vorgegeben ist.

Der Werkschöpfer, der Urheberrechtsschutz beansprucht, fühlt sich als Künstler oft einer bestimmten Stilrichtung verpflichtet. Weder genießt indessen der Stil als Anweisung selbständigen Urheberrechtsschutz und damit Monopolanspruch, noch schliesst die Befolgung der Anweisung einen solchen aus. Entscheidend bleibt stets die individuelle Gestaltung im Rahmen der Anweisung, der positive Ausdruck des Geisteswerkes, nicht die Idee (BGE 116 II 354 mit Hinweisen). Werke, die einer bestimmten Stilrichtung zuzuordnen sind, sind allein der Stilverpflichtung wegen nicht schutzfähig, selbst wenn die schöpferische Leistung sich beispielsweise in der Malerei «à la manière des tachistes» darin erschöpft, die Farbe gleichsam aus Distanz auf die Leinwand zu schleudern, oder musikalische Kompositionen nach den Anweisungen der Zwölftonmusik gestaltet sind (*Kummer*, Das urheberrechtlich schützbares Werk, Bern 1968, S. 52 f.; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I, S. 394; *derselbe*, Probleme des urheberrechtlichen Schutzes von Werken der Baukunst, in: SIA-Dokumentation 45, S. 27 ff.). Die Ausführung einer dem Zeitgeist oder einer bestimmten Geschmacksrichtung entfließenden Gestaltungsidee ist ungeachtet der ideenmässigen Vorgabe schutzfähig, soweit sie zu einer individuellen Formgebung führt.

b) Gestützt auf die beiden von ihm eingeholten Gutachten bejaht das Kantonsgericht die urheberrechtliche Werkqualität des von den Klägern realisierten Projekts. Die Originalität des Werkes sieht es vorab in der äusseren harmonischen Gliederung des Baukörpers, in der Wechselwirkung von Konstruktionselementen und Fensterflächen sowie in der klaren Innenraumgestaltung, in zweiter Linie in der Beziehung zum bestehenden Altbau und in der Eingliederung in die übrige Umgebung. Zwar spreche die Tatsache, dass in Solothurn eine «praktisch gleiche Konstruktion» realisiert worden sei, gegen die statistische Einmaligkeit, doch sei die Gesamtkonzeption des klägerischen Baus desungeachtet als schützenswert einzustufen. In Anbetracht dieser Erwägung liesse sich fragen, ob von einer Individualität im Sinne des Urheberrechts noch gesprochen werden kann, jedenfalls sofern die Schöpferpriorität in bezug auf ein mehrfach realisiertes Projekt nicht den Klägern zukommen sollte. Die Erwägung des Kantonsgerichts, das sich zur Frage der Schöpferpriorität nicht äussert, ist indessen im Gesamtzusammenhang so zu verstehen, dass die Vergleichsanlage in Solothurn nur auf einer «sehr ähnlichen Konzeption», d.h. Anweisung, beruht. Dies schliesst Urheberrechtsschutz des Folgewerkes nicht aus, sofern dieses im Rahmen eines einheitlichen Konzepts seinerseits Individualität erreicht. Davon aber kann hier ausgegangen werden, wird doch insbesondere nicht geltend gemacht, das streitige Werk gründe auf einer sklavischen Planimitation oder reiche über eine bloss handwerkliche Kombination von Vorgegebenem nicht hinaus (BGE 100 II 172; *Kummer*, a.a.O., S. 136; *Karsten Schmidt*, Urheberrechtlicher Werkbegriff und Gegenwartskunst – Krise oder Bewährung eines gesetzlichen Konzepts?, in: UFITA 77/1976, S. 26). Der Vorinstanz ist deshalb im Ergebnis beizupflichten, dass die Kläger mit dem Schulgebäude in R. ein urheberrechtlich geschütztes Werk geschaffen haben.

3. Das schweizerische Recht schützt den Urheber nicht nur in seinen vermögensrechtlichen Befugnissen am Werk, sondern auch in seinen persönlichen Beziehungen zum Werk. Kantonsgericht und Parteien sind sich einig, dass im vorliegenden Fall allein Ansprüche dieser Art in Frage stehen. Gemäss Rechtsprechung stellt das Urheberpersönlichkeitsrecht einen Teil oder eine besondere Seite des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar, dessen Schutz sich aus Vorschriften des URG, wie z.B. aus Art. 43 Ziff. 1 und 2, vor allem aber aus Art. 28 ZGB und Art. 49 OR sowie aus Art. 6bis der in Rom bzw. Brüssel revidierten Fassung der Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst (RBUE, SR 0.231.12 bzw. SR 0.231.13) ergibt (BGE 113 II 311, 96 II 420 E. 6, 69 II 57 f.). In bezug auf das Urheberpersönlichkeitsrecht hat das Bundesgericht in BGE 114 II 370 erklärt, es gewähre einen absoluten Anspruch auf Unterlassung gegenüber demjenigen, der das Werk abändere, gleichviel, ob das Werk dadurch entsteht oder verstümmelt, verbessert oder gar wertvoll ergänzt werde. Ob dieser Entscheid mit Blick auf die frühere Rechtsprechung als zu absolut erscheint, kann hier offen bleiben, da dort der unmittelbare Schutz des Werkes, im vorliegenden Fall dagegen der – mittelbare – Schutz eines vom Schöpfer begebenen Werkexemplars zur Beurteilung steht. Zwar sind Werk und Werkexemplar untrennbar verbunden, doch ist nicht zu verkennen, dass die durch die Begebung des Exemplars geschaffene sachenrechtliche Herrschafts- und Verfügungsmacht des Erwerbers und Eigentümers auch urheberrechtlich nicht ohne Bedeutung bleiben kann und nach einem sachgerechten Ausgleich der sich widerstreitenden Interessen aus den entgegengesetzten absoluten Rechtspositionen ruft. Dies ist namentlich dort zu beachten, wo das Werk einem bestimmten Nützlichkeitszweck dient und der Eigentümer beansprucht, es im Rahmen dieses Zweckes gewandelten Bedürfnissen anpassen zu können. Das gilt vorab für Bauwerke, die nach den Ansprüchen des Eigentümers bedarfsgerecht erweitert oder geändert werden sollen (*Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 692 ff.).

4. Zur Rechtslage bei einer Kollision von urheber- und eigentumsrechtlichen Ansprüchen am selben Werk oder Werkexemplar äussern sich weder das URG noch die RBUE ausdrücklich. Die Schweizerische Rechtsprechung hatte sich offenbar mit diesem Problem bisher kaum zu befassen. Insbesondere nicht hinsichtlich der Änderung eines Werkexemplars der Baukunst. Das Luzerner Obergericht wies am 7. November 1990 ein Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen ab, mit dem ein Architekt beantragt hatte, den SBB die Erweiterung des nach seinem Wettbewerbsprojekt gestalteten Bahnhofs Luzern um einen von diesem Projekt abweichenden Westtrakt zu erweitern, und das Bundesgericht erblickte darin keine Willkür (BGE vom 25. April 1991 i.S. Baumann ca. SBB und Mitbeteiligte).

a) In der schweizerischen Literatur unterstellt *Alois Troller* die Lösung des Problems einem Interessenausgleich zwischen Architekt und Eigentümer, orientiert an der Zweckbestimmung des Baus. Im Rahmen des ursprünglichen Zwecks könnten Änderungen urheberrechtlich nicht untersagt werden, sollten aber dem bestehenden Werk möglichst angepasst sein, wobei auch der Grad der Individualität oder der statistischen Einmaligkeit zu beachten sei. Es sollte wenigstens versucht werden, die Änderungen durch den früheren Architekten gestalten zu lassen (Probleme des

urheberrechtlichen Schutzes von Werken der Baukunst, S. 78 ff.). *Ivan Cherpillod und François Dessemontet* sprechen dem Eigentümer das Recht zu, ein Bauwerk zu ändern, sofern auf den ursprünglichen Charakter im Rahmen des Zumutbaren Rücksicht genommen werde. Ausschliesslich ästhetisch begründete Änderungen bedürften stets der Zustimmung des Urhebers; die übrigen seien aufgrund ihrer Notwendigkeit und der Schwere des Eingriffs zu beurteilen, wobei die Kriterien der Zumutbarkeit und der Verhältnismässigkeit massgebend seien (Les droits d'auteur, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, Freiburg 1986, S. 314 ff.). *Markus Bachmann* will die sich widerstrebenden Interessen einer objektivierten Prüfung nach Massgabe des Vertrauensprinzips unterziehen, was verhindern soll, vorgeschobene Änderungswünsche bzw. Einwände leichtfertig zu schützen. Er vertritt zudem die Auffassung, dass auch ästhetisch begründete Änderungen an Bauwerken unter bestimmten Umständen nicht schlechthin ausgeschlossen seien (Architektur und Urheberrecht, Diss. Freiburg 1979, S. 338 ff.). *Richard Frank* stellt den Zweckgedanken der Veränderung in den Vordergrund. Er hält dafür, der Zweck werde in der Regel im umfassenden Eigentumsrecht des Grundeigentümers seine Rechtfertigung finden, so dass sich der konkurrierende Unterlassungsanspruch des Urhebers praktisch gesehen auf Fälle des Rechtsmissbrauchs bzw. der Schikane beschränken dürfte (Urheberrecht in interdisziplinärer Sicht, in: Festschrift Pedrazzini, S. 596 f.). Ähnlich argumentiert *Felix Christen*, der eine Änderungsbefugnis des Eigentümers im Rahmen des ursprünglichen Gebrauchszwecks um so eher anerkennt, je stärker das Werk auf einen Gebrauchszweck ausgerichtet sei.

Dem Eigentümer gesteht er ein weitgehendes Änderungsrecht zu, zumal Bauwerke nicht leichthin ausgetauscht und ersetzt werden könnten (Die Werkintegrität im schweizerischen Urheberrecht, Diss. Zürich 1982, S. 145 ff.). *Lucas David* schliesslich meint, angesichts der Zweckbezogenheit des Bauwerkes und der sich wandelnden Bedürfnisse müsse bei der Interessenabwägung zwischen Anspruch des Architekten am unversehrten Fortbestand seines Werkes und dem Anspruch des Bauherrn an einer zweckmässigen und rentablen Baute der letztere Oberhand gewinnen (Die Baukunst im Urheberrecht, in: Festschrift 100 Jahre URG, S. 275 f.).

b) (Es folgen rechtsvergleichende Ausführungen, Anm. der Red.).

5. a) Für das geltende schweizerische Recht ist davon auszugehen, dass jedenfalls kein ausservertraglicher urheberpersönlichkeitsrechtlicher Anspruch des Architekten auf eine ungeschmälerte Werkintegrität besteht. Dies folgt bereits daraus, dass Werke der Baukunst im allgemeinen nicht um ihrer selbst willen, sondern im Hinblick auf einen bestimmten Gebrauchszweck geschaffen werden. Der Urheber weiss um diesen Zweck, und er hat sein künstlerisches Schaffen darauf auszurichten. Er muss aber auch wissen, dass das Bauwerk auf Dauer angelegt und daher mitbestimmt ist, allenfalls geänderte oder erweiterte Bedürfnisse des Eigentümers, die sich während der Nutzungsdauer einstellen können, zu befriedigen. Dieser wiederum ist gemäss Art. 641 ZGB im Rahmen der Rechtsordnung frei, über die Sache grundsätzlich umfassend und nach eigenem Belieben zu verfügen. Dabei ist namentlich zu beachten, dass diese Verfügung, steht die Befriedigung gewandelter Nutzungsbefugnisse im Vordergrund, sich in aller Regel in einer Änderung des Bau-

werkes ausdrücken wird, da Immobilien naturgemäss nicht leichthin ausgetauscht und ersetzt werden können. Beständigkeit und Zweckbestimmtheit des Bauwerkes räumen diesem eine besondere Stellung im Rahmen des allgemeinen Urheberrechts ein und heben es vom reinen Kunstwerk auch hinsichtlich des Rechtsschutzes ab. Daraus folgt, dass jedenfalls im abstrakten Widerstreit der Interessen des Urhebers und des Eigentümers am Werkexemplar im Zweifelsfall die letzteren die Oberhand gewinnen müssen und dass weder der spezifisch urheberrechtliche noch der allgemein privatrechtliche Persönlichkeitsschutz den Eigentümer daran hindern können, seine unmittelbare Sachherrschaft zweck- und bedürfnisgerecht auszuüben. Will der Urheber dies verhindern im Bestreben, das im Bereiche der Baukunst regelmässig einzige Werkexemplar in voller Integrität zu erhalten, bleibt er darauf angewiesen, sich im Rahmen vertraglicher Rechtsgestaltung abzusichern.

Diese Betrachtungsweise findet ihre Stütze auch in den Vorarbeiten zu einer Totalrevision des URG. Dabei ist namentlich zu beachten, dass gemäss Entwurf und Botschaft des Bundesrats vom 19. Juni 1989 (BB1 III 477 ff.) die Rechtsstellung des Eigentümers an einem Werkexemplar der Baukunst und insbesondere dessen Änderungsrecht im Vergleich zu den Vorentwürfen der ersten beiden Expertenkommissionen und dem früheren Entwurf vom 29. August 1984 (BB1 1984 III 173 ff.) eine Stärkung erfahren hat. Der zur Zeit in Beratung stehende Entwurf des Bundesrats sieht in Art. 12 Abs. 3 ein Recht des Eigentümers vor, ausgeführte Werke der Baukunst zu ändern. Nach der Botschaft verbleibt andererseits dem Urheber die in Art. 11 Abs. 2 des Entwurfs eingeräumte Befugnis, sich Änderungen zu widersetzen, die zu einer Verstümmelung, Entstellung oder anderen Beeinträchtigung des Werkes führen und ihn in seiner Persönlichkeit verletzen (BB1 III 531 f.). Wie aus dem bundesrätlichen Entwurf und der im Ständerat darüber geführten Diskussion (Amtl. Bull. 1991, S. 99 ff.) geschlossen werden kann, wird in bezug auf diese Fragen nicht eine grundlegende Neuordnung, sondern vorab eine Konkretisierung des bestehenden Rechtszustandes angestrebt. Dies erlaubt, den Vorarbeiten auch bei der Anwendung des geltenden Rechts Rechnung zu tragen (BGE 114 II 94).

b) Damit ist nicht gesagt, dass der Urheber eines architektonischen Werkes jeden beliebigen Eingriff in seine Form gewordene Idee widerspruchlos zu dulden hätte. Er hat sich lediglich damit abzufinden, dass seine berechtigten Interessen an denjenigen des Eigentümers ihre Schranken finden und die gestalterischen Anliegen im Zweifelsfall hinter die Zweckbestimmung des Werkes zurückzutreten haben. Das Urheberpersönlichkeitsrecht vermag daher insbesondere nicht zu verhindern, dass der Eigentümer die Gebrauchstauglichkeit und den Wert seines Werkexemplars zu erhalten sucht (durch Sanierungen, usw.), es gewandelten technischen oder ökologischen Anschauungen anpasst (z.B. zusätzliche Isolierung, Einbau von Sonnenkollektoren), auf entwicklungsbedingte Bedürfnisse ausrichtet (Erweiterung, Zweckänderung) oder versucht, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Dies alles hat der Urheber mit der vorbehaltlosen Begebung des zweckbestimmten Werkexemplars und der Erschöpfung der urheberrechtlichen Nutzungsbefugnisse zwangsläufig in Kauf genommen und damit insoweit auch auf seine persönlichkeitsrechtlichen Ansprüche verzichtet. Ein solcher Verzicht ist bloss in dem Umfang unbeachtlich, als er die Schranken des allgemeinen Persönlichkeitsschutzes missachtet. Geschützt ist

mithin letztlich nicht die Integrität des Werkexemplars, sondern das Ansehen seines Urhebers als Person (BGE 113 II E. 4a; *Pedrazzini*, Das droit moral der Berner Übereinkunft in der Schweiz, in: Festschrift 100 Jahre RBUE, Bern 1986, S. 233 ff.).

c) Wann die Änderung eines urheberrechtlich geschützten Werkes das Ansehen seines Urhebers als Person beeinträchtigt oder gefährdet, lässt sich nicht allgemein beurteilen. Die Prüfung hat in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und des Charakters des Werkes sowie der übrigen Verhältnisse, namentlich der Persönlichkeit des Urhebers, zu erfolgen. Es kommt darauf an, wie stark ein Werk Ausdruck der persönlichen Eigenart des Urhebers und das Resultat seiner individuellen Geistestätigkeit ist. Ebenfalls eine Rolle spielt, welchen Grad die Intensität der Beziehung der Urheberpersönlichkeit zum Werk erreicht (BGE 96 II 421, 69 II 59). Wie die Individualität den Werkcharakter prägt, erlangt sie auch Bedeutung im Rahmen des Bestandesschutzes. Die Einmaligkeit ist letztlich Ausdruck für den Ursprung des Werkes im Geiste des Urhebers, für das persönliche Band zwischen dem Urheber und seinem Werk (*Knap*, Künstlerisches und wissenschaftliches Werk als Schutzobjekt des Urheberrechts, in: Festschrift Troller, Basel 1976, S. 117 ff.). Ein hoher Grad an Individualität stellt daher das Werk in eine ausgeprägte Beziehung zu seinem Urheber, ist besonderer Ausdruck der Persönlichkeit und mitbestimmend für das geschützte Ansehen. Das heisst allerdings nicht, dass bei einem hohen Grad an Individualität Änderungen am Bauwerk allgemein ausgeschlossen wären; sie sind bloss bei geringerer Individualität eher zu gestatten, vor allem, wenn diese im wesentlichen nur an Einzelheiten zu erkennen ist (*Troller*, Probleme des urheberrechtlichen Schutzes von Werken der Baukunst, S. 86). Weiter ist zu beachten, dass der Urheberrechtsschutz als Objektschutz auch persönlichkeitsrechtlich das Ansehen des Urhebers nur soweit schützt, als es im Werk zum Ausdruck gelangt. Schliesslich gilt auch in bezug auf den urheberrechtlichen Persönlichkeitsschutz, dass nur die individuelle, nicht die angewiesene Schöpfung berücksichtigt werden kann.

d) Wie jede Ausübung eines Rechts untersteht auch das Änderungsrecht des Eigentümers dem allgemeinen Missbrauchsverbot von Art. 2 Abs. 2 ZGB. Änderungen am Bauwerk beeinträchtigen daher die Urheberrechte im allgemeinen stets, wenn sie nicht auf einem schutzwürdigen subjektiven Interesse des Eigentümers beruhen, insbesondere, wenn sie bloss der Schikane dienen sollen. In Weiterführung dieses Prinzips wird in einem Teil der Lehre die Auffassung vertreten, eine an sich zulässige Rechtsausübung sei zusätzlich in bezug auf die Gestaltung der Werkänderung von einer Interessenabwägung abhängig zu machen, insbesondere sei der Eigentümer nach dem allgemeinen Rechtsgrundsatz der schonenden Rechtsausübung verpflichtet, die Werkintegrität im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten, sich auf den milderen Eingriff zu beschränken und dabei auch gewisse Unzulänglichkeiten und Mehraufwendungen in Kauf zu nehmen. Auf dieser Ansicht gründet letztlich auch der angefochtene Entscheid.

In den Entwürfen der drei Expertenkommissionen zur Neuordnung des URG und im bundesrätlichen Entwurf vom 29. August 1984 waren entsprechende Bestimmungen enthalten, indem der änderungswillige Eigentümer verpflichtet wurde, die Individualität des Werkes nach Möglichkeit zu wahren. Der in den parlamentari-



schen Beratungen stehende Entwurf enthält diese Bestimmung nicht mehr; nach dem Willen von Bundesrat und Ständerat soll sie zugunsten der Rechtsstellung des Eigentümers fallengelassen werden. Dem ist auch für das geltende Recht zuzustimmen...

6. ... Zu prüfen bleibt, ob das Projekt der Beklagten zu einer eigentlichen Verletzung oder Gefährdung der Persönlichkeit der Kläger führt. Die Beurteilung hat dabei von der Individualität des Werkes, seinem Originalitätsgrad und vom Prinzip auszugehen, dass Änderungen im Rahmen einer zweckbestimmten Nutzung dem Eigentümer grundsätzlich frei zustehen. Das Urheberpersönlichkeitsrecht der Kläger vermag sodann nur durchzudringen, wenn der Eingriff eine Intensität erreicht, die zwar einerseits die Werkbeziehung des Urhebers nicht vollständig aufhebt und damit dessen Ansehen ähnlich wie bei einer Zerstörung des Werkes rechtlich nicht mehr berührt, andererseits aber doch den Kernbereich der Unverzichtbarkeit persönlichkeitsbezogener Rechtspositionen beschlägt. Dies ist gestützt auf die Feststellungen der Vorinstanz, jedoch entgegen ihrer Rechtsauffassung zu verneinen. Die vom Kantonsgericht erwähnte sehr ähnliche Konstruktion in Solothurn und die von der Beklagten eingereichten Unterlagen betreffend weiterer Bauwerke belegen indes, dass das Erscheinungsbild in erster Linie durch die Anweisungen des sogenannten Bauhaus-Stils geprägt ist. Entsprechend kann auch nicht von einem hohen Grad an Individualität gesprochen werden, der das Werk in eine ausgeprägte Beziehung zu den Klägern als Urheber stellen würde und unverwechselbarer Ausdruck ihrer Persönlichkeit wäre...

4. Die Berufung wird, soweit darauf einzutreten ist, gutgeheissen, das Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 5. Juli 1990 aufgehoben und die Klage abgewiesen.

### III. Markenrecht / Droit de marques

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

- Die Ortsbezeichnung «VALSER» ist als Marke schutzfähig, falls sie sich als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens im Verkehr hinreichend durchgesetzt hat (E. 3).
- Das Interesse eines Gewerbetreibenden an der markenmässigen Verwendung seines Sitzortes ist erheblich kleiner als das Interesse eines Konkurrenten, den zu seinem Kennzeichen gewordenen Sitzort markenmässig verwenden zu können (E. 4).
- La dénomination géographique VALSER peut être protégée comme marque si elle s'est suffisamment imposée dans les affaires comme désignant une entreprise déterminée (c. 3).
- Si deux industriels ont le siège de leur entreprise au même endroit, l'intérêt du concurrent à pouvoir utiliser comme marque ce nom de lieu devenu distinctif de son entreprise est nettement prépondérant (c. 4).

BGer, I. Zivilabt. vom 2. Juli 1991 i.S. Valser Mineralquellen AG ca. Passugger Heilquellen AG (mitgeteilt von RA Dr. Meisser), publ. in BGE 117 II 322.

Die Valser Mineralquellen AG (früherer Firmenname: Valser St. Petersquelle) gewinnt seit 1961 in Vals Mineralwasser, das sie unter der Marke VALSER auf den Markt bringt. Sie ist Inhaberin der im Jahre 1976 im Markenregister hinterlegten Marke 282 713 VALSER, eingetragen für Mineralwässer, kohensäurehaltige Wässer, andere alkoholfreie Getränke, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

Die beklagte Passugger Heilquellen AG befasst sich ebenfalls mit der Gewinnung und dem Vertrieb von Mineralwasser. Im Zusammenhang mit Bestrebungen, in Vals eine Quelle zu erwerben, hinterlegte sie am 15. Februar 1988 beim Bundesamt für geistiges Eigentum die Marken 365 358 OPTIMA VALS, 365 359 OPTIMA VALSERTAL, 365 360 PIZ AULT VALS, 365 361 PIZ AULT VALSERTAL, 365 362 PRIMUS VALS und 365 363 PRIMUS VALSERTAL für Mineralwässer und kohensäurehaltige Wässer aus Vals bzw. aus dem Valsertal und damit hergestellte andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte, Sirupe und Präparate zur Herstellung von Getränken schweizerischer Herkunft.

Am 12. September 1989 erhob die Valser Mineralquelle AG beim Kantonsgericht Graubünden Klage auf Löschung und Gebrauchsunterlassung der genannten Marken der Beklagten. Diese löschte zwar die strittigen Marken, widersetzte sich jedoch dem Unterlassungsbegehren mit der Begründung, die Bezeichnungen VALS und VALSERTAL seien gemeinfrei. Mit Urteil vom 19. Juni 1990 erklärte das Kantonsgericht das Löschungsbegehren als gegenstandslos und wies das Unterlassungsbegehren ab. Die Klägerin erhob beim Bundesgericht Berufung mit dem Antrag, das

Unterlassungsbegehren gutzuheissen oder eventuell die Streitsache zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides.

### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1.- Im Berufungsverfahren kann das Bundesgericht – von den gemäss Art. 63 Abs. 2 und 64 OG zulässigen Sachverhaltsrügen abgesehen – einzig prüfen, ob der kantonale Richter das Bundesrecht richtig angewandt hat (Art. 43 OG). Nicht einzutreten ist auf die Ausführungen der Parteien in Berufung und Berufungsantwort daher insoweit, als sie sich auf die Anwendung kantonalen Prozessrechts beziehen (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG).

2.- Unbegründet ist die Rüge der Klägerin, das Kantonsgericht habe Art. 8 ZGB verletzt, weil es seinem Urteil, ohne Beweise zu erheben, die bestrittene Behauptung der Beklagten zugrunde gelegt habe, Mineralwasser sei ein Naturprodukt, dessen Qualität von der Bodenbeschaffenheit abhängt. Dass die Bodenbeschaffenheit auf die Eigenschaften von Quellwasser einen massgebenden Einfluss hat, ist allgemein bekannt. Über allgemein bekannte Tatsachen braucht nicht Beweis geführt zu werden (*Vogel*, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2. Aufl. 1988, S. 190 Rz 17; *Habscheid*, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Aufl. 1990, S. 381 Rz 636; *Kummer*, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl. 1984, S. 122). Die bundesrechtliche Beweisvorschrift von Art. 8 ZGB greift daher nicht.

3.- Das Kantonsgericht hält dafür, der Bezeichnung Valser gehe die Schutzfähigkeit als Marke ab. Das Markenrecht gebe deshalb keine Handhabe, der Beklagten die Verwendung des Ortsnamens Vals zur Kennzeichnung eines dort gewonnenen Mineralwassers zu untersagen. Die Klägerin beanstandet diese Auffassung als bundesrechtswidrig.

a) Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, geniessen den gesetzlichen Schutz als Marken nicht (Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). Als Gemeingut gelten nach der Rechtsprechung unter anderem geografische Namen, soweit sie nicht offensichtlich als blosser Phantasiebezeichnungen verwendet werden, die nichts darüber aussagen, aus welcher Ortschaft oder Gegend die Ware kommt (BGE 92 II 274 E. 2 mit Hinweisen).

An sich nicht schutzfähige Zeichen können jedoch zu gültigen Marken werden, wenn sie sich im Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten Produzenten oder Händlers durchgesetzt haben (*Matter*, Kommentar zum MSchG, S. 62 ff.; *David*, Kommentar zum MSchG, N 35 zu Art. 3). So kann insbesondere auch ein geografischer Name, der die Herkunft der Ware angibt, die Natur eines Freizeichens verlieren und zum Individualzeichen werden, wenn er während langer Zeit nur von einem einzigen Unternehmer als Marke verwendet wird (BGE 92 II 274 E. 2; 82 II 355 E. 3a je mit Hinweisen).

Nach *Troller* (Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl. 1983, S. 331), auf den sich das

Kantonsgericht beruft, kann das Alleinrecht an einer derartigen Ortsbezeichnung allerdings nur erworben werden, wenn die Warenqualität der Arbeitsleistung zuzuschreiben ist. Hängen die Eigenschaften der Ware dagegen von der Bodenbeschaffenheit ab, so kann nach der Auffassung dieses Autors das Recht, den Ortsnamen zu verwenden, den andern Produzenten gleicher Erzeugnisse nicht entzogen werden. Dem kann indessen nicht uneingeschränkt gefolgt werden.

*Troller* stützt seine Ansicht auf BGE 38 II 697 f. Im dort beurteilten Fall, in welchem es um die Verwendung des Ortsnamens Brûlefer als Marke für Weine ging, war jedoch entscheidend, dass der Wein von Brûlefer schon seit langer Zeit als guter Tropfen bekannt war und der Beklagte den von ihm hergestellten Wein bereits mit Brûlefer bezeichnet hatte, bevor der Kläger diesen Namen zu seinen Gunsten ins Markenregister hat eintragen lassen. Daraus, dass das Bundesgericht es abgelehnt hat, unter diesen Umständen ein Markenrecht des Klägers anzuerkennen, lässt sich demnach keine Sonderregel für Waren ableiten, deren Qualität nicht auf die Arbeitsleistung des Herstellers, sondern auf die Bodenbeschaffenheit zurückzuführen ist. Der Entscheid beruht vielmehr auf dem allgemeinen Grundsatz, dass Namen und Begriffe, die bereits als Bezeichnung für eine bestimmte Gattung von Waren bekannt sind, nicht als Marken monopolisiert werden können.

Die Tatsache, dass auch Handelsmarken ins Markenregister eingetragen werden können, zeigt denn auch, dass der Gesichtspunkt der Arbeitsleistung für den Markenschutz jedenfalls nicht allein ausschlaggebend sein kann. Es kommt nicht etwa darauf an, ob ein Hersteller den Schutz seiner Marke aufgrund der für die Herstellung seines Produktes aufgewendeten Mühe gewissermassen verdient hat. Wesentlich ist vielmehr einzig, dass das als Marke dienende Zeichen genügend unterscheidungskräftig ist und dass der Anerkennung eines ausschliesslichen Rechts auf seine markenmässige Verwendung kein überwiegendes Freihaltebedürfnis entgegensteht.

Entgegen der Auffassung des Kantonsgerichts kann es deshalb nicht von vornherein ausgeschlossen sein, dass eine aus einer Ortsbezeichnung gebildete Marke für ein Erzeugnis, dessen Qualität massgeblich von der Bodenbeschaffenheit abhängt, Schutzfähigkeit erlangt, indem sie sich im Verkehr als Individualzeichen eines bestimmten Unternehmens durchsetzt. Das heisst indessen umgekehrt nicht, dass für die Frage der Schutzfähigkeit einer Ortsbezeichnung als Marke ohne jede Bedeutung wäre, wie stark die Eigenschaften des Produkts vom Boden und von den übrigen Umweltbedingungen (Klima, Sonneneinstrahlung, Regenmenge usw.) beeinflusst werden. Denn je stärker die Abhängigkeit der Warenqualität von der Bodenbeschaffenheit oder von anderen örtlichen Gegebenheiten ist, desto ausgeprägter ist auch der beschreibende Charakter der aus dem Ortsnamen gebildeten Marke und desto gewichtiger ist daher das einer markenrechtlichen Monopolisierung der Ortsbezeichnung entgegenstehende Freihaltebedürfnis. An das Mass der Verkehrsdurchsetzung werden deshalb um so höhere Anforderungen zu stellen sein (BGE 87 II 352 E. a; vgl. ferner *Jene-Bollag*, Die Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses, Diss. Basel 1981, S. 121; *Marbach*, a.a.O., S. 78; *Matter*, a.a.O., S. 63).

b) Die Schützbarkeit von Ortsbezeichnungen als Marken für Mineralwasser ist im übrigen auch gewohnheitsrechtlich anerkannt. Es ist in der Schweiz allgemein

üblich, Mineralwassermarken aus Ortsnamen zu bilden. Das Bundesamt für geistiges Eigentum hat die Eintragung solcher Marken seit jeher zugelassen. Ferner ist auch das Bundesgericht in BGE 82 II 355 E. 3a davon ausgegangen, dass die aus dem Ortsnamen Weissenburg gebildete Mineralwassermarke Weissenburger des Markenschutzes fähig ist.

c) Für den vorliegenden Fall ergibt sich somit, dass die Marke Valser für das von der Klägerin vertriebene Mineralwasser grundsätzlich schutzfähig sein kann. Voraussetzung ist allerdings, dass sich diese Bezeichnung als Kennzeichen der Klägerin im Verkehr hinreichend durchgesetzt hat. Dazu fehlen Feststellungen im angefochtenen Urteil. Dieses ist deshalb gestützt auf Art. 64 Abs. 1 OG aufzuheben und die Streitsache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

4.- Sollte das Kantonsgericht bei der erneuten Beurteilung der Streitsache zum Ergebnis gelangen, dass die Marke der Klägerin infolge Verkehrsdurchsetzung schutzfähig ist, so wird es weiter zu prüfen haben, ob die von der Beklagten beanspruchten Warenbezeichnungen mit dieser Marke verwechselbar sind. Dabei wird von folgenden Grundsätzen auszugehen sein.

Ob sich die jüngere Marke durch genügende Merkmale von einer älteren unterscheidet (Art. 6 Abs. 1 MSchG), hängt vom Gesamteindruck ab, den die Zeichen beim kaufenden Publikum hinterlassen, wobei dieser Gesamteindruck allerdings durch einen einzelnen Bestandteil entscheidend beeinflusst werden kann (BGE 112 II 163 E. 2 mit Hinweisen). Ein strenger Massstab ist insbesondere anzulegen, wenn die Waren weitgehend identisch sind (BGE 102 II 125 E. 2 mit Hinweisen) und wenn es sich um Massenartikel des täglichen Gebrauchs handelt (BGE 96 II 404 E. 2 mit Hinweisen).

Ist eine Ortsbezeichnung zufolge Verkehrsdurchsetzung zur Marke eines Unternehmens geworden, so kann Konkurrenzunternehmen, die sich nachträglich am gleichen Ort niederlassen, zwar nicht untersagt werden, auf die Herkunft ihrer Ware hinzuweisen. Sie haben aber für genügende Unterscheidbarkeit gegenüber der prioritätsälteren Marke zu sorgen. Die Rechtslage ist ähnlich wie beim Gegenüberstehen der Marken von Gleichnamigen (*Troller*, a.a.O., S. 296). Auseinandersetzungen zwischen zwei am selben Ort ansässigen Unternehmen um die markenmässige Verwendung des Ortsnamens lassen sich nicht schematisch nach einheitlichen Regeln beurteilen. Wie beim Gegenüberstehen der Marken von Gleichnamigen ist in jedem Einzelfall ein Abwägen der gegenseitigen Interessen erforderlich (BGE 116 II 619 E. d). Dem Interesse des Ortsansässigen an der Verwendung des Ortsnamens wird dabei allerdings erheblich weniger Gewicht beizumessen sein, als der aus dem Namensrecht fliessenden Befugnis des Namensträgers zukommt, den eigenen Namen bei allen sich bietenden Gelegenheiten als Mittel der Identifizierung zu verwenden (vgl. BGE 102 II 170 mit Hinweisen).

*Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG – «MONTPARNASSE»*

- *Bezüglich geografischer Namen besteht in der Regel auch dann ein Freihaltebedürfnis, wenn es sich nicht um Herkunftsbezeichnungen im Sinne von Art. 18 MSchG handelt.*
- *Zuzulassen sind neben Phantasiebezeichnungen auch solche ausländischen, aus einer geografischen Bezeichnung bestehenden Marken, die im Ursprungsland der Bezeichnung oder in der Schweiz Verkehrsgeltung erlangt haben.*
- *Der geografischen Bezeichnung, die im Ursprungsland als Marke geschützt ist, kann auch in der Schweiz Markenschutz gewährt werden:*
- *Même les noms géographiques qui ne constituent pas des indications de provenance au sens de l'art. 18 LMF ne doivent en règle générale pas être monopolisés.*
- *Outre les indications de fantaisie, il faut aussi accepter les marques étrangères contenant une indication géographique qui se sont imposées en Suisse ou au pays d'origine de l'indication.*
- *L'indication géographique qui est protégée comme marque au pays d'origine peut l'être aussi en Suisse.*

BGer, I. Zivilabt., vom 18. Juni 1991 i.S. S.T. Dupont SA ca. BAGE (Verwaltungsgerichtsbeschwerde), publ. in PMMBI 30/1991 I 67 und BGE 117 II 328.

*Art. 6 Abs. 1, Art. 9 MSchG – «RITZ»*

- *Aktivlegitimiert zur Löschungsklage wegen Nichtgebrauchs ist, wer die ungebrauchte Marke selber zu verwenden beabsichtigt (E. a).*
- *Eine Marke, die während siebeneinhalb Jahren nicht gebraucht worden ist, ist löschungsreif (E. b).*
- *Celui qui entend employer une marque non utilisée a qualité pour agir en radiation pour défaut d'usage (c. a).*
- *La radiation d'une marque inutilisée depuis sept ans et demi peut être ordonnée (c. b).*

Säumnisurteil HGer BE vom 29. Juni 1987 i.S. Ritz Hotel Ltd. ca. Shen Manufacturing Co. Inc.

Die Klägerin ist unter anderem Inhaberin der schweizerischen Marke 340903, welche am 9. August 1985 für Haushalt- und Küchenutensilien, Reinigungsinstrumente und Haushalt- und Küchenporzellan (Cl. 21) hinterlegt worden ist. Die Beklagte hatte ursprünglich im Jahre 1958 die Marke RITZ hinterlegt, konnte sie aber im Jahre 1978 wegen deren Identität mit dem Familiennamen Ritz nicht erneuern,

weshalb am 12. Dezember 1979 die neue Marke 302258 RITS für Stoffe zur Reinigung und Politur, Wasch- und Staublappen, Herd- und Topflappen (Kl. 21) hinterlegt wurde. In der vorprozessualen Korrespondenz wurde von der Vertreterin der Beklagten am 6. März 1986 lediglich auf die Benutzung der Bezeichnung RITZ, nicht aber auf dem Gebrauch der Marke RITS hingewiesen. Mit Klage vom 6. August 1986 verlangte die Klägerin die Nichtigerklärung der schweizerischen Marke 302258 RITS.

### *Das Handelsgericht hat erwogen:*

In diesem Prozess ist

- a) die Legitimation der Klägerin zur Sache abzuklären sowie
- b) ob die Beanspruchung der Marke RITS durch die Beklagte zu Verwechslungen mit der Marke RITZ Anlass gibt.

a) Gemäss Art. 9 Abs. 1 MSchG kann das Gericht *auf Klage einer interessierten Partei* die Löschung einer Marke anordnen, wenn der Inhaber dieser Marke während drei aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch von ihr gemacht hat, sofern der Inhaber die Unterlassung des Gebrauchs nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag.

Aktivlegitimiert zur Löschungsklage ist insbesondere, wer gegenüber dem Inhaber der angefochtenen Marke Unterlassungsansprüche herleitet oder wer die ungebrauchte Marke selber zu verwenden beabsichtigt (*L. David*, Supplement zu Kommentar zum Schweiz. Markenschutzgesetz, 1974, N 16 zu Art. 9).

Die Klägerin hat glaubhaft dargelegt, dass sie innerhalb der Karenzfrist bis August 1988 unter ihrer eingetragenen Marke RITZ auf dem Markt in Erscheinung treten will. Die Marke RITZ leitet die Klägerin übrigens aus ihrem Familiennamen ab.

Damit ist die Legitimation der Klägerin zur Sache ausgewiesen.

b) Die Beklagte hatte von 1958 bis 1978 die Marke RITZ unangefochten im Schweizer Markenregister eingetragen und gebraucht. Anlässlich der Erneuerung im Jahre 1979 wurde diese Marke dann in RITS abgeändert, weil das Bundesamt für geistiges Eigentum in der Marke RITZ eine Täuschungsgefahr zum Familiennamen Ritz verwirklicht sah.

Dass die Beklagte auch vom Jahre 1979 an in der Schweiz noch Waren unter der Marke RITZ vertrieben hätte, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Der bei den Akten liegende Prospekt über den Vertrieb von Waren der Marke RITZ in der Schweiz stammt von der John Ritzenthaler Company, USA, die mit der Beklagten nicht identisch ist.

Ebenfalls nicht ersichtlich ist, dass die Beklagte unter ihrer Marke RITS in der Schweiz Waren vertrieben hätte. Dies wird in einem Brief vom 6. März 1986 der früheren Vertreterin der Beklagten im Gegenteil konkludent verneint. Den Gegenbeweis konnte die Beklagte jedenfalls nicht erbringen.

Abzuklären ist weiter, ob durch einen eventuellen zukünftigen Gebrauch der beklagten Marke RITS eine *Verwechslungsgefahr* zur klägerischen Marke RITZ geschaffen würde (vgl. Art. 6 Abs. 1 MSchG). Diese Frage zu prüfen ist durchaus

gerechtfertigt, denn die Beklagte hätte in diesem Falle die Priorität vom Zeitpunkt der Ingebrauchnahme an gegenüber der Marke RITZ der Klägerin.

Massgeblich für die Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck der zu vergleichenden Marken. Laut BGE 78 II 379 ff hängt der Gesamteindruck bei Wortmarken vom Wortklang und Schriftbild ab. Der Wortklang werde bestimmt durch Silbenmasse, Kadenz und Aufeinanderfolge der sonoren Vokale. Von diesen Erwägungen ausgehend muss gesagt werden, dass zwischen den Marken RITZ und RITS im akustischen Bereich die Verwechslungsgefahr klar gegeben ist; es besteht sogar volle Identität. Aber auch optisch muss eine Verwechslungsgefahr bejaht werden, da sich die beiden Marken nur in einem Buchstaben voneinander unterscheiden. Aus dieser Sicht ist es unverständlich, dass das Bundesamt für geistiges Eigentum seinerzeit der Beklagten die Änderung der Marke RITZ in die Marke RITS bewilligt hat und gar empfohlen haben soll. Gemäss ständiger Rechtsprechung reicht es aus, dass eine Wortmarke mit dem Wortbestandteil einer kombinierten Wort-/Bildmarke verwechslungsfähig ist.

Bei der beklagten Marke RITS handelt es sich offensichtlich um eine reine Defensiv- oder Vorratsmarke, die der Inhaber überhaupt nicht oder nicht in absehbarer Zeit gebrauchen will. Als Defensivmarke deswegen, weil sie damit das bisher offenbar allein von der Firma John Ritzenthaler Company verwendete Zeichen RITZ schützen konnte, als Vorratsmarke möglicherweise für den Fall, dass ihr oder der Firma John Ritzenthaler Company die Verwendung der täuschenden Marke RITZ untersagt wird. Der mangelnde Gebrauchswille geht aus den Umständen klar hervor, insbesondere aus dem Nichtgebrauch des Zeichens.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beklagte ihre 1979 eingetragene Marke RITS während siebeneinhalb Jahren nicht gebraucht hat. Diese Marke ist demzufolge nichtig und lösungsreif.

*Art. 18, 24 und 25 MSchG, Art. 13 lit. b aUWG - «LUCORALL»*

- *Wer mit raffinierten Wortspielen den Anschein erweckt, die von ihm angebotenen Hongkong-Uhren seien schweizerischer Herkunft, macht sich der Verwendung einer irreführenden Herkunftsbezeichnung schuldig (KantGer).*
- *Kommt das Markenschutzgesetz wegen Verjährung nicht mehr zur Anwendung, kann eine Bestrafung nach Wettbewerbsrecht erfolgen (BGer).*
- *Celui qui, par des allusions habiles, fait croire que les montres de Hongkong qu'il met en vente proviennent de Suisse se rend coupable d'usage d'une indication de provenance inexacte (tribunal cantonal).*
- *Si la prescription empêche l'application de la LMF, l'acte demeure punissable selon la LCD (tribunal fédéral).*

KGer SG (Strafkammer) vom 23. Januar 1991, BGer (Kassationshof) vom 24. Oktober 1991.



Der Angeklagte betreibt seit 15 Jahren einen Schmuckhandel-Versand; die von ihm geleitete Gesellschaft ist seit 1981 im Handelsregister eingetragen. Im November 1987 liess er unter dem Handelsnamen «Lucorall» zwei Zeitschrifteninserate für Hongkong-Uhren der gleichen Marke veröffentlichen. Die eine Anzeige erschien am 26. November 1987 in der deutschen Zeitschrift «Praliné» und stellte die Uhr «Lucorall» als Angebot eines Schweizer Schmuckunternehmens vor. Es wurde erklärt, «Lucorall» sei ein alt eingesessenes Schmuckunternehmen in der Schweiz; es verzichte auf «Handelsspannen, Rabatte und andere Vergünstigungen, die sonst Gross- und Einzelhandel zugute» kämen, und gebe sie «direkt den Kunden weiter». Das zweite Inserat wurde im November 1987 in der französischen Zeitschrift «Femme actuelle» abgedruckt. Es hiess darin unter anderem: «Lucorall vous propose, de Suisse, cette élégante montre de dame . . .» und «La réputation des montres vendues en Suisse n'est plus à faire». Ferner wurde erklärt: «Nous vous les envoyons directement de notre atelier et nous évitons ainsi les intermédiaires».

Am 18. Juli 1988 reichte der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie F.H wegen dieser beiden Inserate Strafantrag ein. Mit Strafbescheid vom 5. Oktober 1988 büsste der kantonale Untersuchungsrichter für Wirtschaftsdelikte den Angeklagten unter anderem wegen Verletzung von Art. 13 lit. b aUWG, da die Anpreisung der Firma «Lucorall» als «alt eingesessenes» Schmuckunternehmen irreführend und unrichtig sei; die Untersuchung wegen Zuwiderhandlung gegen das Markenschutzgesetz und die Verordnung über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren wurde mit der Begründung eingestellt, ein direkter Bezug der Uhren zum Namen Schweiz werde nicht hergestellt. Die Strafklägerin erklärte Beschwerde an die Anklagekammer des Kantons St. Gallen, welche die Beschwerde mit Entschied vom 9. Februar 1989 schützte und den Angeklagten wegen Widerhandlung gegen das Markenschutzgesetz und das Gesetz über unlauteren Wettbewerb der Gerichtskommission Unterrheinthal überwies. Diese verurteilte ihn im Zusatz zum Strafbescheid des kantonalen Untersuchungsrichters für Wirtschaftsdelikte mit Urteil vom 15. Dezember 1989 zu einer Busse von 2000 Franken, bedingt löschar bei einer Probezeit von einem Jahr.

Gegen dieses Urteil liess der Angeklagte am 26. März 1990 die Berufung an das Kantonsgericht St. Gallen erklären. Mit Eingabe vom 20. Dezember 1990 machte die Verteidigung zudem geltend, dass der Tatbestand, der Gegenstand der Berufung bilde, verjährt sei, womit auf eine materielle Prüfung des Falles verzichtet werden könne. Demgegenüber stellte sich die Strafklägerin auf den Standpunkt, dass zwar nicht mehr die Strafbestimmungen des Markenschutzgesetzes, wohl aber diejenigen des alten Wettbewerbsgesetzes zur Anwendung kämen. Mit Urteil vom 23. Januar 1991 verwarf das Kantonsgericht St. Gallen die Verjährungseinrede des Angeklagten und verurteilte ihn wegen Widerhandlung gegen ds Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb erneut zu einer Busse von 2000 Franken.

#### *Aus den Erwägungen des Kantonsgerichtes:*

2. Gemäss Art. 13 lit. b aUWG macht sich des unlauteren Wettbewerbs schuldig, wer vorsätzlich über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäfts-

verhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht, um das eigene Angebot im Wettbewerb zu begünstigen. Art. 13 Abs. 2 aUWG droht bei Verletzungen des Wettbewerbsgesetzes Gefängnis oder Busse an. Das zur Tatzeit 1987 gültige Bundesgesetz vom 30. September 1943 über den unlauteren Wettbewerb wurde durch das neue Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 (in Kraft getreten am 1. März 1988) abgelöst. Da sich die hier zu beurteilenden Sachverhalte 1987 – und damit vor Inkrafttreten des revidierten Gesetzes – ereigneten, ist gemäss Art. 2 Abs. 1 StGB grundsätzlich von der alten Fassung auszugehen, ausser die neue Fassung stelle das mildere Recht dar (Art. 2 Abs. 2 StGB, *Hauser/Rehberg*, Strafrecht I, 4. Aufl. 1988, S. 42/43). Im vorliegenden Fall hat sich ergeben, dass die neue Fassung des UWG zu keiner milderer Beurteilung führt, so dass vom alten, zum Zeitpunkt der Tat geltenden Recht auszugehen ist.

Bereits die Anklagekammer hat in ihrem Entscheid vom 9. Februar 1989 festgestellt, dass die beiden beanstandeten Inserate mehrfach in einer Weise auf die Schweiz Bezug nehmen, dass beim unbefangenen Leser ohne weiteres der Eindruck entstehen kann, bei den «Lucorall»-Uhren handle es sich um solche schweizerischer Herkunft. Das in der Zeitschrift «Praline» erschienene Inserat spricht von «Schweizer Schmuckunternehmen» und von alteingesessenem «Schmuckunternehmen in der Schweiz», das nunmehr im Versandgeschäft auf «Handelsspannen, Rabatte und andere Vergünstigungen, die sonst Gross- und Einzelhandel zugute kommen», verzichte. Auf diese Art und Weise wird dem Leser offensichtlich suggeriert, dass die angepriesene «Elegante Uhr mit funkelnem Simili-Schmuck-Stein» schweizerischer Provenienz sei. Nicht anders verhält es sich beim französischen Text, wo es heisst, Lucorall offeriere «de Suisse» diese elegante Uhr, und wo wörtlich erklärt wird: «La réputation des montres vendues en Suisse n'est plus à faire» sowie: «Nous vous les envoyons directement de notre atelier et nous évitons ainsi les intermédiaires». Die Gerichtskommission hat zu Recht angenommen, dass alle diese Formulierungen auf Uhren schweizerischer Herkunft hinweisen. Entgegen der Ansicht des Angeklagten vermochte auch der an sich geringe Preis der Uhren die Täuschung über die Herkunft nicht zu verhindern, da auch die schweizerische Uhrenindustrie heute günstige Modelle (z.B. Swatch) anbietet. Auch der Einwand des Angeklagten, die von ihm angebotenen Uhren seien in der Schweiz speziell graviert worden, ändert nichts daran, dass sie im Ausland hergestellt worden sind; Herstellung und Gravur sind zwei grundsätzlich verschiedene Dinge. Der Angeschuldigte hat den guten Ruf der Schweizer Uhr missbraucht, um den Absatz seiner in Hongkong hergestellten Billigprodukte zu fördern. Damit hat er den Tatbestand von Art. 13 lit. b aUWG in objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllt und ist dafür mit Gefängnis oder mit Busse zu bestrafen.

3. Gemäss Art. 63 StGB misst der Richter die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu; er berücksichtigt die Beweggründe, das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Schuldigen.

Das Verschulden von A.G. wiegt nicht mehr leicht. Mit raffinierten Wortspielen hat er den Anschein erweckt, die von ihm angebotenen Uhren seien schweizerischer Herkunft. Gleichzeitig hat er dadurch den Leser und potentiellen Käufer Glauben machen wollen, es handle sich um Uhren entsprechend hoher Qualität, obwohl er

Billiguhren aus Ostasien anbot. Durch dieses Verhalten gefährdete er zudem den guten Ruf, den Schweizer Uhren im allgemeinen geniessen.

Gegen dieses Urteil erhob der Angeklagte eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde, mit welcher er wiederum die Verjährung der Markenrechtsverletzung geltend machte und die Wettbewerbsverletzung als durch das mildere Spezialgesetz als konsumiert betrachtete. Die Strafklägerin beantragte Abweisung der Beschwerde.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1.- a) Das Verhalten des Beschwerdeführers wird erfasst sowohl von Art. 18 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 24 lit. f und 25 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen vom 26. September 1890 (MSchG; SR 232.11) als auch von Art. 13 lit. b der zur Tatzeit noch in Kraft stehenden alten Fassung des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb vom 30. September 1943 (aUWG; SR 241).

b) Zwischen diesen Strafbestimmungen besteht unechte Konkurrenz. Art. 18 Abs. 3 MSchG in Verbindung mit Art. 24 lit. f und 25 MSchG ist gegenüber Art. 13 lit. b aUWG *lex specialis* (vgl. BGE 117 IV 46 E. 2c). Soweit ein Schuldspruch nach MSchG erfolgt, scheidet eine Bestrafung nach dem aUWG demnach aus.

2.- Das Kantonsgericht ist der Auffassung, der Beschwerdeführer könne wegen der Verletzung des MSchG infolge Eintritts der Verjährung nicht mehr belangt werden.

a) Wer Art. 18 Abs. 3 MSchG zuwiderhandelt, wird gemäss Art. 24 lit. f in Verbindung mit Art. 25 MSchG mit einer Geldbusse von 30 bis 2000 Franken oder mit Gefängnis von drei Tagen bis zu einem Jahr bestraft; gegen Rückfällige können diese Strafen bis auf das Doppelte erhöht werden. Ein Verstoss gegen Art. 18 Abs. 3 MSchG ist somit ein Vergehen (Art. 9 Abs. 2 StGB).

b) Gemäss Art. 28 Abs. 4 MSchG verjährt die strafrechtliche Klage bei Widerhandlungen gegen das MSchG nach zwei Jahren, vom Tag der letzten Übertretung an gerechnet. Damit regelt das MSchG die relative Verjährungsfrist. Zur Dauer der absoluten Verjährungsfrist äussert es sich nicht. Wie das Bundesgericht bereits in BGE 84 IV 94 f. E. 2 entschieden hat, ist deshalb gemäss Art. 333 Abs. 1 StGB für die Ermittlung dieser Frist Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 Satz 2 StGB massgebend. Danach tritt die absolute Strafverfolgungsverjährung bei Vergehen ein, wenn die relative Verjährungsfrist um die Hälfte überschritten ist; eine Ausnahme von dieser Regel gilt im Bereich der Vergehen nur bei den Ehrverletzungen. Die absolute Strafverfolgungsverjährung tritt bei Verstössen gegen Art. 18 Abs. 3 MSchG folglich nach drei Jahren ein. Zu Recht ist somit die Vorinstanz davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Fällung ihres Urteils nach den Bestimmungen des MSchG nicht mehr strafbar war.

c) Noch nicht verjährt war damals dagegen die Widerhandlung gegen Art. 13 lit. b aUWG. Für diese Tat, die mit Gefängnis oder Busse zu ahnden und demnach ebenfalls ein Vergehen ist, gilt gemäss Art. 333 Abs. 1 StGB die im allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches festgelegte ordentliche Verjährungsfrist von fünf Jahren (Art. 70 StGB). Es erhebt sich die Frage, ob der Strafanspruch aus Art. 13 lit. b aUWG wiederauflebt, wenn jener aus dem MSchG infolge Verjährung untergegangen ist.

3.- a) Die Gesetzeskonkurrenz entfaltet ihre Wirkungen grundsätzlich nur, wenn mehrere Straftatbestände erfüllt sind und der Täter für deren Verwirklichung bestraft werden kann. Ist die Bestrafung aus dem vorgehenden Gesetz nicht möglich, ist der Täter in der Regel nach dem zurücktretenden zu belangen (vgl. *Stratenwerth*, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, § 19 N 13). So konsumiert etwa der bei einem Verkehrsunfall erfüllte Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung (Art. 125 StGB) die damit verbundene Verletzung der Verkehrsregeln nur, wenn eine Beurteilung wegen Körperverletzung tatsächlich erfolgt. Ist das nicht der Fall, beispielsweise weil ein Strafantrag fehlt, ist der Täter wegen Verletzung der Verkehrsregeln zur Rechenschaft zu ziehen (vgl. BGE 96 IV 39 ff.; 76 IV 126 f.; 68 IV 86). Ebenso verhält es sich, wenn eine Fundunterschlagung gemäss Art. 141 StGB mangels Strafantrags nicht verfolgt werden kann. Hier ist der Täter wegen Nichtanzeigen eines Fundes nach Art. 332 StGB strafbar (vgl. BGE 85 IV 191 f.; 71 IV 93).

b) Auch insoweit gibt es jedoch Ausnahmen, namentlich beim Vorrang eines milderen Gesetzes. So wäre es offensichtlich verfehlt, eine Tötung auf Verlangen (Art. 114 StGB) oder eine Kindestötung (Art. 116 StGB) nach Ablauf der bei diesen Vergehen gegebenen Verjährungsfrist von fünf Jahren als vorsätzliche Tötung (Art. 111 StGB), die als Verbrechen nach zehn Jahren verjährt, zu bestrafen. Der Unrechts- bzw. Schuldgehalt ist bei einer Tötung auf Verlangen oder einer Kindestötung im Vergleich zur vorsätzlichen Tötung deutlich geringer. Deshalb sieht das Gesetz für diese Taten einen tieferen Strafrahmen und eine kürzere Verjährungsfrist vor. Die gewollte Besserstellung des Täters würde in Fällen wie hier aufgehoben, wenn er nach Eintritt der Verjährung in bezug auf das mildere Spezialgesetz nach der allgemeinen Bestimmung bestraft werden könnte (vgl. *Stratenwerth*, a.a.O., § 19 N 14).

c) Für eine Widerhandlung gegen Art. 18 Abs. 3 MSchG droht das Gesetz eine mildere Strafe an als für eine solche gegen Art. 13 lit. b aUWG. Der Verstoss gegen das MSchG wird, wie dargelegt, geahndet mit einer Geldbusse von 30 bis 2000 Franken oder mit Gefängnis von drei Tagen bis zu einem Jahr; gegen Rückfällige können diese Strafen bis auf das Doppelte erhöht werden (Art. 24 lit. f in Verbindung mit 25 MSchG). Eine Verletzung von Art. 13 lit. b aUWG wird demgegenüber auf Antrag von Personen oder Verbänden, die zur Zivilklage berechtigt sind, mit Gefängnis von drei Tagen bis zu drei Jahren (Art. 36 StGB) oder mit Busse bis zu 40000 Franken (Art. 48 Ziff. 1 Abs. 1 StGB) bestraft. Daraus, dass das MSchG einen tieferen Strafrahmen vorsieht als das aUWG, folgt jedoch nicht, dass nach Eintritt der Verjährung für die Widerhandlung gegen das MSchG eine Bestrafung nach dem aUWG ausgeschlossen sei. Denn eine Handlung, die nebst dem allgemeinen Tat-

bestand des aUWG auch den besonderen des MSchG verwirklicht, wiegt weder unter Unrechts- noch unter Schuldgesichtspunkten leichter als eine Tat, die allein unter die Strafbestimmungen des aUWG fällt. Die mildere Strafdrohung und die kürzere Verjährung nach MSchG sind denn auch nicht als Ausdruck des gesetzgebenden Willens nach einer Besserstellung des Täters anzusehen; sie sind vielmehr darauf zurückzuführen, dass das MSchG und das aUWG zu verschiedenen Zeiten geschaffen und die entsprechenden Bestimmungen nicht im erforderlichen Mass aufeinander abgestimmt wurden.

d) Angesichts dessen steht in Fällen wie hier die Verjährung der Widerhandlung gegen das MSchG einer Bestrafung nach dem aUWG nicht entgegen (ebenso Obergericht Zürich, SMI 1988, S. 233 f. E. 4). Zu beachten ist allerdings die Sperrwirkung des MSchG als milderes Gesetz. Der Täter darf nach dem aUWG nicht schwerer als nach dem MSchG bestraft werden. Insoweit wird eine Bundesrechtsverletzung jedoch nicht geltend gemacht. Eine solche ist auch auszuschliessen, da die Vorinstanz das Urteil der Gerichtskommission in bezug auf die Strafe nicht geändert hat.

4.- Die Beschwerde ist somit abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Kosten (Art. 278 Abs. 1 BStP).

#### *Art. 24 MSchG, 3 litt. d UWG – «GUCCIO GUCCI I»*

- *Nicht nur die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit einer Marke, sondern auch alle anderen im MSchG vorgesehenen Klagen können gegen den im Register eingetragenen Inhaber gerichtet werden, selbst wenn er seine Marke abgetreten hat (E. 2a und b).*
- *Im Berner Zivilprozess, wie auch im Bundeszivilprozess, behält der Kläger seine Aktivlegitimation, die ihm zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit zustand, selbst wenn der Streitgegenstand im Laufe des Verfahrens veräussert worden ist (E. 2a).*
- *Die Eintragung einer Marke lässt auf die Absicht ihrer Benutzung schliessen (E. 2c).*
- *Das Wettbewerbsrecht geht insofern über das Markenrecht hinaus, als es auch Schutz vor schmarotzerischer Rufausbeutung gewährt; ebenso schützt es die berühmte Marke losgelöst von der Verschiedenartigkeit der betreffenden Waren (E. 3a).*
- *Der Bestand einer älteren, berühmten Marke rechtfertigt es, einem jüngeren Wettbewerber Einschränkungen beim Gebrauch seines eigenen Namens aufzuerlegen; diese Einschränkungen dürfen nicht weitergehen, als es das aktuelle Interesse des Klägers erheischt (E. 3a und b).*
- *Damit ein Unterlassungsbefehl vollstreckt werden kann, muss das zu unterlassende Verhalten klar und präzise im Dispositiv umschrieben werden (E. 3c).*

- *Non seulement l'action en constatation de la nullité d'une marque, mais aussi toutes les autres actions prévues par la LMF peuvent être dirigées contre le titulaire inscrit au registre, même s'il a cédé la marque (c. 2a et b).*
- *En procédure civile bernoise, comme en procédure civile fédérale, le demandeur légitimé à agir lorsque la litispendance est créée conserve cette qualité même si l'objet du litige est aliéné au cours de la procédure (c. 2a).*
- *Faire enregistrer une marque implique qu'on a l'intention de l'utiliser (c. 2c).*
- *Allant plus loin que le droit des marques, la LCD interdit l'exploitation parasitaire de la renommée; elle protège également la marque de haute renommée nonobstant la nature différente des marchandises concernées (c. 3a).*
- *L'existence d'une marque antérieure de haute renommée justifie d'imposer à un concurrent nouveau des restrictions à l'usage de son nom; ces restrictions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est motivé par les intérêts actuels du demandeur (c. 3a et b).*
- *Pour permettre son exécution, le dispositif doit interdire un comportement défini de façon précise (c. 3c).*

Urteil des Bundesgerichts (I. Zivilabt.) vom 22. Oktober 1991 i.S. Guccio Gucci S.p.A gegen Guccio Gucci.

Aus der 1939 von Guccio Gucci gegründeten Guccio Gucci S.r.l., die sich zu einem Grossunternehmen der Modebranche entwickelt hatte, ging 1982 die Guccio Gucci S.p.A. mit Sitz in Florenz hervor, die Inhaberin zahlreicher Marken ist, unter denen sie auch in der Schweiz namentlich Luxusprodukte vertreibt oder durch Partnerfirmen vertreiben lässt. Mit dem Design, der Herstellung und dem Handel gleicher Waren befasst sich die ebenfalls in Florenz domizilierte G&G S.r.l., die von einem Urenkel des erwähnten Firmengründers mit dem gleichen Namen beherrscht wird, der mit Schutzwirkung auch für die Schweiz die IR-Marken 529211 GUCCIO, 529212 GUCCIO GUCCI und 533 134 GUCCIO G am 20. April 1988 hinterlegt und am 3. November 1988 an die G&G S.r.l. abgetreten hatte; für die beiden ersten Marken wurde der Übergang am 25. September 1989 im internationalen Markenregister eingetragen.

Bereits am 30. August 1989 hatte die Guccio Gucci S.p.A. beim Handelsgericht des Kantons Bern gegen den Urenkel auf Nichtigerklärung der drei Marken und auf Unterlassung geklagt. Der Beklagte erhob Widerklage auf Nichtigerklärung einzelner Marken der Klägerin zufolge Nichtgebrauchs. Mit Urteil vom 16. Januar 1991 hiess das Handelsgericht die Klage gut, erklärte den schweizerischen Anteil der Marken des Beklagten als nichtig und verbot diesem unter Strafandrohung, die entsprechenden Bezeichnungen im Geschäftsverkehr zu verwenden (Ziff. 2 des Dispositivs). Die Widerklage wies es ab.

Der Beklagte führt Berufung beim Bundesgericht mit dem Antrag, Ziff. 2 des handelsgerichtlichen Urteils aufzuheben und das Unterlassungsbegehren zurückzuweisen, eventuell es abzuweisen, soweit damit Schutz auch in den von der Klägerin markenrechtlich nicht belegten Warenkategorien beansprucht werde. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung.

### *Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

2.- Für seinen Hauptantrag auf Rückweisung des Unterlassungsbegehrens beruft sich der Beklagte auf die am 3. November 1988 erfolgte Markenübertragung auf die G&G S.r.l. Ob die Klägerin trotz dieses Übergangs ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse daran hat, dem Beklagten den Gebrauch der streitigen Bezeichnungen verbieten zu lassen, ist als Frage des Bundesprivatrechts im Berufungsverfahren zu prüfen (BGE 116 II 198 E. 1a mit Hinweis).

a) Bei Eintritt der Rechtshängigkeit am 30. August 1989 hatte der Beklagte seine Markenrechte schon abgetreten, doch war der Übergang der Berechtigung auf die G&G S.r.l. aus dem Markenregister noch nicht ersichtlich. In analoger Anwendung von Art. 33 Abs. 3 PatG gilt jedenfalls für die Nichtigkeitsklage, dass diese wahlweise gegen den registermässigen Inhaber oder den Benützer der Marke gerichtet werden konnte (BGE 108 II 217 f. E. 1a; Urteil des bernischen Handelsgerichts vom 21. September 1988, E. 1b, in: SMI 1990, S. 90 f.; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. 1985, Bd. II, S. 1024).

Während der Rechtshängigkeit des Prozesses wurde der Rechtsübergang an zwei der drei streitigen Marken im internationalen Register eingetragen. Ob der Beklagte deswegen auch aufhörte, als registermässiger Inhaber zur passiven Prozessführung befugt zu sein, und ob der Prozess im Hinblick auf die formell wie materiell berechnete G&G S.r.l. mangels Passivlegitimation durch Gegenstandsloserklärung oder Klageabweisung zu beendigen gewesen wäre (*Vogel*, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2. Aufl. 1988, S. 108 f.), beurteilt sich indessen nicht nach Bundesrecht. Denn entscheidend für die Fortsetzung des Prozesses durch das Handelsgericht war das vom Kanton Bern aufgrund seiner Prozesshoheit erlassene Verfahrensrecht (94 I 316 E. 1c; *Poudret*, N. 1.3.2.4. a.E. zu Art. 43 OG, S. 115). Nach dieser im Berufungsverfahren nicht zu prüfenden Ordnung gilt wie auch nach eidgenössischem Zivilprozess (Art. 21 Abs. 2 BZP), dass die bei Eintritt der Rechtshängigkeit vorhandene Legitimation zur Sache erhalten bleibt, wenn der Streitgegenstand während des Prozesses veräussert wird (BGE 94 I 317; *Leuch*, je N. 1 zu Art. 41 und 160 ZPO/BE; *Kummer*, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl. 1984, S. 68 und 159 f.).

b) Diese für die Nichtigkeitsklage massgebliche Ordnung muss für Beseitigungs- und Unterlassungsklagen jedenfalls dort Platz greifen, wo geltend gemacht wird, der im Register eingetragene Inhaber verhalte sich rechtswidrig bzw. beabsichtige rechtswidrige Handlungen. Wird nämlich an den Registereintrag angeknüpft, so hat entsprechend der Regel von Art. 33 Abs. 3 PatG zu gelten, dass gegen den registermässigen Inhaber nicht nur Nichtigkeitsklagen, sondern auch noch dann sämtliche im Gesetz vorgesehenen Klagen erhoben werden können, wenn der im Register eingetragene materiell nicht mehr berechnete ist. Wie im Patent- wird in solchen Fällen auch im Markenrecht die tatsächliche Vermutung, der eingetragene sei auch Inhaber des kundgegebenen Rechts, letztlich zur Fiktion (BGE 36 II 612 f. E. 2). Entscheidend ist daher auch für die vorliegende Unterlassungsklage, dass dem Beklagten im Zeitpunkt des Eintritts der Rechtshängigkeit aufgrund des Registereintrags die passive Prozessführungsbefugnis zugestanden hatte.

c) Weder gegen das Rechtsschutzinteresse der Klägerin noch gegen die vom Handelsgericht im übrigen bejahte Begründetheit des Unterlassungsanspruchs vermag der Beklagte mit seinem weiteren Einwand aufzukommen, die Vorinstanz schliesse aus dem Markeneintrag zu Unrecht auf die Benutzungsabsicht. Einmal ist dieser Schluss bundesrechtlich nicht zu beanstanden (*Troller*, a.a.O., S. 971 mit Hinweisen in Fn 29; Urteil des Bundesgerichts vom 29. Oktober 1990 i.S. Paolo Gucci ca. Guccio Gucci S.p.A., E. 3, in BGE 116 II 614 nicht publ.). Sodann spricht eine tatsächliche Vermutung für diese Absicht, werden doch insbesondere Namen deshalb als Marken eingetragen, um anschliessend umfassend für Geschäfts- und damit Wettbewerbszwecke gebraucht zu werden. Gerade beim Beklagten drängt sich diese Annahme auf, nachdem er während des gesamten kantonalen Verfahrens bestritten hat, irgendwelche Rechte der Klägerin zu verletzen (BGE 90 II 59 f. E. 9, 84 II 322 f. E. 3; Urteil des Bundesgerichts vom 29. Oktober 1990 a.a.O.; *Troller*, a.a.O.). Etwas anderes kann der Beklagte auch nicht aus BGE 109 II 346 E. 3 herleiten. Gegenstand des beantragten Verbots war dort der markenmässige Gebrauch einer nie gebrauchten und im Register bereits gelöschten Marke, während hier die über den markenmässigen Gebrauch hinausgehende Verwendung von Zeichen untersagt werden soll, die nicht gelöscht, sondern bloss auf eine vom Beklagten beherrschte juristische Person übertragen worden sind.

3.- Erweist sich der – ohnehin nur für die beiden übertragenen Marken geltende – Hauptstandpunkt des Beklagten als unbegründet, bleibt sein Eventualstandpunkt zu prüfen. Danach gehe das Verbot gemäss Ziff. 2 des Urteilsdispositivs, im Geschäftsverkehr die Bezeichnungen GUCCIO, GUCCI, GUCCIO GUCCI und GUCCIO G zu verwenden, bundesrechtlich zu weit.

a) Ein Unterlassungsbefehl nach Art. 3 lit. d UWG setzt voraus, dass die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer Kennzeichnung oder äusseren Ausstattung für das Erzeugnis eines andern gehalten werden kann. Ob zwei Erzeugnisse verwechselbar sind, beurteilt sich nach ihrem Gesamteindruck auf das kaufende Publikum. Dabei ist keine warenbezogene Verwechselbarkeit erforderlich; auch verschiedenartige Waren sind verwechselbar, wenn ihre Kennzeichnung geeignet ist, beim Publikum falsche Vorstellungen über die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu erwecken. Dabei kann für die Verwechselbarkeit auch die unzutreffende Vorstellung genügen, die Waren stammten zwar nicht vom gleichen, jedoch von einem wirtschaftlich eng verbundenen Unternehmen (BGE 116 II 368 E. 3a, 468 E. bb, 470 f. E. 4c, je mit Hinweisen).

Der Begriff der Verwechslungsgefahr in diesem Sinn ist im Wettbewerbsrecht kein anderer als im Marken- und Namensrecht (BGE 116 II 470 E. 4c, 616 E. 5b). Jedoch geht das UWG insofern weiter, als es im Gegensatz zu Art. 24 MSchG auch den nicht markenmässigen Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens verbietet (BGE 116 II 616 E. 5b mit Hinweis). Ferner kann nach Wettbewerbsrecht eine wettbewerbsbezogene Unterscheidbarkeit erforderlich sein, die weiter reicht als die markenrechtliche. So kann das Wettbewerbsrecht dem Konkurrenten einen über den markenrechtlichen hinausgehenden Schutz vor schmarotzerischer Ausbeutung seines Rufs (BGE 116 II 473) oder der berühmten Marke einen von der Warengleichartig-



keit losgelösten Schutz gewähren (*Lutz/Hilti*, Der Rechtsschutz der Marke ausserhalb des Markenrechts, in: *Marke und Marketing*, S. 309 ff.).

Ist die Verwechslungsgefahr auf den gleichen Namen zweier Wettbewerber zurückzuführen, wird der marken- und wettbewerbsrechtliche Schutz des prioritätsälteren Benutzers durch das Namensrecht des jüngeren Konkurrenten begrenzt. Die Kollision marken- und wettbewerbsrechtlich geschützter Interessen mit denjenigen des Namensrechts lässt sich nicht schematisch beurteilen. Nur eine sorgfältige Interessenabwägung im Einzelfall kann zu einem gerechten Ausgleich führen. Dabei ist ein grundsätzlicher Vorrang des Namensrechts insbesondere dann abzulehnen, wenn es die berühmte Marke des prioritätsälteren Benutzers rechtfertigt, dem jüngeren Wettbewerber Einschränkungen beim Gebrauch des Homonyms aufzuerlegen, die allerdings durch dessen Recht auf den eigenen Namen begrenzt werden und nach dem Grundsatz der schonenden Rechtsausübung nicht weiter gehen dürfen, als es das aktuelle Interesse des prioritätsälteren Wettbewerbers am Schutz verletzter oder gefährdeter Rechte erheischt (BGE 116 II 617 ff.).

b) Auch das Handelsgericht hat im angefochtenen Entscheid diese Rechtslage berücksichtigt, den Schutzbereich der berühmten Marken der Klägerin entsprechend weit gesteckt und dem Beklagten untersagt, die Bezeichnungen GUCCIO, GUCCI, GUCCIO GUCCI und GUCCIO G zu verwenden. Auf einer zutreffenden Abwägung des klägerischen Interesses am Schutz der prioritätsälteren Zeichen und des beklagtischen Interesses am Gebrauch des eigenen Namens beruht sodann die Erwägung des Handelsgerichts, wonach das Verbot auf die Verwendung der vier Bezeichnungen in Alleinstellung beschränkt sei und es dem Beklagten nicht verwehre, diese Zeichen in Kombination mit andern Wort- oder Bildbestandteilen zu verwenden, sofern dadurch eine deutliche Unterscheidbarkeit zu den klägerischen Zeichen gewährleistet sei. Insoweit ist das angefochtene Unterlassungsurteil bundesrechtlich nicht zu beanstanden.

Nach dem Wortlaut der angefochtenen Ziff. 2 des Urteilsdispositivs geht das Verbot im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung jedoch zu weit. Das Handelsgericht untersagt dem Beklagten den Gebrauch der vier Bezeichnungen im Geschäftsverkehr nämlich schlechthin, statt das Verbot nach Massgabe von BGE 116 II 614 auf bestimmte Warengattungen zu beschränken. Dass sich in jenem Fall der prioritätsjüngere Wettbewerber bereits einen gewissen Ruf als Designer geschaffen und daher auch für das Gebiet der Schweiz ein Gebrauchsinteresse manifestiert habe, rechtfertigt entgegen der Auffassung des Handelsgerichts keine unterschiedliche Behandlung des Beklagten. Allein aufgrund des Markeneintrags hat auch der Beklagte sein Interesse bekundet, unter diesen Bezeichnungen am Wettbewerb teilzunehmen; gestützt auf diese Tatsache ist vom Handelsgericht denn auch zu Recht die Verletzungsgefahr für die klägerischen Marken bejaht worden. Demzufolge kann auch nicht erheblich sein, dass der Beklagte seine Interessen nicht persönlich vor dem Handelsgericht offenbart habe und dies im Berufungsverfahren nicht mehr nachholen könne, wie die Klägerin in der Berufungsantwort meint. Hat aber der Beklagte sein Interesse bekundet, gilt wie in BGE 116 II 614, dass dieses Interesse nur insoweit hinter dasjenige der Klägerin zurückzutreten hat, als die Klägerin ein aktuelles Interesse an der Vermeidung wettbewerbsrechtlich erheblicher Verwechs-

lungen besitzt. Wenn auch nicht im Dispositiv, so geht das Handelsgericht doch in den Erwägungen selbst davon aus, dass dem Beklagten nicht verboten werde, die streitigen Bezeichnungen für «völlig andersartige Waren» zu verwenden, als sie die Klägerin vertreibe und vertreiben lasse.

c) Indem das Handelsgericht die Schranken des Verbots nur in den Erwägungen erwähnt, in Ziff. 2 des Dispositivs aber nicht festlegt, verkennt es auch die bundesrechtlichen Anforderungen an die Bestimmtheit der Umschreibung des zu unterlassenden Verhaltens:

Durch Unterlassungsbefehl kann dem Beklagten nur eine genau umschriebene, bestimmte Handlung untersagt werden. Denn einzig ein klar und präzise formuliertes Verbot ist der Vollstreckung fähig. Der Vollstreckungs- und im Falle einer Strafandrohung der Strafrichter haben nämlich nur zu prüfen, ob die begangene Handlung mit der im zivilrichterlichen Verbot umschriebenen übereinstimmt; dagegen sind sie nicht zuständig zum Entscheid darüber, ob das beanstandete Verhalten den gesetzlichen Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfüllt (BGE 84 II 457 f. E. 6). Das Bestimmtheitserfordernis soll nebst der Vollstreckbarkeit sicherstellen, dass der Adressat eines Unterlassungsbefehls nicht eine Würdigung vorzunehmen hat, bevor er die Tragweite des Verbots überhaupt erkennen kann (BGE 93 II 59 E. 4).

Auch wenn die genaue Umschreibung des zu untersagenden Verhaltens in komplizierten Verhältnissen mitunter schwierig ist, obliegt es doch stets dem Ansprecher, die Handlungen, welche er untersagt haben will, anzugeben, in einzelnen zu umschreiben und für jede Handlung sein Interesse am Verbot nachzuweisen. Allfällige Verbotslücken können nachträglich in einem neuen Prozess behoben werden (BGE 88 II 240 E. III).

d) Die Klägerin ist ihrer Obliegenheit, die zu unterlassenden Handlungen genau zu bezeichnen, dadurch nachgekommen, dass sie gemäss ihrem Eventualbegehren vor Handelsgericht das Verbot der Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen für diejenigen Erzeugnisse ausgesprochen haben wollte, für die sie selbst markenrechtlichen Schutz beansprucht (Int. Warenklassen 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 33 und 34; vgl. SR 0.232.112.8, Anhang). Der Beklagte schliesst sich in seinem Eventualantrag zur Berufung dem so umschriebenen Schutzbereich der klägerischen Marken an. Obwohl das Handelsgericht dazu keine Feststellungen trifft, kann daher im Berufungsverfahren von einem unbestrittenen Sachverhalt ausgegangen und von einer Rückweisung Umgang genommen werden (Urteil des Bundesgerichts vom 19. September 1962, E. 2a, in: SJ 1964 S. 20 f.; kritisch *Poudret*, N. 3.2 zu Art. 64 OG, S. 583 f.).

Das bundesrechtlich zu weitgehende Verbot in Ziff. 2 des angefochtenen Dispositivs ist somit auf die aufgelisteten Warenklassen zu beschränken.

Aus der Beschränkung darf der Beklagte jedoch nicht *e contrario* schliessen, er sei aufgrund des Berufungsurteils befugt, ausserhalb der genannten Warenklassen die beanstandeten Bezeichnungen im Geschäftsverkehr zu verwenden. Es ist durchaus denkbar, dass auch ein Handel in anderen Warenklassen oder eine anderweitige Geschäftstätigkeit zu einer wettbewerbswidrigen Verwechslungsgefahr führt, die Grundlage für ein zusätzliches oder weitergehendes Benutzungsverbot wäre. Darüber hätte der Richter aber in einem neuen Prozess zu entscheiden.

*Art. 2 Abs. 1 PVÜ, 1 Abs. 1 MMA, 29 Abs. 1 MSchG – «GUCCIO GUCCI II»*

- *Die sogenannte internationale Marke stellt ein Bündel nationaler Marken dar, die jede einzeln durch das betreffende nationale Recht normiert wird (E. 11).*
- *In jedem Land geniessen eine internationale und eine nationale Marke den gleichen Schutz, und die Zuständigkeitsbestimmungen des Art. 29 Abs. 1 MSchG gelten sowohl für die nationalen wie auch für die internationalen Marken (E. 12).*
- *La marque dite internationale consiste en un faisceau de marques nationales, chacune régie par le droit national du pays concerné (c. 11).*
- *Dans chaque pays, une marque internationale et une marque nationale bénéficient de la même protection et les règles de compétence découlant de l'article 29 alinéa 1 LMF valent pour les marques nationales comme pour celles internationales (c. 12).*

Urteil des FL Obersten Gerichtshofes vom 11. Dezember 1989 i.S. Guccio Gucci S.p.A. gegen Guccio Gucci.

Die Klägerin ist seit dem Jahre 1967 Inhaberin einer ganzen Anzahl internationaler Marken mit dem Bestandteil GUCCI, die in den Waren- und Dienstleistungsklassen 1 bis 42 eingetragen sind. Der Beklagte liess am 20. September 1988 die internationalen Marken IR 529211 GUCCIO und IR 529212 GUCCIO GUCCI auch mit Wirkung für Liechtenstein für verschiedene Waren und Dienstleistungen eintragen. Am 28. April 1989 klagte die Klägerin beim FL Landgericht auf Löschung der beiden Marken des Beklagten. Mit Beschluss vom 22. Juni 1989 hiess das Landgericht die vom Beklagten erhobene Unzuständigkeitseinrede gut und trat auf die Klage nicht ein. Dieser Beschluss wurde auf Rekurs der Klägerin vom FL Obergericht am 13. Juli 1989 aufgehoben und die vom Beklagten erhobene Unzuständigkeitseinrede abgewiesen. Hiegegen richtet sich der Rekurs des Beklagten, mit welchem er die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Beschlusses beantragte.

*Aus der Begründung des FL Obersten Gerichtshofes:*

9.) § 23 JN bestimmt, dass das FL Landgericht seine Zuständigkeit von Amts wegen zu prüfen hat, sobald eine Rechtssache bei ihm anhängig wird. Diese Prüfung erfolgt auf Grund der Angaben des Klägers, sofern diese dem Gericht nicht bereits als unrichtig bekannt sind. Stellt sich im Zuge dieser Prüfung heraus, dass die anhängig gewordene Rechtssache der inländischen Gerichtsbarkeit entzogen ist, so hat das FL Landgericht gemäss § 24 JN seine Unzuständigkeit in jeder Lage des Verfahrens sowie die Nichtigkeit des vorangegangenen Verfahrens durch Beschluss auszusprechen. Die eben zitierten Bestimmungen entsprechen, soweit hier in Betracht kommt, den §§ 41, 42 öJN und sind von dort in das liechtensteinische Verfahrensrecht übernommen worden. Es kann daher zur Auslegung dieser Bestim-

mungen durchaus auf die österreichische Rechtslehre und Rechtsprechung zurückgegriffen werden. Diese besagt nun, dass das Fehlen der inländischen Gerichtsbarkeit zwar das stärkste Prozesshindernis darstellt, jedoch insoweit nicht zum Tragen kommen kann, als für die in Betracht kommende Rechtssache nach den inländischen Verfahrensvorschriften die Zuständigkeit eines inländischen Gerichtes bejaht werden muss (vgl. hiezu *Fasching* im Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen I, S. 259 ff. und S. 266 ff.).

10.) Daran anknüpfend kann nun kein Zweifel darüber bestehen, dass gemäss Art. 29 MSchG für die im Inland hinterlegten bzw. registrierten Fabriks-, Handels- und Dienstleistungsmarken ein Rechtsschutz durch die inländischen Gerichte besteht. Denn für die Gewährung dieses Rechtsschutzes wurde für zivilrechtliche Streitigkeiten ausdrücklich das FL Landgericht als zuständig erklärt.

11.) Nun wurde allerdings mit der diesem Rechtsstreit zugrundeliegenden Klage vom FL Landgericht Rechtsschutz nicht für eine im Inland hinterlegte oder registrierte Marke, sondern für eine sogenannte «internationale Marke» anbegehrt. Insoweit kommt nun das massgebliche internationale Markenschutzrecht zur Anwendung. Dieses gründet sich in erster Linie auf die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums aus dem Jahre 1883 (PVÜ), der Liechtenstein mit LGBl 1933 Nr. 12 beigetreten ist. In der Folge wurde die PVÜ mehrfach revidiert, d.h. inhaltlich ergänzt und geändert, zuletzt in Stockholm 1967. Liechtenstein hat alle diese Ergänzungen und Änderungen durch entsprechende Beitritte und Verlautbarungen mitvollzogen. Im Mittelpunkt des PVÜ steht der Grundsatz der Inländerbehandlung, auch «Assimilationsprinzip» genannt. Dieser Grundsatz besagt, dass die Staatsangehörigen eines Verbandsteiles beim Schutz des gewerblichen Eigentums in allen übrigen Verbandsländern wie eigene Staatsangehörige behandelt werden, auch wenn sie im Schutzland weder Wohnsitz noch Niederlassung haben (Art. 2 Abs. 1 PVÜ; vgl. hiezu *Schönherr-Kucsko*, Wettbewerb-, Marken-, Muster- und Patentrecht, 3. Aufl. 1987, S. 130 ff., sowie *Alois Troller/Patrick Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2. Aufl. 1981, S. 183 ff.). Das sogenannte Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken aus dem Jahre 1891 (MMA), zu welchem das Fürstentum Liechtenstein idFd revidierten Stockholmer Textes beigetreten ist, begründete gemäss Art. 1 Abs. 1 MMA einen besonderen Markenschutzverband im Sinne des PVÜ. Die Bestimmungen des MMA lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass es für die Mitgliedsländer zunächst eine Vereinfachung der Registrierung von Marken zur Folge hatte. Während in den Ländern ausserhalb des MMA zum Erwerb des Markenschutzes eine Registrierung der in Betracht kommenden Marke in jedem einzelnen Land mit allen sich daraus ergebenden Schwierigkeiten und Förmlichkeiten erforderlich war, genügt in den Mitgliedsländern der MMA zusätzlich zur Registrierung im sogenannten «Ursprungsland» eine einzige Eintragung, und zwar in das vom Büro in Genf geführte Internationale Markenregister. Die auf diese Weise international registrierte Marke wurde damit in den Mitgliedsländern des MMA ebenso geschützt, wie wenn sie in diesen Ländern unmittelbar hinterlegt bzw. registriert worden wäre. Auf diese Weise stellt die sogenannte «internationale Marke» ein Bündel nationaler Marken

dar, deren Inhalt und Schutzbereich sich in jedem der beteiligten Länder nach dessen nationalem Recht bestimmt. Daher kommt das schon im Zusammenhang mit dem PVÜ erwähnte «Assimilationsprinzip» speziell auch für Markenrechte zum Tragen (vgl. hierzu *Schönherr-Kucsko*, a.a.O., S. 134–135, sowie *Alois Troller/Patrick Troller*, a.a.O., S. 186).

12.) Ersetzt aber, wie eben dargelegt, die internationale Registrierung einer Marke die Eintragungen in den nationalen Markenregistern und vermittelt dabei jenen Schutz, den der Hinterleger durch eine nationale Hinterlegung bzw. Registrierung erlangt hätte, so kommen im übrigen in Ansehung der Voraussetzungen und den Umfang dieses Schutzes die Bestimmungen des nationalen Rechtes des in Betracht kommenden Mitgliedslandes zur Anwendung, mit anderen Worten, die formellen und materiellen Voraussetzungen des Markenschutzes nach vorangegangener internationaler Registrierung werden durch die innerstaatliche Rechtsordnung jenes Staates bestimmt, in welchem Ansprüche aus einer Verletzung von Markenrechten geltend gemacht werden. Bezogen auf den vorliegenden Rechtsstreit bedeutet dies, dass die auf der Grundlage des MMA mit Wirksamkeit auch für das Fürstentum Liechtenstein registrierten internationalen Marken der klagenden Partei in Liechtenstein denselben Schutz geniessen, wie wenn sie unmittelbar in Liechtenstein hinterlegt bzw. registriert worden wären. Ist dies aber der Fall, so kommen auch für die international registrierten Marken der klagenden Partei bei der Geltendmachung von Markenrechtsverletzungen in Liechtenstein die inländischen formellen und materiellen Markenschutzbestimmungen zum Tragen. Insbesondere gilt also für die hier in Rede stehenden internationalen Marken auch das liechtensteinische Markenschutzgesetz in der geltenden Fassung, einschliesslich der den Gerichtsstand regelnden Bestimmungen des Art. 29 Abs. 1 MSchG, wonach zur Behandlung der «nach dem gegenwärtigen Gesetze», also nach dem liechtensteinischen MSchG zu entscheidenden zivilrechtlichen Streitigkeiten das FL Landgericht zuständig ist. Diese Zuständigkeit des von der klagenden Partei angerufenen inländischen Gerichts lässt zugleich aus den Erwägungen, die schon zu Punkt 9.) dieser Entscheidungsbegründung dargelegt worden sind, das Prozesshindernis des Mangels der inländischen Gerichtsbarkeit nicht entstehen. Das FL Obergericht hat daher zu Recht und mit zutreffender Begründung den erstinstanzlichen Zurückweisungsbeschluss im Sinne einer Abweisung der erhobenen Unzuständigkeitseinrede abgeändert.

13.) Die im Revisionsrekurs des Beklagten dargelegten Überlegungen, die in eine entgegengesetzte Richtung laufen, erweisen sich angesichts der klaren Vertrags- und Rechtslage aus unbehelflich. Insbesondere bedarf es keines Tätigwerdens des liechtensteinischen Gesetzgebers in Richtung der Schaffung einer dem Art. 30 des schweizerischen Markenschutzgesetzes nachgebildeten Vorschrift für die Zuständigkeit des Landgerichtes in zivilrechtlichen Markenrechtsstreitigkeiten gegen einen ausserhalb Liechtensteins wohnenden Hinterleger, da es im Rahmen des MMA zur Begründung einer nationalen Zuständigkeit für Markenschutzstreitigkeiten nicht auf den Wohnsitz des Hinterlegers, sondern nur auf die ordnungsgemässe internationalrechtliche Markenregistrierung ankommt. Diese stellt, wie bereits ausgeführt, ausserhalb des Ursprungslandes die Gleichbehandlung des Ausländers bzw. seiner

internationalen Marke mit den Inländern bzw. der im Inland registrierten Marken her. Unter diesen Umständen kann auch keine Rede davon sein, dass sich das FL Obergericht bei seiner Entscheidung zu Unrecht gesetzgeberische Kompetenzen angemasst hätte. Da nämlich das von Liechtenstein ratifizierte MMA die Anwendung des nationalen liechtensteinischen Markenschutzrechtes auch für die international registrierten Marken vorgeschrieben hat, konnte die Entscheidung im Zuständigkeitsstreit schon allein auf der Grundlage des Art. 29 Abs. 1 MSchG getroffen werden. Erwägungen in der Richtung, ob vorliegendenfalls eine richterliche Rechtsfindung nach Art. 1 Abs. 3 PGR hätte stattfinden dürfen oder nicht, sind daher überflüssig.

14.) Der FL Oberste Gerichtshof teilt schliesslich auch noch die Auffassung des FL Obergerichtes, dass die Sonderbestimmungen des Art. 29 Abs. 2 MSchG, wonach Berufungen gegen markenrechtliche Entscheidungen des FL Landgerichtes direkt an den FL Obersten Gerichtshof zu richten wären, wegen ihres Ausnahmecharakters nicht auch auf Rekurse anzuwenden wären (vgl. hierzu sinngemäss die E des FL Obersten Gerichtshofes vom 30. November 1981, LES 1982, S. 176 ff., insbesondere S. 178/179 unter Punkt 2).

#### *Art. 6 Abs. 2, 9 Abs. 1 MMA – «GUCCIO GUCCI III»*

- *Wenn innert fünf Jahren nach der internationalen Eintragung die nationale Marke im Ursprungsland einem Dritten abgetreten wird, so hat dies für den Inhaber der internationalen Eintragung den Verlust seines materiellen Rechts zur Folge; doch kann selbst in diesem Fall die Markenschutzklage sowohl gegen den im internationalen Register eingetragenen Inhaber als auch gegen den im Register des Ursprungslandes eingetragenen Zessionar angehoben werden.*
- *Si, pendant les cinq ans suivant l'enregistrement international, la marque nationale préalablement enregistrée au pays d'origine est cédée à un tiers, cela entraîne pour le titulaire de l'enregistrement international la perte de son droit matériel; toutefois, même dans ce cas, l'action peut être dirigée contre le titulaire inscrit au registre international ou contre le cessionnaire inscrit au registre national du pays d'origine.*

Urteil des FL Obersten Gerichtshofes vom 17. Juni 1991 i.S. Guccio Gucci S.p.A. gegen Guccio Gucci.

Die Klägerin ist seit dem Jahre 1967 Inhaberin einer ganzen Anzahl internationaler Marken mit dem Bestandteil GUCCI, die in den Waren- und Dienstleistungsklassen 1 bis 42 eingetragen sind. Der Beklagte liess am 20. September 1988 die internationalen Marken IR 529211 GUCCIO und IR 529212 GUCCIO GUCCI auch mit Wirkung für Liechtenstein für verschiedene Waren und Dienstleistungen

eintragen. Er trat diese bereits am 3. November 1988 an die italienische Gesellschaft G&G S.r.l. ab. Die Abtretung wurde am 3. März 1989 im italienischen und am 25. September 1989 im internationalen Markenregister eingetragen.

Bereits am 28. April 1989 klagte die Klägerin beim FL Landgericht auf Löschung der beiden Marken der Beklagten. Mit Urteil vom 21. Januar 1991 wies das Landgericht die Klage wegen fehlender Passivlegitimation ab. Hiegegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit welcher sie die Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils verlangte.

### *Aus der Begründung des Obersten Gerichtshofes:*

14.) Das sogenannte Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken aus dem Jahre 1891 (MMA), zu welchem das Fürstentum Liechtenstein idFd revidierten Stockholmer Textes beigetreten ist, begründete gemäss Art. 1 Abs. 1 MMA einen besonderen Markenschutzverband im Sinne der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums aus dem Jahre 1883 (PVÜ), der Liechtenstein gleichfalls beigetreten ist. Die Bestimmungen des MMA lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass es für die Mitgliedsländer zunächst eine Vereinfachung der Registrierung von Marken zur Folge hat. Während in den Ländern ausserhalb des MMA zum Erwerb des Markenschutzes eine Registrierung der in Betracht kommenden Marke in jedem einzelnen Land mit allen sich daraus ergebenden Schwierigkeiten und Förmlichkeiten erforderlich ist, genügt in den Mitgliedsländern des MMA zusätzlich zur Registrierung im sogenannten «Ursprungsland» eine einzige Eintragung, und zwar in das von der OMPI in Genf geführte internationale Markenregister. Die auf diese Weise international registrierte Marke ist damit in den Mitgliedsländern des MMA ebenso geschützt, wie wenn sie in diesen Ländern unmittelbar hinterlegt bzw. registriert worden wäre. Auf diese Weise stellt die sogenannte «internationale Marke» ein Bündel nationaler Marken dar, deren Inhalt und Schutzbereich sich in jedem der beteiligten Länder nach dessen nationalem Recht bestimmt (vgl. hiezu *Schönherr-Kucsko*, Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und Patentrecht, 3. Aufl., Wien 1987, S. 134–135, sowie *Alois Troller/Patrick Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 1981, S. 186).

Da nur eine im Ursprungsland national registrierte Marke international registriert werden kann, stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis die nationale und internationale Registrierung zu einander stehen. Diese Frage ist zunächst in den Bestimmungen des Art. 6 Abs. 2 MMA gelöst worden. Danach ist der internationale Markenschutz für die ersten fünf Jahre, berechnet ab der internationalen Registrierung, unselbständig und von der Eintragung im Ursprungsland abhängig. Der internationale Schutz entsteht daher nur, wenn auch im Ursprungsland der Schutz besteht und der internationale Schutz erlischt selbsttätig im gleichen Umfang, wie der Heimatschutz in dieser Zeit aufhört. Die Abhängigkeit von der nationalen Marke bleibt selbst dann erhalten, wenn die IR-Marke auf einen Dritten übertragen wird. Ist also innerhalb der eben erwähnten Fünfjahresfrist der nationale Markenschutz vom bisherigen Markenschutzinhaber nach inländischem Recht rechtsgültig an einen Dritten übertragen worden, so ist das materielle Recht für den ursprüng-

lichen Markenrechtsinhaber auch in Ansehung der international registrierten Marke weggefallen (*Baumbach-Hefermehl*, Warenzeichenrecht und internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht, 12. Aufl. 1985, S. 1142 Anm. 1, i.V.m. s. 1103, Anm. 1). Erst nach dem Ablauf von fünf Jahren ab der internationalen Eintragung wird der internationale Markenschutz selbständig und vom Schicksal der nationalen Marke gelöst (*Baumbach-Hefermehl*, a.a.O., S. 1143 Anm. 2).

Um im Interesse der Rechtssicherheit die Zahl jener Fälle möglichst einzuschränken, bei denen die internationale Registrierung von Marken von der Registrierung im Ursprungsland abweicht, machen es die Bestimmungen des Art. 9 Abs. 1 MMA der Behörde des Ursprungslandes zur Pflicht, Veränderungen, insbesondere Übertragungen der internationalen Behörde mitzuteilen, wenn durch die stattgefundene Änderung auch die internationale Registrierung berührt wird (*Baumbach-Hefermehl*, a.a.O., S. 1149–1150 Anm. 1).

Darüberhinaus ist nach der ständigen Schweizer Rechtslehre und Rechtsprechung der aus dem Auseinanderfallen von materiellrechtlicher und registermässiger (formeller) Berechtigung an einer Marke resultierenden Rechtsunsicherheit dadurch zu begegnen, dass es dem Kläger in Analogie zu Art. 33 sPatG ermöglicht wird, die Markenschutzklage entweder gegen den im internationalen Register noch eingetragenen materiell nicht mehr Berechtigten oder gegen den im nationalen Register bereits eingetragenen tatsächlichen Materiell-Berechtigten einzubringen (BGE 108 II 218; SMI 1990, S. 90; *Alois Troller*, Immaterialgüterrecht 11, S. 1023/1024). Hierzu wurde im wesentlichen ins Treffen geführt, dass sich die Zulässigkeit einer Markenschutzklage gegen einen im Register eingetragenen bloss formell aber nicht mehr materiell berechtigten Markeninhaber dadurch rechtfertige, dass sich der in seinen Rechten verletzte Klagewillige, er sich namentlich bei grösseren, eng verflochtenen und unübersichtlichen Firmen keine Kenntnisse von den genauen Eigentumsverhältnissen am fraglichen Markenrecht verschaffen kann, zum Zwecke der Klageeinreichung nur auf das auch für Dritte einzig öffentlich zugängliche internationale Markenregister abstützen muss, um unzumutbare Prozessrisiken im Zusammenhang mit der möglichen Einrede der mangelnden Passivlegitimation auszuschalten. Andernfalls könnte die Beschränkung der Passivlegitimation auf den tatsächlichen (materiellrechtlichen) Markeninhaber die Rechtsverfolgung durch den Verletzten nicht nur erschwert, sondern geradzum vereitelt werden, da durch rasch aufeinanderfolgende Markenübertragungen eine Klageerhebung gegen den jeweils aktuellen Markenrechtsinhaber im Ergebnis verunmöglicht werden könnte.

Angesichts der weitgehenden Übereinstimmung des schweizerischen Marken- und Patentrechtes hegt der FL Oberste Gerichtshof keine Bedenken, die eben dargelegte Schweizer Lehre und Rechtsprechung auch im liechtensteinischen Markenschutzprozess zur Anwendung zu bringen.

15.) Auf den vorliegenden Fall angewendet bedeutet dies, dass zwar, wie das Erstgericht zutreffend erkannt hat, die im vorliegenden Rechtsstreit verfangenen Markenrechte der beklagten Partei mit der Abtretung dieser Markenrechte an die Firma G&G S.r.l. vom 3. November 1988 und der am 3. März 1989 erfolgten Registrierung dieser Abtretung im Markenregister der Industrie-Handels- und Gewerbekammer Florenz materiellrechtlich seit dem 3. März 1989 nicht mehr dem Beklagten, son-



dern der Firma G&G S.r.l. gehören und dass diese Veränderung der materiellen Rechtslage an sich auch auf die Eintragung im internationalen Markenregister reflektiert, weil in Ansehung der massgeblichen Eintragungen die fünfjährige Frist des Art. 6 MMA noch nicht abgelaufen ist; dass aber im Interesse der Rechtssicherheit die internationale Markenschutzklage gegen den früheren Markenrechtsinhaber so lange zuzulassen war, bis das nationale Markenregister seiner Mitteilungspflicht im Sinne des Art. 9 MMA gegenüber dem internationalen Markenregister noch nicht nachgekommen war und in letzterem noch formal der frühere Markenschutzinhaber, also der Beklagte Guccio Gucci, als berechtigt aufschien. Diese Anpassung der internationalen Eintragung an die nationale Eintragung erfolgte aber erst lange Zeit nach der Klageerhebung in Liechtenstein (dem 28. April 1989) und konnte daher im Sinne der Bestimmungen des § 242 ZPO (entsprechend § 234 öZPO) das schon vorher eingetretene Prozessstandsverhältnis nicht mehr verändern (vgl. hiezu *Fasching* im Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen III, S. 96 Anm. 1).

#### IV. Modellschutz / Droit des modèles

*Photos et remarques à l'ATF «Cône» du 18 avril 1991 publié dans cette revue 1991, p. 393 ss.*

L'arrêt du Tribunal fédéral, bien que reprenant les principes de jurisprudence traditionnels développés depuis des décennies notamment en matière de validité de modèle déposé et d'examen d'imitation illicite, présente un intérêt particulier pour les professionnels de l'industrie horlogère.

A) En effet, dans un premier temps, le Tribunal fédéral a confirmé que le modèle Girard-Perregaux ayant fait l'objet d'un dépôt international auprès de l'O.M.P.I., bénéficiait de la protection accordée par la LDMI (art. 23bis).

Fidèle à sa jurisprudence, notre Haute Cour a rappelé les exigences de nouveauté formelle (art. 12 ch. 1 LDMI) et matérielle pour un dessin ou modèle. Le Tribunal fédéral a notamment expliqué que, lorsque l'on est en présence d'un modèle dont la validité est contestée du fait de l'existence de modèles antérieurs connus et similaires à celui déposé, il convient pour déterminer la nouveauté matérielle de

«... procéder comme en cas d'imitation, en particulier c'est l'impression d'ensemble qui est *déterminante*».

A ce sujet, la démonstration du Tribunal fédéral, dans le cas Girard-Perregaux, ne souffre d'aucune critique, tous les modèles antérieurs invoqués apparaissent différents de celui de la Focale d'Equation.

En outre, à l'argumentation de la défenderesse consistant à dire que la forme géométrique très simple du verre (conique) ne permettait pas de bénéficier d'une protection légale au sens de la LDMI, le Tribunal fédéral rétorque justement que si le cône est en soi une forme simple, c'est l'ensemble d'éléments

«... qui fait apparaître le cône dans une combinaison originale qui justifie indéniablement la protection légale au modèle.»

Ce rappel de la protection, même pour une forme géométrique simple avec une combinaison originale est essentiel dans le domaine horloger. En effet, on peut aisément soutenir que la plupart des formes géométriques utilisées, notamment pour la création d'un modèle de montre, sont des formes simples et connues depuis l'origine du monde qui ne bénéficient pas, en tant que telles, d'une protection, ces figures étant tombées dans le domaine public.

Or, les créateurs et les dessinateurs dans l'industrie horlogère font appel à des formes simples, connues (boîte de montre ronde, carrée, rectangulaire, ovale, etc.), et il est heureux que l'usage de ces formes «dans une combinaison originale» puisse permettre une protection légale accordée par la LDMI. Si tel n'était pas le cas, la création ne pourrait plus bénéficier du support d'une protection légale.

Enfin, s'agissant de l'assertion de la défenderesse que le verre conique du modèle «Focale d'Equation» est une forme imposée par la technique, notre Haute Cour a rappelé les conditions de l'article 3 LDMI, notamment que:

«La protection légale ne s'applique pas... à l'effet technique de l'objet fabriqué...».

Toutefois, en l'espèce, le Tribunal fédéral relève que même «si une forme est destinée à mettre en valeur un diamant, le but recherché est esthétique et non utilitaire.» Il n'y avait donc pas matière à nier la protection du modèle de ce chef.

Dans une autre cause, *Strässle Söhne ca. Polstermöbel und Matratzen GmbH* du 17 décembre 1957 (ATF 83 II 475), le Tribunal fédéral avait apporté une précision intéressante au sujet d'un cas dans lequel le but recherché d'une forme serait à la fois esthétique et technique. Le Tribunal a notamment dit:

«Une forme n'est pas protégée par la LDMI lorsque son but utilitaire est prépondérant au point que son effet esthétique passe complètement à l'arrière-plan.»

Cette précision a toute son utilité dans la mesure où dans le domaine horloger, création et technique doivent cohabiter, voire dépendent l'une de l'autre, la première étant souvent limitée par la seconde.

On relèvera au passage que la défenderesse pour contester la violation illicite du modèle de Girard-Perregaux par le sien, se sert de l'argumentation classique tendant à faire tomber la validité du dépôt du modèle.

B) S'agissant de déterminer si le modèle «Z» constituait effectivement une imitation illicite du modèle Focale d'Equation, notre Haute Cour a tout d'abord rappelé que l'article 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.»

Par ailleurs, elle a procédé selon la pratique habituelle en appliquant les critères qu'elle a dégagé et qui font partie de sa jurisprudence constante, pour déterminer si en l'espèce l'imitation était illicite, en comparant les modèles simultanément. Le Tribunal fédéral rappelle que pour juger le caractère illicite de l'imitation, il faut

«... 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.»

En l'espèce, notre Haute Cour a estimé que les éléments similaires sont ceux qui frappent le plus et qui sont les plus caractéristiques.

Le Tribunal fédéral a reconnu qu'il existait des différences entre les modèles comparés mais que celles-ci «donnent à penser qu'il s'agit de la même montre habillée

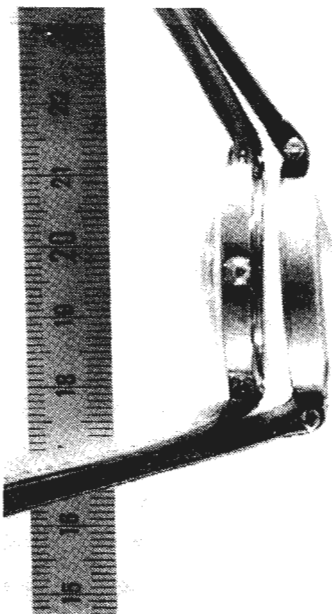
de plusieurs façons». Ainsi, on conclut que ces différences ne modifient pas l'impression d'ensemble laissée par le modèle «Z». Dès lors, l'imitation illicite ne saurait être contestée.

C) Par ailleurs, on pourra rappeler que la Cour Civile de Neuchâtel avait admis l'argumentation de Girard-Perregaux sur la violation de la loi contre la concurrence déloyale. Or, le Tribunal fédéral confirmant l'action en interdiction sur la base de la lex specialis constituée par la LDMI, a renoncé à examiner si les conditions de la LCD s'appliquaient dans le cas d'espèce.

On peut le regretter, car il eût été fort intéressant de lire notre Haute Cour à ce sujet.

En conclusion, cet arrêt permettra aux praticiens et aux professionnels de l'industrie horlogère d'une part, de mieux situer la frontière entre les modèles qui peuvent bénéficier de la protection de la LDMI et ceux qui en sont exclus et, d'autre part, d'appréhender dans le domaine de la contrefaçon, au sens large, les cas d'imitation illicite de ceux qui ne le sont pas.

Philippe Azzola, Avocat



- à gauche le modèle protégé
- à droite le modèle «Z»



modèle protégé

*Art. 4 et 24 LDMI, art. 19 CO - «SNAPSPOT III»*

- *L'octroi d'une licence d'usage d'un dessin ou modèle déposé n'implique pas que son bénéficiaire soit légitimé à poursuivre les violations du droit dont l'usage lui a été ainsi concédé, à moins d'une clause expresse restant dans les limites de l'art. 19 CO.*

- *Die Gebrauchslizenz an einem hinterlegten Muster oder Modell legitimiert allein den Lizenznehmer noch nicht zur Geltendmachung der Schutzrechte; dazu ist eine spezielle im Lizenzvertrag enthaltene Ermächtigungsklausel innerhalb der Schranken von Art. 19 OR erforderlich.*

Jugement du tribunal cantonal de Fribourg (cour civile), du 5 mars 1990, dans la cause Escor AG ca. Proms Production S.A.

*Remarques:*

1) L'action d'Escor AG fondée sur la LDMI et sur la LCD fut rejetée par ce jugement. Un recours en réforme fut interjeté uniquement sur ce second fondement, recours rejeté par arrêt du 21 juin 1991 (RSPI 1991, 417). Il apparaît intéressant de publier néanmoins la partie du jugement cantonal rejetant l'application de la LDMI, non soumise au Tribunal fédéral.

2) Il convient de rappeler qu'a été déjà publié aussi l'arrêt cantonal du 21 juin 1989 confirmant le rejet de la requête de mesures provisionnelles fondée sur la LCD (RSPI 1991, 240 – avec reproduction de la vitrine des jeux en conflit).

Extraits des considérants:

*En droit*

1. La défenderesse dénie à Escor AG la qualité pour agir en contrefaçon ou imitation du dessin ou modèle en cause. Elle conclut dès lors au rejet de la demande dans la mesure où elle repose sur la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels du 30 mars 1900 (ci-après: LDMI).

a) ...

b) La qualité pour agir d'Escor AG doit être examinée à la seule lumière de la convention du 30 mai 1975.

La qualité pour agir (Sachlegitimation) n'est donnée qu'au titulaire d'un droit subjectif (... kann im allgemeinen eine Klage nur erhoben werden, wenn der Träger des subjektiven Rechts oder der aus dem Rechtsverhältnis Berechtigte als Kläger auftritt...; *Guldener*, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., p. 139; *Sträuli/Messmer*, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung N. 19 ad § 27/28; *Deschenaux/Castella*, La nouvelle procédure civile fribourgeoise, p. 63/64).

En l'espèce, il est acquis que le modèle que constitue l'appareil Snapspot a été déposé le 4 août 1975 sous no 107 877 par le seul Walter Müller (dossier Escor AG du 3 mai 1988, p. 3). Selon l'art. 4 al. 1 de la LDMI, le droit de l'auteur est transmissible, en tout ou en partie, par toutes voies de droit. Le deuxième alinéa ajoute que l'auteur peut autoriser d'autres personnes à exploiter son dessin ou modèle en leur accordant une licence. Aucune clause de la convention du 30 mai 1975 ne comporte

un acte de disposition du modèle déposé par Walter Müller. Les seuls droits accordés par Walter Müller à George Guldenschuh, puis à son cessionnaire, figurent à l'art. 2 de la convention. Il s'agit du droit de fabriquer et d'exploiter commercialement le modèle Snapspot. Bien que la loi ne définisse pas le concept juridique de licence au sens de l'art. 4 al. 2 LDMI, il est vraisemblable que tel ait été le but voulu par les parties. En effet, dans ce type de contrat, le titulaire du modèle s'oblige à tolérer l'utilisation du droit exclusif par le licencié, lui assurant de cette manière la jouissance du bien immatériel (*Giovanna Modiano*, Le contrat de licence de brevet, p. 12). La concession d'une simple licence d'utilisation n'implique pas, en droit suisse, que le bénéficiaire soit légitimé pour poursuivre les violations du droit concernant le bien immatériel dont l'usage a été accordé (*Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, p. 1016/1017; ATF 113 II 192ss, rés. JdT 1988 I 301). Il n'est toutefois pas inconcevable que, dans les limites tracées par l'art. 19 CO, les parties au contrat de licence puissent conférer au licencié certains droits de défense qui appartiennent en propre à l'auteur du modèle. Il n'y aurait en tout cas là aucun accord contraire à la loi et, en particulier, à la LDMI (cf. ATF précité). Mais en l'espèce, ce droit de défense, qui appartient à l'auteur du modèle, n'a jamais été conféré au licencié. Au contraire, l'art. 4 de la convention a expressément prévu que le devoir d'intervenir contre les imitateurs de l'appareil incombait à Doba, respectivement à Walter Müller (*Doba verpflichtet sich . . . gegen allfällige Nachahmer des Gerätes vorzugehen*). Il est dès lors certain que l'auteur du modèle Snapspot n'a pas entendu transférer au licencié, ni le droit au modèle déposé, ni même celui qui découle des actions prévues aux art. 24 à 33 LDMI.

c) La demanderesse, pour justifier sa qualité pour agir, a invoqué l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 5 mai 1987 dans la cause *Firma X ca. Firma Z* (ATF 113 II 190ss) dans lequel une question identique se posait. Le Tribunal fédéral se demandait si la demanderesse avait été autorisée par un contrat de licence à conduire des procès en son propre nom, soit expressément, soit implicitement en raison du sens et du but du contrat. Mais, dans le cas particulier, le contrat précisait que la demanderesse devait poursuivre toute imitation et que le donneur de licence devait l'assister à cet égard dans toute la mesure du possible («Es wurde ferner bestimmt, dass die Klägerin jede Nachahmung zu verfolgen habe und . . .»). Cette clause conférait au licencié le droit et même l'obligation d'agir, ce qui n'est nullement le cas à l'art. 4 de la convention du 30 mai 1975 qui précise de façon explicite que c'est le donneur de licence qui assume cette obligation.

En conséquence, la demande, dans la mesure où elle est fondée sur les dispositions de la LDMI, doit être rejetée, *Escor AG* n'ayant pas qualité pour agir.

2. et 3. (concernent LCD).

## V. Patentrecht / Brevets

### Art. 7b lit. a PatG, Art. 55 Abs. 1 lit. a EPUe – «STAPELAUTOMAT»

- Eine Offenbarung, die sechs Monate vor der Einreichung der Europäischen Patentanmeldung stattgefunden hat, ist neuheitsschädlich.
- Une publication intervenue six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen détruit la nouveauté.

BGer (I. Zivilabt.) vom 19. August 1991 (mitgeteilt von Fürsprecher Kopp, Bern).

Die Klägerin mit Sitz in Berlin ist Inhaberin eines europäischen Patentbesitzes betreffend einen Stapelautomaten. Das Patent wurde am 17. Juli 1978 unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 3. August 1977 angemeldet. Bereits vorher, nämlich am 20. Juni 1977 hatte die X. GmbH, deren Geschäfte vom ehemaligen Betriebsleiter X. der Klägerin geführt werden und die ihren Sitz ebenfalls in Berlin hat, der Firma Y. den Prototyp einer Stapelvorrichtung geliefert, welcher das Patent der Klägerin benutzt. In der Folge produzierte und verkaufte die X. GmbH mehrere solche Vorrichtungen. Eine davon gelangte im Jahre 1987 über einen Zwischenhändler in den Besitz der schweizerischen Beklagten, welche die Maschine in ihrem Betrieb verwendet.

Im Februar 1989 reichte die Klägerin beim Obergericht des Kantons Solothurn wegen Patentverletzung Klage gegen die Beklagte ein. Sie stellte neben einem Unterlassungs- sowie Auskunftsbeglehen den Antrag, die Beklagte zur Zahlung von Schadenersatz, eventuell zur Herausgabe des erzielten Gewinnes zu verpflichten. Da die Beklagte den Einwand erhob, das Patent der Klägerin sei mangels Neuheit nichtig, schränkte das Obergericht das Verfahren auf diese Frage ein. Mit Urteil vom 6. November 1990/27. Februar 1991 wies es in Gutheissung des Einwandes die Klage ab.

Mit ihrer Berufung beantragt die Klägerin, das Urteil des Obergerichts aufzuheben und die Klage gutzuheissen, eventuell die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung.

### Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

I.- Umstritten ist vor Bundesgericht, ob die Erfindung der Klägerin, welche ihrem europäischen Patent zugrunde liegt, mit der Lieferung des Prototyps am 20. Juni 1977 an die Firma Y. im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG und Art. 54 Abs. 2 EPUe der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Unstreitig war dagegen schon im Verfahren vor dem Obergericht, dass der von der X. GmbH hergestellte Prototyp und auch die von dieser später produzierten und veräusserten Stapelautomaten der patentierten Erfindung entsprachen.

a) Gemäss Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG ist ein Patent nichtig, wenn sein Gegenstand nach den Art. 1 und 1a PatG nicht patentfähig ist. Dieser Nichtigkeitsgrund gilt auch für europäische Patente (Art. 110 PatG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPUe). Eine der materiellen Patentvoraussetzungen ist die Neuheit der Erfindung (Art. 1 Abs. 1 PatG, Art. 52 Abs. 1 EPUe). Sie fehlt, wenn die Erfindung zum Stand der Technik gehört. Diesen Stand bildet alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 PatG, Art. 54 Abs. 1 und 2 EPUe).

Das Bundesgericht prüft im Berufungsverfahren frei, ob die Erfindung unter den gegebenen Umständen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, da die Offenkundigkeit oder Offenbarung einer Erfindung ein Rechtsbegriff ist. Offenkundigkeit liegt nach Lehre und Rechtsprechung dann vor, wenn eine zureichende, nach der Erfahrung des Lebens und den Verhältnissen des Einzelfalles nicht auszuschliessende Möglichkeit besteht, dass Fachleute von der Erfindung in einer Weise Kenntnis nehmen, die ihnen die Ausführung erlaubt (BGE 68 II 396; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bd. I, Anm. 13 ff. zu Art. 7 PatG und Anm. 16A Nachtrag zu Art. 7 PatG; *Pedrazzini*, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., S. 51). Ob die Fachleute eines bestimmten Landes – beispielsweise jenes Landes, in dem sich die behauptete Patentverletzung ereignet hat – die Erfindung zur Kenntnis genommen haben, ist nicht entscheidend; denn der Stand der Technik bestimmt sich nach dem der Öffentlichkeit irgendwo zugänglich gemachten technischen Wissen (BGE 95 II 364; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I, S. 161). Der Öffentlichkeit zugänglich ist solches Wissen, wenn es den Kreis der dem Erfinder zur Geheimhaltung verpflichteten Personen verlässt und einem weiteren interessierten Publikum offen steht, das wegen seiner Grösse oder wegen der Beliebtheit seiner Zusammensetzung für den Urheber der Information nicht mehr kontrollierbar ist (BGE 68 II 397, 43 II 113, 29 II 163; *Bernhardt/Krasser*, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S. 143).

Nicht erforderlich ist sodann, dass die Erfindung mit einem bestimmten Mittel, auf eine bestimmte Art und Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. In Betracht fällt vor allem die Weitergabe der technischen Lehre in schriftlicher oder mündlicher Form. Unter Umständen genügt jedoch auch ein Inverkehrbringen der Vorrichtung, die nach der Lehre der Erfindung hergestellt worden ist. Selbst ein einziger Verkauf oder ein einmaliges Vorzeigen des Gegenstandes, welcher die Information verkörpert oder enthält, kann die Offenkundigkeit herbeiführen (*Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Anm. 16 zu Art. 7 PatG; *Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, N. 5 zu Art. 54 EPUe). Entscheidend ist aber in jedem Fall, ob nach der Sachlage damit gerechnet werden muss, dass eine Weiterverbreitung erfolgt (BGE 68 II 397; *Bernhardt/Krasser*, a.a.O., S. 144; *Benkard/Ullmann*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, N. 54 und 62 zu § 3 PatG).

b) Nach Auffassung des Obergerichts ist die Erfindung der Klägerin der Öffentlichkeit durch die Lieferung des Prototyps an die Firma Y. am 20. Juni 1977 zugänglich gemacht worden. Im angefochtenen Urteil wird dazu in tatsächlicher Hinsicht für das Bundesgericht verbindlich festgestellt (Art. 63 Abs. 2 OG), der Prototyp sei



eigens für diese Firma hergestellt worden. Der Geschäftsführer der Herstellerin, X., sei vom 1. Juli 1974 bis zum 31. März 1977 bei der Klägerin als Betriebsleiter tätig gewesen und habe bereits während der Dauer des Arbeitsverhältnisses mit der Konstruktion und Fertigung der Maschine begonnen, dabei Wissen und Unterlagen der Klägerin verwendet und sich der Mithilfe zweier Kollegen bedient, die bei der Klägerin als Chefkonstrukteur und Maschinenschlossermeister angestellt waren. In rechtlicher Hinsicht nimmt das Obergericht an, die Lieferung des Prototyps sei als neuheitsschädliche Benutzungshandlung zu betrachten, weil die Firma Y. keiner Geheimhaltungspflicht unterstanden habe und davon auszugehen sei, dass der Prototyp die Fachleute interessiert habe, womit die Möglichkeit einer Kenntnisnahme von der Erfindung nahe liege. Die Klägerin wendet dagegen ein, das wettbewerbswidrige Verhalten der X. GmbH und ihres Geschäftsführers habe auch die Firma Y. zu Verschwiegenheit und Geheimhaltung veranlasst, was der Annahme entgegenstehe, die Erfindung sei durch die Benutzungshandlung offenkundig geworden.

c) Der Auffassung des Obergerichts ist indessen zuzustimmen. Die Lieferung des Prototyps stellte unstreitig eine Benutzungshandlung dar. Sie war als solche neuheitsschädlich, sofern sie geeignet war, den Gegenstand der Erfindung kundbar, das heisst einem weiteren Fachpublikum und damit der Öffentlichkeit im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG und Art. 54 Abs. 2 EPUe zugänglich zu machen. Das trifft im vorliegenden Fall zu. Sowohl das Gebrauchen – falls es über blosser Versuche hinausgeht – wie auch das Inverkehrbringen der erfindungsgemässen Konstruktion hat als Offenbarung zu gelten, wenn der Erfindungsgedanke dadurch für den Fachmann erkennbar hervortritt (*Blum/Pedrazzini*, Anm. 18 zu Art. 7 PatG; *Benkard/Ullmann*, N. 44 und 47 zu § 3 PatG). Letzteres wird aber im angefochtenen Urteil für das Bundesgericht verbindlich festgestellt. Unter diesen Umständen ist nach der allgemeinen Lebenserfahrung anzunehmen, dass die interessierten Berufsleute in und um den Betrieb der Firma von der Erfindung Kenntnis nehmen konnten. In Frage kamen einerseits die branchenkundigen Betriebsangehörigen und andererseits die Geschäftspartner der Firma, bei denen erfahrungsgemäss ein Interesse an neuen Konstruktionen gegeben ist. Damit sind die Voraussetzungen der Offenbarung der Erfindung an einen unbestimmten Personenkreis erfüllt.

Mitteilungen des Erfinders und Benutzungshandlungen sind allerdings nach Lehre und Rechtsprechung dann nicht neuheitsschädlich, wenn der Mitteilungsempfänger an eine Geheimhaltungspflicht gebunden ist. Gibt der Geheimnisträger den Erfindungsgedanken jedoch in Verletzung seiner Pflicht weiter, so wird die Erfindung dadurch im allgemeinen offenbart. In einem solchen Fall gehört die Erfindung lediglich dann nicht zum Stand der Technik, wenn die Offenbarung im Sinne von Art. 7b PatG oder Art. 55 EPUe als unschädlich zu beurteilen ist (*Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Anm. 19 zu Art. 7 PatG und Anm. 19A des Nachtrags zu Art. 7 PatG; *Benkard/Ullmann*, N. 67 zu § 3 PatG; *Singer*, a.a.O., N. 6 zu Art. 54 EPUe). Aus diesen Gründen ist unerheblich, ob nicht nur der Geschäftsführer X., sondern auch die X. GmbH gegenüber der Klägerin zur Geheimhaltung verpflichtet war. Massgebend ist vielmehr, dass die Erfindung trotz einer allenfalls bestehenden Geheimhaltungspflicht durch eine Benutzungshandlung offenbart worden ist, und zwar an eine Abnehmerin, die in keinem Vertrags- oder Geschäftsverhältnis zur Klägerin stand

und daher ihr gegenüber auch nicht vertraglich oder aus anderen Gründen zur Geheimhaltung verpflichtet sein konnte. Sodann wird im angefochtenen Urteil nicht festgestellt, die Firma Y. sei ihrerseits von X. persönlich oder der X. GmbH verpflichtet worden, die Stapelvorrichtung geheim zu halten. Die gegenteilige Behauptung der Klägerin ist deshalb nicht zu hören. Zudem lässt sich aus den Feststellungen der Vorinstanz nicht ableiten, dass die Firma ein eigenes Interesse an der Geheimhaltung gehabt habe, wie die Klägerin geltend macht. Schliesslich findet sich auch nirgends die Feststellung, sowohl die X. GmbH wie auch die Firma Y. hätten den Prototyp nur vertrauenswürdigen Interessenten zugänglich machen wollen, welche Gewähr dafür boten, dass die Klägerin nichts davon erfuhr.

Die II. Beschwerdekammer des Bundesamtes für geistiges Eigentum hat zwar die Mitteilung des Erfindungsgedankens an einen beschränkten Fachkreis, der dem Erfinder gegenüber nicht zur Geheimhaltung verpflichtet ist, nicht als neuheitsschädlich betrachtet (PMMBl 1977 I 88 f.). Diese Auffassung steht jedoch im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Begriff der neuheitsschädlichen Offenbarung (BGE 95 II 363, 94 II 322 E. IV/1 und 2). Sie ist denn auch von *Troller* kritisiert worden (a.a.O., Bd. I, S. 163 Fn 64). Die Offenbarung der Erfindung durch Dritte ist der Öffentlichkeit vielmehr auch dann im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG und Art. 54 Abs. 2 EPUe zugänglich, wenn der Kreis der ersten Mitteilungsempfänger aus geschäftspolitischen oder anderen Gründen begrenzt gehalten wird, es sei denn, dieser Kreis sei seinerseits gegenüber dem Erfindungsberechtigten zur Geheimhaltung verpflichtet. Zu Recht ist daher das Obergericht von einer Offenkundigkeit der Erfindung vor dem massgebenden Prioritätsdatum ausgegangen.

2.- Streitig ist im weiteren, ob im vorliegenden Fall Art. 7b lit. a PatG oder Art. 55 Abs. 1 lit. a EPUe anwendbar ist. Die Vorschriften stimmen insoweit überein, als sie die Offenbarung einer Erfindung als unschädlich erklären, falls diese innerhalb eines bestimmten Zeitraumes erfolgt ist und auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers zurückgeht. Während Art. 7b PatG aber die zeitliche Begrenzung auf sechs Monate vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum festlegt, gibt Art. 55 Abs. 1 EPUe als massgebenden Zeitpunkt die Einreichung der europäischen Patentanmeldung an. Das Obergericht hält Art. 55 EPUe gemäss Art. 109 Abs. 2 und 3 PatG für allein anwendbar, weil diese Vorschrift gegenüber der inhaltlich abweichenden Bestimmung von Art. 7b lit. a PatG Vorrang habe. Die Klägerin vertritt dagegen die Auffassung, es müsse entweder ausschliesslich auf Art. 7b lit. a PatG abgestellt oder Art. 55 Abs. 1 lit. a EPUe so ausgelegt werden, dass inhaltliche Übereinstimmung zwischen den beiden Vorschriften bestehe.

a) Vorweg festzuhalten ist, dass die Nichtigkeitsgründe von Art. 138 EPUe entgegen der Auffassung der Klägerin nicht durch die Bestimmungen des PatG eingeschränkt werden. Das ergibt sich sowohl aus Art. 109 Abs. 3 PatG wie auch aus Art. 2 Abs. 2 EPUe, wonach die europäischen Patente dem für die Schweiz verbindlichen Staatsvertragsrecht unterstehen, soweit dieses Recht vom PatG abweicht. Bezüglich der Frage der Patentnichtigkeit besteht keine Ausnahme. Dazu kommt, dass

der im vorliegenden Fall allein in Frage stehende Nichtigkeitsgrund der mangelnden Neuheit im Sinne von Art. 1 Abs. 1 und Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG in gleicher Form auch im EPUE vorgesehen ist (Art. 138 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 52 Abs. 1 und 54 f. EPUE). Im übrigen würden – wie bereits erwähnt – die Bestimmungen des EPUE der Regelung des PatG vorgehen, falls der Staatsvertrag die Patentvoraussetzungen, namentlich die Neuheit der Erfindung, unterschiedlich umschrieben hätte. Das gilt um so mehr, als die Frage der Patentfähigkeit nicht nur das Nichtigkeits-, sondern auch das Erteilungsverfahren beschlägt. Dieses Verfahren untersteht jedoch nicht dem nationalen Recht. Zudem lässt nichts darauf schliessen, dass der Bundesgesetzgeber den Begriff der fehlenden Patentfähigkeit als Nichtigkeitsgrund gegenüber europäischen Patenten nicht aus dem Staatsvertrag übernehmen wollte. Das ergibt sich auch nicht aus der von der Klägerin zitierten Stelle der Botschaft des Bundesrates vom 24. März 1976 (BBJ 1976 II 39). Selbst wenn der Bundesrat der Auffassung gewesen sein sollte, die nationale Regelung decke sich in jeder Hinsicht mit jener des EPUE, verhielte es sich nicht anders, denn dieser Umstand vermöchte die Auslegung des Staatsvertrages nicht massgeblich zu beeinflussen (vgl. dazu die folgenden Ausführungen). Die entscheidende und durch Auslegung zu ermittelnde Frage ist somit, ob Art. 55 Abs. 1 EPUE hinsichtlich des Beginns der sechsmonatigen Frist mit Art. 7b PatG übereinstimmt.

b) Die Vorschriften des EPUE sind unmittelbar anwendbar (Art. 109 Abs. 3 PatG). Massgebend sind daher die Regeln, welche für die Auslegung von Staatsvertragsrecht gelten (BGE 113 II 362). Vorrang hat danach der Wortlaut, so wie ihn die Vertragsparteien nach dem Vertrauensprinzip im Hinblick auf den Vertragszweck verstehen durften (BGE 116 Ib 221 E. 3). Der von den beteiligten Staaten anerkannte Wortlaut bildet den nächstliegenden und zugleich wichtigsten Anhaltspunkt für den wahren gemeinsamen Vertragswillen, welcher die Auslegung beherrscht. Zu beachten ist im vorliegenden Fall, dass gemäss Art. 177 Abs. 1 EPUE die deutsche, englische und die französische Fassung einander gleichgestellt sind. Im weiteren ist die grammatikalische Auslegung jedenfalls soweit verbindlich, als die übrigen Auslegungselemente nicht eindeutig zum Schluss führen, dass der Wortlaut den Sinn der Bestimmung nicht oder nur ungenau wiedergibt. Bei der Ermittlung dieses Sinns sind namentlich Gegenstand und Zweck des Staatsvertrags zu berücksichtigen, über welche dessen Entstehungsgeschichte Aufschluss geben kann. Schliesslich kommt im Fall eines Staatsvertrages, der wie das EPUE vor allem eine internationale Rechtsvereinheitlichung bewirken soll, der ausländischen Lehre und Rechtsprechung sowie den Bemühungen, diese Einheit herbeizuführen, besondere Bedeutung zu (BGE 113 II 362 E. 3).

aa) Der Wortlaut von Art. 55 Abs. 1 EPUE ist bezüglich der hier interessierenden Frage in allen drei massgebenden Fassungen klar und unmissverständlich. Nach dem deutschen Text wird auf den Zeitpunkt der «Einreichung der europäischen Patentanmeldung» abgestellt. In der englischen Fassung ist von «the filing of the European patent application» und in der französischen von «le dépôt de la demande de brevet européen» die Rede. Ebenso eindeutig ist der Wortlaut von Art. 89 EPUE, wonach der Prioritätstag nur für die Anwendung von Art. 54 Abs. 2 und 3 sowie Art. 60 Abs. 2 EPUE als Tag der europäischen Patentanmeldung gilt.

Die Entstehungsgeschichte des EPUE liefert keine Anhaltspunkte dafür, dass der Sinn der erwähnten Vorschriften nicht mit ihrem Wortlaut übereinstimmt. Soweit über Art. 55 Abs. 1 EPUE anlässlich der Münchner diplomatischen Konferenz diskutiert worden ist, wurde keine Änderung des Inhalts angestrebt, sondern in Frage stand lediglich die Art der sprachlichen Fassung. Dabei wurde einerseits auf Hinweis der britischen Delegation mit der neuen Formulierung «nicht früher als sechs Monate vor der Einreichung» («no earlier than six months preceding the filing», «pas plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande») anstelle von «innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldetag» klargestellt, dass eine Offenbarung in bestimmten Fällen missbräuchlicher Patentanmeldung auch dann unschädlich ist, wenn sie nach der Einreichung einer zweiten Patentanmeldung erfolgt. Andererseits wurde auf Wunsch der niederländischen Delegation präzisiert, dass unter dem ursprünglich im Absatz 1 vorgesehenen Begriff «Anmeldetag» der Tag der Einreichung der Patentanmeldung verstanden werden müsse (Berichte der Münchner diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, S. 30; *Loth*, Münchner Gemeinschaftskommentar, N. 59 zu Art. 55 EPUE; *Mathély*, *Le droit européen des brevets d'invention*, S. 119/20; *Antoine Scheuchzer*, *Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets*, Diss. Lausanne 1981, S. 188). Im Konferenzbericht der deutschen Delegation wird denn auch darauf hingewiesen, dass die Neuheitsschonfrist von sechs Monaten ab Einreichung der europäischen Patentanmeldung und nicht etwa vom Prioritätszeitpunkt an gelte (*Singer*, *Das materielle europäische Patentrecht*, GRUR Int. 1974, S. 63).

bb) Aufgeworfen – aber nicht entschieden – wurde die hier streitige Auslegungsfrage in einem Entscheid einer Technischen Beschwerdekammer des europäischen Patentamtes vom 1. Juli 1985 (GRUR Int. 1988, S. 246 f.). Das Bundesamt für geistiges Eigentum nahm sodann in einer Auskunft vom 15. Dezember 1980 an, dass Art. 7b PatG von Art. 55 Abs. 1 EPUE abweiche, weil nach dieser Vorschrift ausschliesslich der Zeitpunkt der europäischen Patentanmeldung massgebend sei (PMMBI 1981 I, S. 35 f.). Im Gegensatz dazu ging die Botschaft des Bundesrates ohne Begründung davon aus, die Regelung des PatG stimme mit jener des EPUE überein (BBi 1976 II 30, 70/71 und 74/75, ebenso *Brändli*, *Das neue schweizerische Patentrecht*, GRUR Int. 1979, S. 2).

cc) In der schweizerischen und ausländischen Lehre wird überwiegend die Auffassung vertreten, Art. 55 Abs. 1 EPUE sei nach seinem Wortlaut auszulegen. Soweit sie dazu Stellung nehmen, sind diese Autoren zudem der Meinung, die schweizerische Regelung gehe mit dem alternativen Abstellen auf das Prioritätsdatum über jene des EPUE hinaus (*Singer*, *GRUR Int. 1974*, S. 63; *derselbe*, *Europäisches Patentübereinkommen*, N. 2 zu Art. 55 EPUE; *Pedrazzini*, SMI 1980, S. 25; *Haertel*, *Die Harmonisierung des nationalen Patentrechts durch das europäische Patentrecht*, GRUR Int. 1983, S. 202; *Comte*, *Les limites de l'harmonisation européenne du droit des brevets*, Festschrift «10 Jahre Europäisches Patentübereinkommen», S. 63; *Mathély*, a.a.O., S. 119; *Bernhardt/Krasser*, a.a.O., S. 147; *Scheuchzer*, a.a.O., S. 305). Eine Auslegung entgegen dem Wortlaut schliesst dagegen *Cornish* – allerdings ohne Begründung – nicht aus (Die wesentlichen Kriterien der Patentfähig-

keit europäischer Erfindungen: Neuheit und erfinderische Tätigkeit, GRUR Int. 1983, S. 223 Fn 9). Mit ausführlicher Begründung abgelehnt wird die überwiegende Lehrmeinung von *Loth* (a.a.O., N. 57 ff. zu Art. 55 EPUe).

dd) Ebenfalls für die Massgeblichkeit des Wortlautes spricht im weiteren, dass wesentliche Teile des Staatsvertrages – darunter auch Art. 55 EPUe – auf das Strassburger Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente zurückgehen (StrUe, SR 0.232.142.1; *Singer*, GRUR Int. 1974, S. 61; *Bernhardt/Krasser*, a.a.O., S. 64 und S. 147). Aus Art. 4 StrUe, dessen Ziffer 4 inhaltlich mit Art. 55 EPUe übereinstimmt, ergibt sich eindeutig, dass ausschliesslich auf den Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung abgestellt werden muss. In Ziffer 2 von Art. 4 StrUe wird nämlich bei der Umschreibung, was zum Stand der Technik gehört, nicht nur der Zeitpunkt der Patentanmeldung erwähnt, sondern auch jener einer ausländischen Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird. Zugleich werden die Bestimmungen von Ziffer 4 aber vorbehalten. Daraus muss geschlossen werden, dass die Vertragsparteien hinsichtlich der Neuheitsdefinition beide Zeitpunkte einander gleichsetzen, im Zusammenhang mit der Schonfrist die prioritätsbegründende Anmeldung dagegen unberücksichtigt lassen wollten. Diese Folgerung lässt sich denn auch auf die Entstehungsgeschichte des Übereinkommens stützen (*Loth*, a.a.O., Fn 152 bei N. 64 zu Art. 55 EPUe).

In die gleiche Richtung deuten im übrigen die nationalen Regelungen Deutschlands, Grossbritanniens sowie Frankreichs und das entsprechende Schrifttum, in dem mehrheitlich eine Kumulierung der Fristen abgelehnt wird (*Loth*, a.a.O., N. 61 zu Art. 55 EPUe).

ee) Zu berücksichtigen ist zudem, dass aufgrund der im EPUe verwendeten Begriffe ebenfalls kein Anlass zur Annahme besteht, Art. 55 Abs. 1 EPUe sei ungenau formuliert worden und beruhe insoweit auf einem Redaktionsfehler, der durch Auslegung zu berichtigen sei. Das geht eindeutig aus einem Vergleich von Art. 55 Abs. 1 mit Art. 87 Abs. 1 EPUe hervor. Während in der einen Vorschrift von der Einreichung der europäischen Patentanmeldung die Rede ist, wird in der anderen die Wendung «Einreichung der ersten Anmeldung» gebraucht. Beide Zeitpunkte werden somit auch begrifflich klar auseinandergelassen. Ebenso wenig bestehen sodann Anhaltspunkte dafür, dass in Art. 89 EPUe mit dem Verweis auf die Absätze 2 und 3 von Art. 54 EPUe der Stand der Technik in toto, das heisst insbesondere auch für Art. 55 EPUe habe definiert werden wollen. Dafür ist der Verweis zu präzise gehalten. Die Argumentation von *Loth* (a.a.O., N. 64 zu Art. 55 EPUe), welcher die gegenteilige Auffassung vertritt, überzeugt deshalb nicht. Sein Hinweis, in Art. 89 werde auch Art. 56 EPUe nicht erwähnt, ist im übrigen schon darum unbehilflich, weil diese Vorschrift im Gegensatz zu Art. 55 EPUe keine Zeitbestimmung enthält.

Überlegungen der Zweckmässigkeit mögen zwar naheliegen, Art. 55 Abs. 1 EPUe durch Auslegung Art. 7b PatG anzugleichen (vgl. dazu *Loth*, a.a.O., N. 65 zu Art. 55 EPUe; *Comte*, a.a.O., S. 63). Dieser Umstand reicht aber für sich allein nicht aus, um eine vom Wortlaut abweichende Auslegung zu rechtfertigen. Es ist allenfalls Aufgabe der Vertragsstaaten, die Übereinkunft entsprechend zu revidieren (ebenso *Bernhardt/Krasser*, a.a.O., S. 148 oben). Für die Auslegung nicht bestimmend, son-

dern lediglich de lege ferenda beachtenswert, sind auch die Bestrebungen der Union de Paris, die nationalen Patenterlasse durch eine allgemeine Neuheitsschonfrist ab Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt zu harmonisieren (vgl. dazu La propriété industrielle 1989, S. 68 Art. 201). Schliesslich ist ebenfalls nicht entscheidend, dass Art. 55 Abs. 1 EPUe in der Botschaft des Bundesrates offenbar im Sinne der Klägerin ausgelegt worden ist. Allein auf das subjektive Verständnis einer Vertragspartei lässt sich eine Auslegung nicht stützen, wenn sämtliche massgebenden Auslegungselemente dagegen sprechen.

c) In Frage kommt somit allein die Anwendung von Art. 55 Abs. 1 lit. a EPUe. Da diese Bestimmung im erörterten Sinne auszulegen ist, fällt die am 3. August 1977 erfolgte deutsche Anmeldung ausser Betracht. Massgebend ist deshalb die Anmeldung des europäischen Patentens vom 17. Juli 1978. In diesem Zeitpunkt war die am 20. Juni 1977 beginnende Sechsmonatsfrist aber abgelaufen. Damit ist die Klägerin von vornherein vom Einwand ausgeschlossen, dass die Offenbarung der Erfindung gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a EPUe als unschädlich zu betrachten ist. Das führt zur Abweisung der Berufung.

*Art. 3 al. 1 et 5 LBI, 8 et 9 CCS, 49 et 332 al. 1 CO – «ALTIMETRE»*

- *Lorsque le différend porte sur l'identité de l'inventeur et surgit au dépôt du brevet ou immédiatement après sa délivrance, aucune des parties ne peut se prévaloir d'une présomption et chacune doit au contraire prouver les faits qu'elle allègue (c. 4a).*
- *Le fait d'avoir donné un simple conseil ne suffit pas à conférer la paternité d'un brevet (c. 4b).*
- *En l'absence de convention contraire, la cession originelle du brevet par l'inventeur à son mandant se présume; le mandant a alors le droit de se faire délivrer le brevet (c. 5).*
- *Wenn sich eine Auseinandersetzung auf die rechtmässige Identität des Erfinders erstreckt, und sich diese Frage bei der Hinterlegung des Patents oder gleich nach dessen Erteilung stellt, kann sich keine der Parteien auf eine gesetzliche Vermutung stützen, sondern muss vielmehr die angeführten Behauptungen beweisen (E. 4a).*
- *Die Tatsache, einen einfachen Rat gegeben zu haben, reicht zur Begründung der Urheberschaft eines Patentens nicht aus (E. 4b).*
- *Ohne gegenteilige Absprache wird die originäre Übertragung des Patents auf den Auftraggeber vermutet; der Auftraggeber erhält damit das Recht, sich das Patent erteilen zu lassen (E. 5).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 13 septembre 1991 dans la cause Maurice Jeanmonod ca. Sarcem Automation S.A. et Philippe Bonello.

### *Faits*

A. Sarcem Automation SA, avec siège à Meyrin, a pour but la fabrication, l'étude, la représentation et la commercialisation de tous appareils mécaniques, électriques et électroniques, l'acquisition, l'exploitation et la vente de brevets, de licences, de sous-licences, de tours de main, de marques de fabriques, de dessins et de modèles, l'assistance technique ainsi que la participation à des entreprises de la même branche. Son actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration, autorisé à signer individuellement, est Philippe Bonello.

Ayant suivi une formation horlogère, notamment au Technicum cantonal de Neuchâtel, Maurice Jeanmonod, domicilié à Boussens (Vaud), exerce, quant à lui, la profession d'ingénieur indépendant en micro-technique.

B. Dès 1982, Sarcem Automation SA, soit pour elle Philippe Bonello, a confié à Maurice Jeanmonod l'étude et la mise au point d'un cathéter à tête orientable. Conformément aux accords passés, Maurice Jeanmonod a été exclusivement rémunéré, pour cette activité, sur la base d'un tarif horaire, à savoir fr. 60.- par heure de travail, sans royalties ni participation aux bénéfices résultant de la commercialisation de l'appareil. En 1988 à 1989, la recherche a abouti à la prise de divers brevets suisses par Sarcem Automation SA en tant que titulaire initial; Maurice Jeanmonod et Philippe Bonello ont été désignés comme inventeurs. Par acte du 27 août 1987, Maurice Jeanmonod a encore confirmé qu'il cédait tous ses droits d'inventeur à Philippe Bonello; il n'a reçu aucune rémunération particulière en contrepartie de la signature dudit document, nécessaire sous l'angle de la législation américaine en matière de propriété intellectuelle.

C. En 1987, Sarcem Automation SA, qui produisait depuis quatre ans en tant que sous-traitant des systèmes d'affichage pour altimètres, décida d'entreprendre la conception d'un altimètre «2 pouces».

Au nom de Sarcem Automation SA, il confia les travaux d'étude et de mise au point de l'instrument à Maurice Jeanmonod. Dans le cadre de la présente procédure, les deux intéressés ont déclaré:

«Lors du début de l'affaire de l'altimètre, nous n'avons pas rediscuté de la question de la rémunération du demandeur, qui, dans notre esprit, devait subsister sur les mêmes bases que l'affaire du cathéter, soit fr. 60.- de l'heure, sur présentation des factures.»

Les pourparlers qui ont eu lieu entre eux se sont déroulés sans témoin.

D. A teneur d'études ultérieures, les capsules anéroides étaient placées non plus perpendiculairement, mais parallèlement dans le boîtier de l'altimètre, ce qui nécessita une nouvelle conception du mouvement de transmission. Le système de transmission imaginé par Maurice Jeanmonod ne donna cependant pas satisfaction et dut être modifié, au moins en partie, suivant une idée d'un nommé Aboub, technicien de Sarcem Automation SA.

E. Le 20 janvier 1988, Maurice Jeanmonod adressa à Sarcem Automation SA et au conseil de celle-ci en matière de propriété intellectuelle, une étude intitulée «mécanisme pour altimètre», qui précisait notamment:

«L'objet de la présente invention est un mécanisme pour altimètre permettant, dans un encombrement de deux pouces de diamètre, la possibilité d'insérer, pour disposer d'une puissance mécanique plus élevée, quatre éléments anéroïdes (ou davantage) montés en deux capsules parallèles, chaque capsule comportant à elle seule deux éléments.»

Sur la base de ce texte et de ses annexes, X. déposa le 1er juin 1989, auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, une demande de brevet no 02060/89-8 au nom de Sarcem Automation SA. Etait désigné comme inventeur Philippe Bonello. X. a expliqué avoir porté cette dernière mention dans la demande de brevet conformément à des instructions qui lui avaient été données par Philippe Bonello. Il a ajouté que Maurice Jeanmonod n'avait manifesté aucune opposition en apprenant que le titulaire du brevet était Sarcem Automation SA; en revanche, il avait fait part de son étonnement et de son désaccord lorsqu'il lui a été dit que l'inventeur était Philippe Bonello.

Le 18 août 1989, Sarcem Automation SA déposa, en tant que titulaire originel, une autre demande de brevet no 03010/89-9 concernant un altimètre, qui portait, semble-t-il, sur la modification du mécanisme de transmission imaginée par le nommé Aboub; Philippe Bonello était derechef désigné comme inventeur.

F. Par acte d'assignation déposé le 9 mai 1990, Maurice Jeanmonod a ouvert action devant la Cour de céans contre Sarcem Automation SA et contre Philippe Bonello en sollicitant:

- la constatation qu'il était l'auteur des inventions ayant donné lieu aux demandes de brevets nos 0815/89-8 du 16 mai 1989 et no 02060/89-8 du 1er juin 1989;
- la radiation de Philippe Bonello et son remplacement par le demandeur en tant qu'inventeur des procédés;
- la cession desdits brevets en sa faveur et la radiation de Sarcem Automation SA en tant que titulaire;
- la condamnation solidaire de Sarcem Automation SA et de Philippe Bonello à lui verser fr. 10000.- à titre de réparation morale;
- la condamnation des défendeurs aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de leur conseil.

### *Droit*

3. L'octroi d'un sursis concordataire au profit de Sarcem Automation SA, le 16 mai 1991, n'interdit pas un jugement dans la présente cause (ZR 1975 no 3 cons. 2).

4. a. En relation avec l'article 5 LBI, l'auteur d'une invention peut ouvrir action en justice aux fins de faire reconnaître sa qualité d'inventeur et d'obtenir son ins-



cription, en tant que tel, auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, même s'il n'est plus le titulaire du brevet (*Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2ème éd., ad art. 5 no 3). La demande déposée par Maurice Jeanmonod tend notamment à ce but.

Doctrine et jurisprudence considèrent que la délivrance d'un brevet implique la présomption que l'invention est brevetable et que son titulaire en est l'ayant-droit, même si l'article 9 CC est inapplicable en la matière (RSJ 1973, p. 108 no 68; RSPI 1986, p. 246; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3ème éd., p. 474). Il apparaît cependant inéquitable de mettre en oeuvre la présomption qui vient d'être rappelée lorsque le différé porte sur l'identité de l'inventeur et qu'il surgit au moment du dépôt du brevet ou immédiatement après sa délivrance. En pareille hypothèse, la logique commande au contraire de faire appel à la règle générale de l'article 8 CC (*Müller*, Beweisrechtliche Aspekte im Patentprozess, Kernprobleme des Patentrechts, Berne 1988, p. 313); il incombe donc à Maurice Jeanmonod, respectivement à Philippe Bonello, qui affirment chacun être à l'origine de l'invention du nouvel altimètre «2 pouces», de démontrer la réalité de leurs assertions.

b. S'agissant du brevet no 02060/89-8 portant sur la présence de quatre éléments anéroides assemblés par paires et travaillant en parallèle dans l'altimètre, les comptes rendus adressés périodiquement par Maurice Jeanmonod à Sarcem Automation SA font état d'une telle solution. Même si des témoins entendus ont affirmé que l'idée était alors «dans l'air», la Cour considère qu'il est hautement vraisemblable que le demandeur en a été l'auteur; partant, ses assertions doivent être tenues pour prouvées (*Müller*, op. cit, p. 319). Les allégations de Philippe Bonello, tenant au fait qu'il aurait également imaginé le système, ne sont, quant à elles, étayées par aucun document ou témoignage. De surcroît, l'intéressé exerçait essentiellement des fonctions administratives chez Sarcem Automation SA, ce qui rend d'autant moins vraisemblable son intervention au niveau technologique. Etant rappelé qu'une simple intervention occasionnelle, sous forme d'assistance ou d'un conseil, ne suffit pas à conférer la paternité d'un brevet (*Blum/Pedrazzini*, op. cit, ad art. 3 no 20, p. 311), la qualité d'inventeur sera attribuée à Maurice Jeanmonod exclusivement.

c. Le texte définitif du second brevet no 03010/89-9 déposé le 18 août 1989 n'a pas été produit; son objet ne peut ainsi être déterminé de manière exacte et complète. Qui plus est, le demandeur a admis, au moins implicitement, que le nommé Aboub se trouvait à l'origine du changement apporté dans le mouvement de l'appareil par rapport à son projet. Les conclusions présentées par Maurice Jeanmonod, tendant à se voir attribuer la qualité d'inventeur du deuxième brevet, seront donc rejetées.

5. a. A teneur de l'article 3 alinéa 1 LBI, le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. Le seul fait qu'une personne soit l'inventeur ne lui confère donc pas immuablement la qualité de détenteur originel (*Blum/Pedrazzini*, op. cit, ad art. 3 no 6).

b. Dans le cas d'espèce, Maurice Jeanmonod s'était obligé, contre une rémunération horaire, à développer un nouvel altimètre «2 pouces» pour le compte de Sar-

cem Automation SA. Compte tenu de l'impossibilité qu'il y avait de savoir par avance si le projet allait aboutir et quelle serait la solution trouvée au niveau technologique, l'éventualité d'un contrat d'entreprise doit être écartée. Le statut indépendant de l'intéressé permet aussi d'exclure l'hypothèse d'un contrat de travail. L'accord de recherche conclu doit ainsi être qualifié de mandat, voire, selon ce que préconise une partie de la doctrine de contrat «sui generis» (*Nebel*, Les contrats de recherche scientifique et technique, thèse Genève 1973, p. 71–79; *Dessementet*, Les contrats de service, RDS 1987, p. 138–140).

c. Dans le cadre de conventions de ce type, la dévolution du résultat intellectuel de la recherche n'obéit pas à des critères immuables. Les parties demeurent libres de convenir que le chercheur restera titulaire d'un éventuel brevet, en accordant une licence à son mandant, ou au contraire que l'invention appartiendra en propre et dès l'origine à ce dernier (*Blum/Pedrazzini*, op. cit, ad art. 3 no 8). Par application analogique de l'article 332 alinéa 1 CO sur le contrat de travail, la cession originelle du brevet au profit du mandant se présume toutefois (ZR 1943 no 6; *Nebel*, op. cit, p. 104–105; *Troller*, op. cit, p. 639). En l'occurrence, cette solution s'impose à plus forte raison que, dans le cadre du précédent accord passé entre les plaideurs et portant sur le cathéter, Sarcem SA a bénéficié, dès l'origine et sans supplément à payer, des droits sur l'invention. Or, au moment de la conclusion de la seconde convention relative à l'altimètre, les parties n'ont formulé aucune précision allant dans un sens différent. La Cour parvient de la sorte à la conclusion que la titularité du brevet no 02060/89-8 appartient bien à la défenderesse, conformément à la présomption citée ci-dessus et aux règles d'interprétation des contrats découlant de la théorie de la confiance (*Kramer/Schmidlin*, Commentaire bernois, ad art. 18 no 27).

6. En se faisant inscrire comme inventeur à la place de Maurice Jeanmonod, Philippe Bonello a porté atteinte aux droits de la personnalité du premier (*Blum/Pedrazzini*, op. cit, ad art. 5 no 1). Le refus ultérieur des défenderesses d'accepter une rectification de l'enregistrement opéré auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle s'explique cependant essentiellement par l'exigence du demandeur tendant à figurer comme titulaire du brevet, exigence dont on vient de voir qu'elle était sans fondement. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'allouer à Maurice Jeanmonod des dommages-intérêts au titre de réparation morale, sur la base de l'article 49 CO, la condition de la gravité suffisante de l'atteinte n'étant au demeurant pas remplie.

#### *Art. 75 et 78 LBI, 109 LDIP – «PROGLUMETACINA»*

- *Un «représentant continental» d'une société étrangère auprès d'une fiduciaire suisse, destiné uniquement à servir de lien avec une banque de Lugano, ne constitue pas un domicile en Suisse.*
- *Si le produit litigieux n'est pas introduit en Suisse, les tribunaux de ce pays ne sont pas compétents pour connaître d'une action fondée sur la LBI et cette dernière n'est même pas applicable.*

- Ein «Kontinentalvertreter» einer ausländischen Firma bei einer schweizerischen Treuhandfirma, der ausschliesslich als Verbindungsglied zu einer Bank in Lugano bestimmt wurde, reicht zur Begründung eines schweizerischen Domizils nicht aus.
- Wenn das streitige Produkt nicht in die Schweiz eingeführt wird, sind die schweizerischen Gerichte nicht für Klagen, die sich auf das PatG stützen, zuständig, und Letzteres ist in einem solchen Fall nicht einmal anwendbar.

Ordonnance de mesures provisionnelles du tribunal d'appel du canton du Tessin du 11 janvier 1991 dans la cause R. ca. N.

### Considerato

- che l'istante è titolare di brevetti italiani, svizzeri ed inglesi che proteggono procedimenti per la preparazione di prodotti farmaceutici ad attività antiinfiammatoria ed antireumatica;
- che tra questi composti specifici figura la proglumetacina che la ditta istante commercia, tra l'altro, in Corea del Sud dove ha accertato che pure viene smerciato da ditta concorrente che viene rifornita del prodotto, almeno per quanto appare dalla documentazione agli atti, dalla N. Ltd. tramite il proprio rappresentante continentale di Lugano il cui recapito è presso la società S. SA con uffici propri in via N. Lugano;
- che la ditta istante intende difendersi da questa attività concorrenziale che ritiene illecita stante i suoi diritti brevettuali e per questo formula domande cautelari per assicurare la corretta assunzione di prova attraverso il sequestro di svariata documentazione, per mantenere l'attuale situazione di fatto attraverso il sequestro della merce lesiva dei suoi prodotti coperti da brevetto e per impedire la continuazione del commercio ritenuto lesivo dei suoi diritti attraverso un'ordine che vieti la commercializzazione ulteriore di proglumetacina operando dalla Svizzera;
- che oltre a questioni di merito, la ditta convenuta ha sollevato per contrastare le richieste dell'istante anche l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale;
- che, per l'art. 78 LBI, l'autorità competente ad emanare provvedimenti d'urgenza è quella del luogo in cui l'azione civile deve essere promossa conformemente all'art. 75 LBI il quale prevede che per le azioni promosse dal titolare di un brevetto contro terzi è competente il giudice del domicilio del convenuto o del luogo in cui l'atto è stato commesso o del luogo in cui l'evento si è verificato;
- che nell'ambito del diritto internazionale privato la competenza dei tribunali svizzeri è quella del domicilio del convenuto o, in sua mancanza, del luogo in cui è chiesta la protezione (art. 109 LDIP), ovvero sia del luogo in cui l'atto contrario ai diritti scaturiti dalla protezione brevettuale si compie;

- che quindi l'individuazione dell'autorità competente si risolve attraverso norme di contenuto identico sia nell'ambito nazionale che in quello internazionale;
- che la sede della N. Ltd. non è in Svizzera e che la sua «continental representative» non può essere assimilata ad una succursale - il cui luogo di attività è parificabile alla sede statutaria della società da cui dipende - mancandole qualsiasi autonomia nell'ambito economico e degli affari;
- che infatti la N. Ltd. si appoggia alla struttura di una società fiduciaria svizzera, la S. SA, per tenere unicamente i contatti con una banca di Lugano presso la quale avvengono pagamenti da parte di clienti della stessa società convenuta senza mai aver avuto contatti diretti con suoi clienti, fornitori o intermediari;
- che Lugano non può in nessun modo essere considerato allora foro del domicilio (della sede) della parte convenuta e va così esaminata l'esistenza o meno del foro sussidiario della commissione dell'atto incriminato o del suo risultato;
- che il luogo di commissione dell'atto è quello in cui il prodotto viene fabbricato, viene usato, viene messo in commercio, viene venduto, viene spedito (*Blum/Pedrazzini*, *Das schweizerische Patentrecht*, Bd. III, pag. 618/619) mentre quello in cui l'evento si verifica è, in particolare nel caso in cui la violazione avviene all'estero, nel luogo di ricezione del prodotto spedito o di susseguente deposito (*Blum/Pedrazzini*, op. cit., pag. 619);
- che in queste condizioni non vi è assolutamente spazio per la competenza territoriale di un tribunale di un luogo che nulla ha che vedere con la produzione e la messa in commercio del prodotto brevettato dall'istante;
- che del resto la LBI non può trovare applicazione a prodotti che un terzo fabbrica all'estero - violando un brevetto protetto in Svizzera - se non nell'ipotesi che il prodotto è stato introdotto in Svizzera per venderlo o anche solo per depositarlo e poi riesportarlo (*DTF* 100 II 237).

## VI. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

### Art. 1, 3 lit. a UWG – «KÄSTLE»

- Die Kritik in Massenmedien, die einen unmittelbaren Einfluss auf Konsumenten und Detailhändler hat, untersteht dem Lauterkeitsrecht (E. 3a).
- Die Behauptung, jemand halte aus Profitgier Verträge nicht ein, ist herabsetzend (E. 3b).
- Feststellungsklagen sind zuzulassen, wenn die Kundschaft am Prozessausgang interessiert ist und darüber informiert werden soll (E. 3d).
- La LCD s'applique à des critiques exprimées par les médias et ayant une portée directe sur les détaillants et les consommateurs (c. 3a).
- Prétendre que quelqu'un, par appât du gain, ne respecte pas ses contrats est dénigrant (c. 3b).
- L'action en constatation de droit est ouverte lorsqu'il existe un intérêt à ce que la clientèle connaisse l'issue du procès et qu'elle doive par conséquent en être informée (c. 3d).

Gleichlautende Urteile des BezGer Zürich, 7. Abt., vom 14. Oktober 1991 i.S. Nordica (Schweiz) AG bzw. Blizzard (Schweiz) AG ca. SRG.

Die Sendung «Kassensturz» der schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) vom 22. Januar 1990 befasste sich mit dem Schweizer Skimarkt, insbesondere auch einem Luzerner Discounter L. Dieser verkauft Skisportartikel unter den vom sogenannten «Achterklub» (einer inzwischen aufgelösten Vereinigung verschiedener Schweizer Skisportartikel-Hersteller) festgesetzten Preisen. Der Discounter L. wurde anerkanntermassen von den Mitgliedern des Achterklubs nicht beliefert, weil er Rabatte in unzulässiger Höhe gewährte. Gegenstand des gerügten «Kassensturz»-Beitrages war unter anderem die Aufdeckung der Wege, welche die Skisportartikel nehmen, um in das fragliche Geschäft des L. zu gelangen. Dazu wurde ausgeführt, dass die Ware Umwege, z.B. über andere Sporthändler, mache, manchmal auch direkt vom Hersteller zum boykottierten Preisbrecher gelange. Als Beispiele wurden Waren der Firmen Kästle und Blizzard genannt. Der ersteren, die mittlerweile von der Nordica (Schweiz) AG übernommen worden war, war in der Sendung ein besonders bedeutender Platz eingeräumt wurde, indem auch eine fiktive Übergabeszene in einer Parkgarage nachgespielt wurde. Zudem sagten L. und dessen Mitarbeiter S. vor laufender Kamera aus, sie könnten die ihnen fehlenden Skis direkt bei den entsprechenden Firmen bestellen, und sie hätten denn auch bereits einmal solche Skis beziehen können. Nach diesen Statements wurden jeweils kurze Dementis der betroffenen Lieferfirma eingespielt.

Am 10. September 1990 klagten die Klägerinnen gleichzeitig auf Feststellung einer Wettbewerbs-, evtl. einer Persönlichkeitsverletzung und auf Schadenersatz. Sie machten geltend, im streitigen «Kassensturz»-Beitrag sei ihnen zu Unrecht eine

Vertragswidrigkeit gegenüber dem «Achterklub» vorgeworfen worden, sei doch L. nie von ihnen direkt beliefert worden. Auch die nachgespielte Szene stimme nicht mit der Wirklichkeit überein und erwecke überdies den Eindruck, auf frischer Tat ertappt worden zu sein. Indem die Beklagte sich die Darstellung des Preisbrechers L. und seines Mitarbeiters S. zu eigen gemacht und überdies die Dementis der Klägerinnen in hämischem Tonfall vorgetragen habe, habe sie Art. 3 lit. a UWG verletzt. Den Klägerinnen werde unmoralisches Verhalten und insbesondere auch Profitgier vorgeworfen, wodurch sie durch unrichtige Äusserungen herabgesetzt werde. Dies habe Auswirkungen auf das Konsumverhalten von Endverbrauchern und Sporthändlern gehabt.

### *Das Gericht zieht in Erwägung:*

1. Aktivlegitimiert gemäss Art. 9 UWG ist der in seinen wirtschaftlichen Interessen Bedrohte oder Verletzte. Neben den direkt Betroffenen sind in gewissen Fällen auch andere Branchenmitglieder klageberechtigt (vgl. *David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 1988, N623). Die Klägerin macht vorliegend geltend, durch unrichtige Äusserungen in einer Sendung der Beklagten herabgesetzt worden zu sein. Ihre Aktivlegitimation ist damit gegeben.

Im neuen UWG wurde die Privilegierung der Presse insoweit aufgegeben, als zivilrechtliche Ansprüche neu auch dann geltend gemacht werden können, wenn das Medium kein Verschulden trifft (vgl. dazu *Hotz* in SJZ 86 [1990], S. 27 f.). Diese Änderung wurde dahingehend kritisiert, als es nicht wünschenswert sei, die Medien in eigenem Namen von Dritten veranlasste Prozesse führen zu lassen (*Hotz*, a.a.O., S. 28, und *Nobel* in NZZ vom 10. Juni 1986, S. 35). Diese Kritik betrifft aber den vorliegenden Fall nicht. Die Beklagte hat ja nicht nur Äusserungen von Dritten ausgestrahlt auf deren eigenes Betreiben hin (wie dies z.B. bei der Werbung der Fall ist), sondern die Redaktion des Kassensturzes hat einen eigenen Beitrag verfasst, in welchem auch Dritte zu Worte kamen. Bei eigenen Sendungen müssen aber auch die Medienunternehmungen die Regeln des lautereren Wettbewerbes einhalten (vgl. *David*, a.a.O., N632). Die Beklagte ist damit passivlegitimiert.

2. Die Beklagte macht vorab geltend, die Klägerin könne sich gar nicht auf das UWG berufen, da im Bereich der Skisportartikel gar kein «Markt» bestehe, welcher gemäss der allgemeinen Zielsetzung in Art. 1 UWG zu schützen sei, bestehe doch kein unverfälschter Wettbewerb.

Diese Argumentation der Beklagten geht fehl. Selbst wenn die Skisportartikelhersteller des sogenannten «Achterklubs» kartellgesetzwidrige Absprachen getroffen haben sollten, so hat dies nicht zur Folge, dass ihnen gegenüber das UWG schlechthin ausser Kraft gesetzt würde. Eine gegen den freien Wettbewerb gerichtete Handlung eines Marktteilnehmers berechtigt die anderen Marktteilnehmer nicht zu anderen wettbewerbswidrigen Handlungen.

3. Damit bleibt abzuklären, ob die Beklagte durch die Ausstrahlung der «Kassensturz»-Sendung vom 22. Januar 1990 einen Tatbestand des UWG erfüllt hat oder nicht.

a) Bis zur Revision des UWG wurde Kritik der Massenmedien an Wirtschaftsteilnehmern lediglich durch den Persönlichkeitsschutz des ZGB erfasst. Neu ist auch auf Medien das UWG, als Konkretisierung des Persönlichkeitsschutzes, anwendbar. Der Persönlichkeitsschutz des ZGB ist lediglich dort von Bedeutung, wo nicht das UWG zur Anwendung kommt, also weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Regelung enthält. Abgrenzung zwischen ZGB und UWG bildet die sogenannte «wettbewerbsrelevante Handlung». Darunter sind sämtliche Handlungen zu verstehen, welche geeignet sind, das Verhältnis zwischen Mitbewerbern unter sich oder dasjenige zwischen Anbietern und Abnehmern zu beeinflussen (*Hotz*, a.a.O., S. 29).

Vorliegend wird geltend gemacht, dass der Vorwurf an die Klägerin, sie verhalte sich gegenüber ihren Vertragspartnern vom sogenannten «Achterklub» wortbrüchig, weil ihr der eigene Profit wichtiger sei als die Einhaltung der vereinbarten Absatzstrategien, einen Einfluss auf Konsumenten und Detailverkäufer gehabt habe und weiter habe. Die Klägerin belegt diese Behauptung mit Schreiben verschiedener Konsumenten und Detailhändler. Damit ist genügend glaubhaft gemacht, dass die Sendung einen unmittelbaren Einfluss auf Konsumenten und Detailhändler hatte, weshalb das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 anzuwenden ist.

b) Damit ist zu prüfen, ob eine Verletzungshandlung im Sinne des UWG gegeben ist. Die Klägerin beruft sich auf Art. 3 lit. a UWG, welcher festlegt, dass unlauter handle, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt.

Mit der Behauptung, jemand halte aus Profitgier Verträge nicht, wird dieser ohne Zweifel herabgesetzt. Eine derartige Behauptung kann auch durchaus negative Folgen haben, indem jeder potentielle Vertragspartner damit rechnen muss, zugunsten lukrativerer Geschäfte fallengelassen zu werden. Allerdings besteht ein Interesse des Publikums über derartige Verhaltensweisen informiert zu werden, dies jedoch nur dann, wenn die entsprechende Behauptung der Wahrheit entspricht. Treffen die Vorwürfe demgegenüber nicht zu, so dürfen sie auch nicht erhoben und verbreitet werden. Es fragt sich, ob sich die Verbreitung unwahrer Behauptungen bereits dadurch rechtfertigen lässt, dass das Medienunternehmen gute Gründe hatte die Vorwürfe für wahr zu halten. Dem kann nicht zugestimmt werden. Anders als im strafrechtlichen Persönlichkeitsschutz, wo der Nachweis des guten Glaubens genügt, um jemanden freizusprechen, kann dies beim zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz nicht der Fall sein, genügt doch im zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz nicht einmal die nachgewiesene Wahrheit als Rechtfertigungsgrund (vgl. *Frank*, Persönlichkeitsschutz heute, Zürich 1983, N 204). Die seriöse Recherchierarbeit, welche die Beklagte in diesem Zusammenhang geltend macht, vermag ihr also nicht zu helfen. Ebenso wenig kann sie sich darauf berufen, sie selbst habe sich die Äusserungen der Herren L. und S. nicht zu eigen gemacht und zudem sei ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass die Klägerin die Darstellung bestreite. Die Interviews mit den Herren L. und S. dienten lediglich der Dokumentation des von Mitarbeitern der Beklagten verfassten «Kassensturz»-Beitrages. Der Sinn dieser Sendung liegt auch nicht darin Behauptungen von Drittpersonen zu veröffentlichen, sondern eine eige-

ne Darstellung zu vermitteln. Auch die «Gegendarstellung» der Klägerin ist mit dem Vorspann «kein Wunder heisst es bei Kästle . . .» derart relativiert worden, dass kein Zweifel daran bestehen kann, welche Ansicht die Beklagte vertritt. Überdies wäre bereits die ungerechtfertigte Erweckung von Zweifeln an der Vertragstreue der Beklagten geeignet, den Markt zu beeinflussen.

Bei dieser Sachlage war durch ein Beweisverfahren abzuklären, ob die Sachdarstellung der Beklagten – wie von der Klägerin behauptet – wahrheitswidrig war.

c) Der Beweis dafür, dass eine Verletzungshandlung gemäss UWG vorliegt, hat derjenige zu erbringen, welcher daraus Rechte ableitet (Art. 8 ZGB; *Frank*, a.a.O., N 195 ff.). Daraus folgt, dass vorliegend die Klägerin für die widerrechtliche Handlungsweise der Beklagten beweispflichtig ist, weshalb ihr der Beweis dafür auferlegt wurde, dass sie ihre Produkte, insbesondere ihre Skis, nur zu den vom sogenannten «Achterklub» festgelegten Richtlinien lieferte. Der Beklagten wurde als Gegenbeweis dazu der Nachweis der Behauptung auferlegt, dass der Vertreter der Klägerin auf telefonischen Anruf hin, die gewünschten Skis geliefert habe und dass die Übergabe der Skis unter anderem in einer Tiefgarage stattfand (Es folgt die Beweiswürdigung).

In Würdigung sämtlicher Aussagen und Umstände ist davon auszugehen, dass eine Lieferung von der Klägerin an L. nie erfolgt ist. Da die Beklagte entsprechende Vorwürfe gegen die Klägerin erhoben hat, hat sie Art. 3 lit. a UWG verletzt.

d) Die Klägerin hat bezüglich der Verletzung von Art. 3 lit. a UWG auf Feststellung geklagt. Feststellungsklagen werden insbesondere dann zugelassen, wenn die Kundschaft am Ausgang des Prozesses interessiert ist und darüber informiert werden soll (vgl. *David*, a.a.O., N 648). Diese Voraussetzung ist vorliegend ohne weiteres erfüllt, weshalb die Klage bezüglich Ziffer 1 des Begehrens gutzuheissen ist.

4. a) Die Klägerin verlangt zusätzlich zur Feststellung der Widerrechtlichkeit des Handelns der Beklagten Schadenersatz in der Höhe von mindestens 50000 Franken, festzusetzen nach richterlichem Ermessen. Die Zusprechung von Schadenersatz setzt, neben der Widerrechtlichkeit eines Verhaltens, zusätzlich den Verschuldensnachweis sowie das Vorliegen eines adäquaten Kausalzusammenhangs voraus. Zusätzlich ist der Schadensnachweis zu erbringen. Fehlt es an einer Voraussetzung, so ist Schadenersatz nicht geschuldet.

Mit Bezug auf das Verschulden der Beklagten macht die Klägerin geltend, diese habe elementarste journalistische Grundsätze verletzt. Sie habe sich über die widersprechenden Ausführungen der Klägerin hinweggesetzt und den Wahrheitsgehalt der Äusserungen von L. und S. nicht überprüft, sondern deren Sachdarstellung vorbehaltlos übernommen.

Die Beklagte bestreitet jegliches Verschulden ihrerseits. Sie habe hinreichende Anhaltspunkte für ihre Sachdarstellung gehabt und überdies auf umstrittene Aussagen klar hingewiesen.

b) Ein Verschulden der Beklagten ist dann zu verneinen, wenn sie für die beanstandeten Aussagen in der Sendung begründeten Anlass hatte. Dazu ist vorab zu bemerken, dass die Herren L. und S. immerhin bereit waren, ihre Behauptungen



vor der Kamera zu wiederholen. Allein aus diesem Umstand durfte die Beklagte schliessen, dass deren Darstellungen der Wahrheit entsprechen. Zudem wurden die von L. im Falle eines anderen Sportartikelherstellers (Dachstein) behaupteten Direktbeziehungen durch Quittungen belegt. Die Beklagte durfte angesichts dieser Umstände davon ausgehen, dass L. und S. auch bezüglich der anderen Sportartikelhersteller wahrheitsgemäss aussagen würden. Sodann ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte immerhin darauf hingewiesen hat, dass die Klägerin den Vorwurf der Umgehung der Richtlinien des Achterklubs in Abrede stellt. Wenn die Beklagte die Klägerin auch nicht selbst zu Wort kommen liess, hat sie doch einen entsprechenden Hinweis in der Sendung angebracht.

Aufgrund dieser Umstände muss ein Verschulden der Beklagten verneint werden, weshalb das Rechtsbegehren 3 der Klägerin abzuweisen ist.

### *Art. 3 lit. a, Art. 6 und 23 UWG – «DURCHSICHTIGE MOTIVE»*

- *Auch ein Ehrenmann hat nur Anspruch auf Schutz seiner Ehre, soweit er sich dieser nicht begeben hat (E. 3.2).*
- *Wer einen Sachverhalt wahrheitswidrig darstellt, begibt sich diesbezüglich seines berechtigten Geheimhaltungsinteresses, weshalb die Preisgabe sachlich zutreffender Angaben zur Korrektur der unrichtigen Sachverhaltsdarstellung nicht geheimnisverletzend ist (E. 3.3).*
- *Même un homme de bien ne peut prétendre à la protection de son honneur que pour autant qu'il ne s'en soit pas départi (c. 3.2).*
- *Celui qui énonce des faits de façon fausse ne peut se prévaloir à ce sujet d'un intérêt légitime à la conservation du secret; la révélation de renseignements objectivement exacts destinée à corriger la présentation erronée ne viole dès lors pas de secret (c. 3.3).*

Einstellungsverfügung BAZ vom 15. November 1991.

Am 7. Februar 1991 erschien in der NZZ ein vom Angeschuldigten gezeichneter Artikel mit der Überschrift «Durchsichtige Motive des Adia Comco Handels». Mit Datum vom 7. Mai 1991 erstattete der Vertreter von Werner K. Rey Strafanzeige gegen den Verfasser wegen Verletzung des UWG und wegen Kreditschädigung gemäss Art. 160 StGB, begangen durch die Berichterstattung über die Omni Holding. Diese hatte in einer Pressemitteilung vom 17. Januar 1991 den Verkauf von 52,5 Prozent des stimmberechtigten Aktienkapitals der Adia SA an die Comco Holding AG unter gleichzeitigem Erwerb von 48 Prozent der Aktien der Comco mitgeteilt, wobei – was verschwiegen worden war – das Geschäft von einer der Omni Holding obliegenden Kreditbeschaffung in Höhe von 400 Mio. Franken abhängig war, die als zumindest ungewiss und angesichts der Überschuldung der Omni Holding als gefährdet angesehen werden musste.

Da der Anzeigerstatter es unterlassen hat, konkret zu sagen, welche Passagen im besagten NZZ-Artikel er als unrichtig, irreführend oder unnötig verletzend ansieht, sondern sich auf die Behauptung beschränkt hat, der NZZ-Artikel erwecke beim unvoreingenommenen Leser den Eindruck, «Werner K. Rey habe durch unlautere Machenschaften ein Lügengebilde errichtet und eine Kooperation mit ihm sei für jeden einigermaßen seriösen Dritten untragbar», werden die in Frage kommenden Elemente des Artikels nachfolgend wiedergegeben, soweit sie überhaupt wesentlich erscheinen, und gleichzeitig mit den Ergebnissen der Strafuntersuchung gegen Werner K. Rey in Bezug gesetzt:

a) Der Angeschuldigte schrieb im Ingress, die Bereitstellung des für die Kaufpreiserlegung angebehrten dreistelligen Millionenkredites sei noch immer nicht unter Dach und Fach. Diese Behauptung, obwohl seitens der Omni Holding verschwiegen, entsprach den Tatsachen. Am 3. Januar 1991 hatte der für die Bereitstellung des Konsortialkredites als federführend vorgesehene Bankverein eine Absage erteilt. Die Beschaffung der Kreditmittel, die der Omni Holding oblag, war noch völlig offen und hätte – unter Berücksichtigung der Überschuldung der Omni Holding – bei der Mitteilung des Verkaufs der Adia-Aktien nicht verschwiegen werden dürfen.

b) Die Verschiebung des aufgestockten Adia-Paktes bei gleichzeitig substanzieller Beteiligung an der Erwerberin Comco Holding diene hauptsächlich der Verschleierung der prekären Bilanzsituation der Omni Holding sowie zur Erlangung zusätzlicher Bankkredite, schrieb der Angeschuldigte unter dem Titel «Durchsichtiges Aufwertungsmanöver». Man kann sich fragen, wie durchsichtig das von Rey geplante Manöver war. Verschiedene Berichterstatter beurteilten das Geschäft zunächst positiv. Der Angeschuldigte hatte aber mit seiner Analyse wiederum völlig recht. Die überschuldete Omni Holding stand mit ihrem Adia-Paket tatsächlich vor einem grossen Bilanzierungsproblem. Eine Bilanzierung zum Börsenkurs hätte eine Abschreibung von über 300 Mio. Franken nötig gemacht. Wenn der Angeschuldigte von einem clever ausgeheckten Manöver spricht, somit Begriffe verwendet, die Wertungen mitenthaltend, geht er nicht über dasjenige Vokabular hinaus, das solche Machenschaften üblicherweise und zutreffend bezeichnet.

c) Den zwischen Omni Holding und Comco Holding/Asko vereinbarten Preis errechnete sich der Angeschuldigte aufgrund der seitens Omni Holding gemachten Angaben. Er kam auf einen Stückpreis von 1700 Franken und bezeichnete diesen als «grotesk übersetzt» und «krass übersetzt». Zwar betrug der vereinbarte Preis tatsächlich 1800 Franken. Er war aber unter Berücksichtigung der gesamten Zahlungsmodalitäten nicht als effektiv anzusehen, sondern lag wirtschaftlich gesehen bei rund 1200 Franken. Ein solcher Wert wäre bei einem Börsenkurs von 800 bis 900 Franken und bei Berücksichtigung eines grosszügigen Paketzuschlages unter Annahme einer optimistischen Prognose für Adia für einen Aussenstehenden zu akzeptieren gewesen. Das traf aber für den von Rey vorgetäuschten Verkaufspreis nicht zu. Die Wertungen grotesk, welche auf eine fehlende Erklärung hinzielt, und krass, welche ein Missverhältnis bezeichnet, wurden vom Angeschuldigten begründetermassen verwendet.

d) Der Angeschuldigte bezeichnete das Aufwertungsmanöver als «schlüpfrigen Pfad» und «pikante Beteiligungsumschichtung», den Versuch, ein «von niemandem beehrtes Adia-Paket in neuer Packung sich selbst zum mehr als dreifachen Wert anzudienen und sich diesen bühnenreifen Gauklertrick noch fremdfinanzieren zu lassen» als «tolldreist». Der Angeschuldigte hat in seinem Artikel ausgeführt, weshalb er für Adia-Aktien einen Börsenkurs von 500 Franken als angemessen erachtete. Diese Beurteilung, davon ausgehend, dass der Markt im Durchschnitt etwa den achteinhalbfachen Gewinn bezahle, und den Kurs der Partizipationsscheine von 415 Franken zum Vergleich heranziehend, ist nachvollziehbar und zudem plausibel, auch wenn ihre Richtigkeit strittig bleiben wird. Sie erklärt die behauptete Andienung zum dreifachen Wert. Im übrigen ist die Anlehnung an Begriffe aus der Welt des Theaters (bühnenreifer Gauklertrick), des Anrühigen (schlüpfriger Pfad) und des Abenteurerwesens (tolldreist) nicht unangemessen, um den offengelegten «Schwindel» zu beschreiben.

Zusammengefasst bleibt festzustellen, dass die Strafuntersuchung gegen Werner K. Rey in objektiver Hinsicht die Richtigkeit der vom Angeschuldigten aufgestellten Behauptungen bestätigt hat. Mit dem Vorwurf strafbaren Verhaltens an die Adresse von Rey deckt sie sich auch mit den vom Angeschuldigten verwendeten abwertenden Begriffen für Rey und sein Verhalten.

### 3. Rechtliches

#### 3.1. Kreditschädigung (...)

#### 3.2. Verletzung von Art. 23 UWG i.V.m. Art. 3 lit. a UWG

Mit Gefängnis oder Busse wird auf Antrag bestraft, wer vorsätzlich unlauteren Wettbewerb nach Art. 3 lit. a UWG begeht, d.h. andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt. Dabei kann eine Herabsetzung auch durch Personen begangen werden, die nicht selbst Mitbewerber sind. Entscheidend ist jedoch, ob die inkriminierten Äusserungen die geschäftliche Stellung des Angeschuldigten oder die Wettbewerbsbeziehungen in unzulässiger Weise beeinträchtigen (vgl. UWG, Gesetz, Materialien, Rechtsprechung, Hrsg. François Dessemontet, Lausanne 1989, S. 172).

Da die Ausführungen im NZZ-Artikel vom 7. Februar 1991, wie unter Ziffer 2 gezeigt wurde, weder unrichtig noch irreführend waren, bleibt lediglich zu prüfen, ob sie unnötig verletzend waren. Dass vor allem die wertenden Beschreibungen wie «übles Gauklerstück», «clever ausgehecktes Manöver», «schlüpfriger Pfad» etc. herabsetzend waren, ist offensichtlich. Wer als Geschäftsmann solchermassen «situiert» wird, der wird ohne Zweifel in seiner geschäftlichen Stellung beeinträchtigt, vor allem dann, wenn er Kredite aufnehmen will. Das bedeutet aber nicht, dass der Angriff in der NZZ auch unzulässig war. Es muss einer freien Wirtschaftspresse erlaubt sein, über tatsächliche Begebenheiten von allgemeinem Interesse, letzteres war angesichts des Umstandes, dass die Omni Holding eine Publikumsgesellschaft

ist, natürlich gegeben, kritisch und durchaus auch mit Engagement zu schreiben. Dabei versteht es sich, dass ein gewisses, im Einzelfall zu beurteilendes Mass an Zurückhaltung bei der Beschreibung stets zu beachten ist, dass aber dieses Mass der gebotenen Zurückhaltung in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis steht zur Negativwertigkeit der kritisierten Handlungsweise des Betroffenen. Im vorliegenden Fall ist in Berücksichtigung des Umstandes, dass der Verfasser das berechnete Ziel verfolgte, die täuschenden Machenschaften Reys aufzudecken, und da ein strafwürdiges Verhalten des Anzeigerstatters tatsächlich vorlag, auch die Verknüpfung des dargestellten Sachverhaltes mit den inkriminierten negativ wertenden Begriffen als noch angemessen und damit zulässig zu bezeichnen. Auch ein Ehrenmann hat nur Anspruch auf Schutz seiner Ehre, soweit er sich dieser nicht begeben hat. Die Untersuchung ist deshalb auch in diesem Punkt einzustellen.

### 3.3. *Verletzung von Art. 23 UWG i.V.m. Art. 6 UWG*

Unlauter handelt, wer Geschäftsgeheimnisse, die er ausgekundschaftet oder sonstwie unrechtmässig erfahren hat, verwertet, oder andern mitteilt (Art. 6 UWG). Die Untersuchung hat nicht ergeben, auf welche Weise der Angeschuldigte zu seinen Unterlagen gekommen ist. Weder ist bekannt, ob er sich aktiv bemüht hat, Geschäftsgeheimnisse der Omni Holding in Erfahrung zu bringen, noch ist bekannt, auf welche Weise er solche erfahren hat. In gleicher Weise erfolglos war bereits eine betreffend Verletzung des Bankgeheimnisses geführte Strafuntersuchung. Einzustellen ist die Untersuchung mit Bezug auf Art. 6 UWG aber auch aus einem weiteren Grund. Der Angeschuldigte hat, wie aus der Untersuchung gegen den Angeschuldigten Werner K. Rey hervorgeht, einen Sachverhalt kritisiert und sachlich richtiggestellt, der von der Omni Holding bzw. ihren Organen gegenüber der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde. Alle diesen Sachverhalt betreffenden Angaben waren, soweit sie als für die Darstellung der Wahrheit relevant zu bezeichnen waren, vom strafrechtlichen Schutz des Geschäftsgeheimnisses nicht mehr erfasst. Die Organe der Omni Holding waren unter Strafdrohung (Art. 152 StGB) verpflichtet, bei Bekanntgabe eines geschäftlichen Sachverhaltes wahrheitsgemäss zu berichten. Durch die wahrheitswidrige Darstellung haben sie sich ihres berechtigten Geheimhaltungsinteresses begeben, weshalb die Preisgabe sachlich zutreffender Angaben zur Korrektur der unrichtigen Sachverhaltsdarstellung keine strafrechtlich zu verfolgende Geheimnisverletzung darstellen kann.

### *Art. 3 lit. d UWG – «CENTRALGARAGE»*

- *Ein während Jahrzehnten für ein Gewerbe benutzter Name lastet nicht auf der Liegenschaft.*
- *Une enseigne utilisée pendant des décennies en relation avec une activité professionnelle n'est pas liée à un immeuble.*

OGer SH vom 19. Juli 1991.

Seit mindestens 40 Jahren besteht im Unterdorf (Dorfkern) von B. eine mechanische Werkstatt, die in den 60er Jahren von Sch. unter der Enseigne «Zentralgarage» betrieben wurde. Der Nebenintervenient mietete im Jahre 1969 die Gewerberräumlichkeiten von den Erben Sch. und kaufte von ihnen auch gewisse Inventargegenstände. Er befasste sich vorab mit Velos und Mopeds und nannte den Betrieb weiterhin Centralgarage. Später erwarb er die von ihm gemietete Liegenschaft. Am 21. Juli 1981 vermietete er die Räumlichkeiten dem Kläger H., der hier eine Reparaturgarage eröffnete und sich unter der Firma «Centralgarage H.» im Handelsregister eintragen liess. Der Nebenintervenient verzichtete von da an auf die Verwendung der Bezeichnung «Centralgarage», führte aber sein Zweirad-Fachgeschäft in der Nachbarliegenschaft weiter. Im Januar 1990 bezog der Kläger H. neue Garageräumlichkeiten an der S-Strasse (Ausfallstrasse) ausserhalb des Dorfkerns; die im Handelsregister eingetragene Firma «Centralgarage H.» behielt er bei.

Der Nebenintervenient vermietete die Reparaturwerkstätte per 1. Februar 1990 an den Beklagten M., der sich unter der Firma «Centralgarage M.» ins Handelsregister eintragen liess; bereits im Mai 1990 wandelte er aber seinen Betrieb in die «Auto M. AG» um. Mit Eingabe vom 7. März 1990 erhob H. beim Bezirksgericht Klage gegen M. und später gegen die Auto M. AG wegen unlauteren Wettbewerbs, mit dem Antrag, es sei diesen zu verbieten, für ihre Autogarage in B. die Bezeichnung «Centralgarage» als Zusatz zur Firma zu verwenden und unter diesem Namen dafür zu werben. Mit Urteil vom 4. Juli 1990 hiess der Bezirksrichter die Klage gut; der Beklagte erhob Berufung an das Obergericht.

### *Das Obergericht zieht in Erwägung:*

3.- Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 9 Abs. 1 lit. a und b des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 [UWG; SR 241]). Unlauter handelt unter anderem, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG).

a) Beide Parteien betreiben in B. eine Autogarage. Zwischen ihnen besteht mithin ein Wettbewerbsverhältnis.

b) Der Kläger führt den Begriff «Centralgarage» seit 1981 in seiner im Handelsregister eingetragenen Firma; er behielt die Firma bei, als er seinen Betrieb 1990 an die S-Strasse verlegte. Er verwendet die Bezeichnung «Centralgarage» im Verkehr nach aussen zum Teil selbständig, ohne Beifügung seines Namens (auf Klebern).

M. übernahm die Bezeichnung «Centralgarage» 1990 ebenfalls in seine Einzelfirma. Nach Übernahme seines Betriebs durch die Auto M. AG war die Bezeichnung in der Firma nicht mehr enthalten. Die Beklagte verwendet sie jedoch unbestrittenmassen weiterhin, etwa in der Werbung; sie ist nicht bereit, inskünftig darauf zu verzichten.

Die gleichzeitige Verwendung der Bezeichnung «Centralgarage» durch die Parteien birgt die Gefahr einer Verwechslung der beiden Autogaragen in sich; die Beklagte stellt dies in der Berufung nicht in Frage. Mehr setzt aber Art. 3 lit. d UWG – der auf die blosse Eignung zur Verwechslung abstellt – nicht voraus. Es ist also nicht massgeblich, ob tatsächlich Täuschungen oder Verwechslungen vorgekommen sind; der irreführende Eindruck als solcher genügt (BGE 114 II 111 E. 3b mit Hinweis auf BGE 109 II 489 E. 5 mit weiteren Hinweisen). Die Beklagte räumt im übrigen ein, dass es unter den Kunden hinsichtlich der Identität der Betriebe bereits zu Unklarheiten gekommen sei, hätten doch schon Leute bei ihr nach dem Kläger gefragt.

Sind aber die Betriebe der Parteien bei Verwendung der fraglichen Bezeichnung objektiv verwechselbar, so fragt sich, wer das bessere Recht an dieser Bezeichnung habe.

c) Die Beklagte hat vor dem Bezirksrichter geltend gemacht, sie (bzw. ihr Rechtsvorgänger) habe die Lokalitäten unter dem Namen «Centralgarage» gemietet. Die Garage habe «immer» so geheissen. Bereits 1959 sei für das Gebäude der Name «Centralgarage» verwendet worden. Die Bezeichnung gehöre zum Haus. Der Kläger bestreitet, dass es sich dabei um den Namen der Liegenschaft handle.

Der Bezirksrichter hat darauf hingewiesen, dass der Grundeigentümer, der sein Geschäft vor dem Einzug des Klägers ebenfalls in den fraglichen Räumlichkeiten geführt hatte, seinen Betrieb ebenfalls «Centralgarage» genannt habe (was er heute für das andernorts weitergeführte Geschäft nicht mehr tue). Nachgewiesen sei der Gebrauch dieser Bezeichnung auf Geschäftspapier seit 1969. In einer so kurzen Zeitspanne sei nicht davon auszugehen, dass der Name auf der Liegenschaft laste, wie das bei historischen Gebäuden der Fall sei.

Schon vor dem heutigen Grundeigentümer hat – wie der Kläger selbst einräumt – auch der frühere Grundeigentümer Sch. seine in der fraglichen Liegenschaft betriebene mechanische Werkstätte unter der Bezeichnung «Centralgarage» geführt. Der früheste vorgelegte Beleg stammt aus dem Jahr 1951. Auf dem Gebäude war denn auch der Schriftzug «Centralgarage» aufgemalt, den der Kläger schliesslich überstrichen hat.

Aufgrund der Sachdarstellung der Parteien und der eingereichten Belege ist – wie schon der Bezirksrichter festgestellt hat – davon auszugehen, dass der Begriff «Centralgarage» als blosse Geschäftsbezeichnung zum jeweiligen auf dem Grundstück geführten Betrieb gehörte und nicht die Liegenschaft als solche namentlich kennzeichnete. Der Zusatz «Garage» deutet klar auf ein Unternehmen, nicht auf eine Ortsbezeichnung hin (vgl. BGE 37 II 544: «Hotel Bahnhof»). Der Kläger hat zutreffend darauf hingewiesen, dass im Situationsplan (Kopie des Grundbuchplans) aus dem Jahr 1959 das fragliche Grundstück bzw. Gebäude – im Gegensatz zur «Sonne» – nicht namentlich bezeichnet ist. Die Beklagte geht denn auch selbst ausdrücklich davon aus, dass es sich beim umstrittenen Begriff «Centralgarage» (nur) um eine Geschäftsbezeichnung handle. Ob aber eine Geschäftsbezeichnung direkt auf die Hausfassade aufgemalt ist – wie das früher der Fall war – oder durch ein spezielles Schild kenntlich gemacht wird, ist grundsätzlich unerheblich.

Dass für die verschiedenen Werkstätten seit den 50er Jahren und damit seit ca.

30 Jahren vor dem Einzug des Klägers die Bezeichnung «Centralgarage» verwendet wurde, vermag diese Bezeichnung nicht vom jeweiligen Geschäftsbetrieb zu lösen und zum historischen Namen für die Liegenschaft als solche zu erheben. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Bezeichnung schon «ca. 1940» geführt worden sein sollte, wie der Nebenintervenient – erst im Berufungsverfahren und damit prozessual verspätet – behauptet hat.

Der Begriff «Centralgarage» hat zwar eine geografische Komponente. Aber nicht nur das Grundstück des Nebenintervenienten liegt zentral; das kann von vielen anderen Grundstücken im Dorfkern B. ebenfalls gesagt werden. Angesichts der notorischen baulichen Entwicklung der Gemeinde ist es sodann keineswegs abwegig, den Zentrumsbereich auch auf gewisse an den Dorfkern angrenzende Gebiete auszuweiten, etwa auf die S.-Strasse als wichtige Achse der Gemeinde. Die Bezeichnung «Centralgarage» ist jedenfalls nicht an die Liegenschaft des Nebenintervenienten gebunden.

Unter den gegebenen Umständen kann nicht gesagt werden, das ausschliessliche Recht an der Bezeichnung «Centralgarage» und damit auch eine entsprechende Verfügungsbefugnis sei dem jeweiligen Eigentümer der Liegenschaft im Unterdorf vorbehalten.

d) Eine Geschäftsbezeichnung wird – wie die Beklagte zutreffend geltend macht – grundsätzlich dadurch wettbewerbsrechtlich geschützt, dass sie zeitlich prioritär in Gebrauch genommen wird (*Bruno von Büren*, Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, aArt. 1 Abs. 2 lit. d, N. 15, S. 105, N. 108 f., S. 145).

Für die Bezeichnung «Centralgarage» traf dies schon auf die von Sch. betriebene mechanische Werkstätte zu. Die Bezeichnung wurde mithin nicht vom Nebenintervenienten geschaffen oder erstmals verwendet.

Der Nebenintervenient hat die «bis anhin unter dem Namen Zentralgarage B. geführte mechanische Werkstätte», d.h. die entsprechenden Räumlichkeiten, im Jahre 1969 von den Erben Sch. gemietet und gleichzeitig gewisse Inventargegenstände gekauft. Er hat aber weder konkret behauptet noch belegt, dass er damit speziell auch das Recht übernommen habe, seinen Betrieb ebenfalls als «Centralgarage» zu bezeichnen. Dass er etwa das Unternehmen als solches mit Aktiven und Passiven übernommen hätte, hat er nicht dargetan.

Über die Verwendung der fraglichen Bezeichnung wurde im Mietvertrag mit den Erben Sch. nichts vereinbart. Die Formulierung liess vielmehr offen, wie der Betrieb des Nebenintervenienten künftig heisse. Die Vermieter haben weder verlangt, dass er die Bezeichnung «Centralgarage» weiterhin verwende, noch haben sie dies ausgeschlossen. Soweit ersichtlich, duldeten sie immerhin die Tatsache, dass er in der Folge diese Bezeichnung ebenfalls verwendete; sie machten ihm das Recht daran offenbar nicht streitig.

Im Mietvertrag zwischen dem Nebenintervenienten und dem Kläger vom 21. Juli 1981 wurde im wesentlichen die Formulierung des Mietvertrags zwischen den Erben Sch. und dem Nebenintervenienten übernommen; es ging auch diesmal um die Miete «der bis anhin unter dem Namen Central-Garage B. geführten mechanischen Werkstätte mit Laden und Tankstelle». Es gilt daher grundsätzlich dasselbe wie seinerzeit beim Einzug des Nebenintervenienten in die fraglichen Räumlichkeiten:

Es wurde nichts Spezielles über die Verwendung der Bezeichnung «Centralgarage» vereinbart oder vorgeschrieben.

Fehlt aber eine ausdrückliche Klausel im Mietvertrag, so kann daraus entgegen der Auffassung der Beklagten nicht geschlossen werden, dass der Kläger in der Benutzung der Bezeichnung «Centralgarage» vertraglich irgendwie eingeschränkt gewesen wäre. Vielmehr kann von einer Koppelung dieses Rechts ans jeweilige Mietverhältnis unter den gegebenen Umständen gerade nicht gesprochen werden.

e) Die Beklagte macht geltend, es fehle an der erforderlichen schriftlichen Abtretung des Rechts an der Geschäftsbezeichnung. Geschäftsbezeichnungen können indessen nicht als Forderungen oder Obligationen im Sinn von Art. 164 ff. OR betrachtet werden, die nur schriftlich abgetreten werden könnten. Die Argumentation der Beklagten erscheint im übrigen als widersprüchlich. Wäre dieser Auffassung zu folgen, so hätte sich der Nebenintervenient das Recht an der Geschäftsbezeichnung von den Erben Sch. seinerzeit ebenfalls schriftlich abtreten lassen müssen. Eine entsprechende schriftliche Zession wurde jedoch nicht behauptet, geschweige denn belegt.

f) Der Kläger hat die Bezeichnung «Centralgarage» von Anfang an verwendet und sie sogar zum Bestandteil seiner eingetragenen Firma gemacht. Der Nebenintervenient hat dies neun Jahre lang geduldet, obwohl er – anders als seinerzeit die Erben Sch. – sein eigenes Zweirad-Fachgeschäft, für welches er zuvor ebenfalls die Bezeichnung «Centralgarage» verwendet hatte, gleichzeitig weiterführte. Nach den unwidersprochenen Ausführungen des Klägers und des Bezirksrichters verzichtete er nach dem Einzug des Klägers für seinen eigenen Betrieb auf diese Bezeichnung.

Der Kläger hat seit 1981 eine Autogarage geführt, und zwar – wie auch die Beklagte einräumt – die erste unter der Bezeichnung «Centralgarage» in B. Trägt aber ein Betrieb – insbesondere wenn er neu aufgebaut wird und nicht einfach die Nachfolge eines bereits bestehenden gleichartigen Betriebs übernommen hat – neun Jahre lang eine bestimmte, im Verkehr verwendete Bezeichnung, so bürgert sich diese erfahrungsgemäss als zu diesem speziellen Betrieb gehörig ein; es handelt sich mithin um eine Individualbezeichnung für diesen Betrieb. Daneben verblasst im Lauf der Jahre die individualisierende Wirkung, die zuvor entstanden sein mochte, als ein anderer, nicht genau die gleichen Bedürfnisse abdeckender Betrieb unter derselben Bezeichnung geführt worden war.

Hat unter den geschilderten Umständen der ältere Betrieb bzw. dessen Inhaber für sich selbst auf die Bezeichnung verzichtet und sie beim neuen geduldet, obwohl er mit diesem im Sinne des UWG im Wettbewerb stand (vgl. dazu *von Büren*, a.a.O., Allgemeines, N. 46, S. 19), so muss letzterer nach neun Jahren nicht mehr damit rechnen, dass ihm das Recht an der fraglichen Bezeichnung noch streitig gemacht werde. Vielmehr hat er hinsichtlich der Bezeichnung einen schützenswerten Besitzstand erlangt.

g) Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass das Recht an der Bezeichnung «Centralgarage» weder an die Liegenschaft als solche noch ans jeweilige Mietverhältnis gebunden ist. Der Nebenintervenient konnte somit weder seinerzeit dem Kläger noch nunmehr der Beklagten ein daraus abgeleitetes Recht übertragen



(oder wieder entziehen). Dagegen hat der Kläger – ungeachtet der seinerzeitigen Berechtigung des Nebenintervenienten – im Verlauf der Jahre ein eigenständiges Recht an der Bezeichnung erworben, das allein mit seinem Betrieb zusammenhängt und bei dessen Verlegung nicht untergeht. Diesem Recht muss aber die spätere, gleichartige Kennzeichnung der Beklagten weichen; sie stellt eine Wettbewerbsverletzung dar.

Die Berufung erweist sich damit als unbegründet; sie ist abzuweisen, und das Urteil des Bezirksrichters ist zu bestätigen.

*Art. 3 lit. e UWG – «FRISCHESTER FRISCHKÄSE»*

- *Der Ausdruck «Frischester Frischkäse» ist irreführend.*
- *L'expression «fromage frais le plus frais» est fallacieuse.*

Beschluss der II. Kammer der Schweizerischen Kommission für die Lauterkeit in der Werbung (Lauterkeitskommission) vom 15. Juli 1991 und des Plenums vom 15. November 1991 i.S. Fromageries BEL ca. Zentralverband Schweizerischer Milchproduzenten (mitgeteilt von RA Dr. Lienert, Zürich).

Die Beschwerdegegnerin warb in Print- und elektronischen Medien für ihre neue Frischkäsespezialität «Fromagine», wobei sie folgende Headline verwendete: «Etwas haben wir den Franzosen voraus: Fromagine. – Der frischeste Schweizer Frischkäse.» Die Beschwerdeführerin beschwerte sich deswegen bei der Lauterkeitskommission, deren II. Kammer nach Kenntnisnahme der beanstandeten und eingereichten Inserate und nach Visulisierung des vorgelegten Werbespots wie folgt entschied:

*Erwägungen:*

Beworben wird das Produkt Fromagine als frischester Schweizer Frischkäse im Umfeld französischer Szenarien und dem erklärenden Hinweis «Etwas haben wir den Franzosen voraus.»

Für das Schweizer Publikum beinhaltet diese Spitzengruppenbehauptung im vorliegenden Kontext eine unmissverständliche Bezugnahme auf den hiezulande bekannten und eingeführten französischen Frischkäse. Auch wenn diese Produkte – was die CCI-Richtlinien oder die Grundsätze der Lauterkeitskommission keineswegs voraussetzen – nicht namentlich erwähnt werden, ist das Vorliegen einer vergleichenden Werbung evident.

Frischkäse ist gemäss Lebensmittelverordnung die Bezeichnung für ein Käse-Erzeugnis, das einer speziellen Verarbeitung unterliegt; frisch ist das Produkt nur insoweit, als es zum beförderlichen Verzehr bestimmt ist.

Von frischem Frischkäse zu sprechen, ist schon mit Blick auf die benötigten Zusatzstoffe täuschend; es gibt weder einen frischen noch einen frischeren Frischkäse.

Mit der Angabe frischester Frischkäse erweckt die Beschwerdegegnerin beim Publikum den Eindruck einer besonderen, besseren Eigenschaft, obgleich diese kein Kriterium für die Qualität des Produktes darstellt; damit vergleicht die Beschwerdegegnerin ihr Erzeugnis in irreführender und unnötig herabsetzender Weise mit den französischen Konkurrenzprodukten.

### *Beschluss:*

Die Beschwerdegegnerin wird gebeten, inskünftig in ihrer Werbung für Fromagine den adjektivisch gebrauchten Superlativ «frischester» zu unterlassen.

Die Beschwerdegegnerin rekurrierte an das Plenum der Lauterkeitskommission, welches den Rekurs mit Entscheid vom 15. November 1991 abwies, da nicht ersichtlich sei, inwiefern die Kammer die Tatsachen willkürlich gewürdigt hätte. Zur materiellen Frage äusserte sich das Plenum wie folgt:

Dass die Schweizer den Franzosen (dank «Fromagine») etwas voraushaben, stimmt nicht: Es kommt im vorliegenden Zusammenhang nicht auf die Konservierungsmethode an, sondern darauf, dass der französische Frischkäse, so, wie er in der Schweiz regelmässig in den Handel kommt, ohne Verletzung der Wahrheitspflicht nicht als «weniger frisch» bezeichnet werden kann als der neue schweizerische.

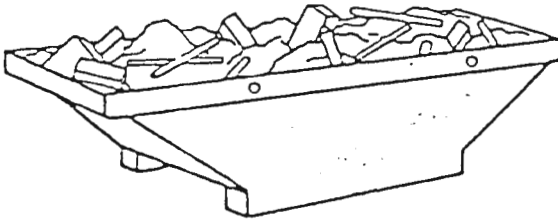
Hinzu kommt, dass die Kombination «frischester Frischkäse» als Steigerung des Adjektivs «frisch» den Eindruck erhöhter Qualität erweckt. Insofern ist die Werbung täuschend. «Frischkäse» bedeutet unbestrittenermassen nicht einfach «Frischer Käse», sondern ist als Ausdruck kennzeichnend für eine bestimmte Käsesorte (Frischkäse = nicht nachgereifter Käse). Als solcher kann er nicht in den Komparativ oder Superlativ gesetzt werden, ohne dadurch beim Käufer den (falschen) Eindruck zu erwecken, «Fromagine» sei eben noch frischer als anderer Frischkäse.

### *Art. 5 lit. c UWG – «SCHUTTMULDE»*

- *Die identische Übernahme eines fremden Signets auf einem Werbeartikel ist unlauter.*
- *La reprise sans aucune modification d'un dessin d'un tiers sur un article publicitaire est déloyale.*

Abwesenheitsurteil HGer ZH vom 9. Juli 1991.

Die Klägerin betreibt ein Transportunternehmen, das sich namentlich mit Muldentransporten befasst. Sie wirbt für ihren Schuttmuldendienst seit spätestens 1979 mit einem bis heute unveränderten Signet gemäss folgender Darstellung:



Die Idee zu diesem Signet stammt von der Klägerin, die einen Kartografen und Grafiker die entsprechende Reinzeichnung nach ihren Anweisungen anfertigen liess. Seit 1981 lässt die Klägerin ununterbrochen Feuerzeuge mit diesem Signet bedrucken, die sie als Werbegeschenke und Giveaways für Kunden verwendet.

Die Beklagte betreibt eine Siebdruckerei und bearbeitet und vertreibt Geschenk- und Werbeartikel. Sie bedruckt u.a. auch Feuerzeuge oder lässt solche bedrucken, die sie als Giveaways an Kunden in der ganzen Schweiz, namentlich auch Transportunternehmer, anbietet. Ende 1990 erhielt die Klägerin zufällig ein Werbefeuzeug eines Konkurrenzunternehmens, auf dem genau dieselbe Muldenzeichnung, nur etwas verkleinert und mit einem anderen Namenszug versehen, abgebildet war. Die Klägerin erfuhr, dass das Konkurrenzunternehmen diesen Werbeartikel von der Beklagten bezogen habe; wie die Beklagte zur Vorlage kam, konnte nicht eruiert werden.

Mit Klage vom 10. Mai 1991 verlangte die Klägerin, dass der Beklagten der Vertrieb von Werbeartikeln gerichtlich verboten werde, auf denen das gezeichnete Bild einer mit Bauschutt gefüllten Schuttmulde im Viertelprofil aufgedruckt sei.

### *Das Handelsgericht zieht in Erwägung:*

1. Gemäss Art. 5 lit. c UWG handelt unlauter, wer das marktreife Arbeitsergebnis eines andern ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren als solches übernimmt und verwertet. Ein marktreifes Arbeitsergebnis liegt dabei vor, wenn ein Produkt ausgearbeitet und tatsächlich für den Markt bestimmt ist (*Lucas David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., N 379). Dass die Zeichnung der Schuttmulde diese Voraussetzungen erfüllt, bedarf keiner weiteren Ausführungen, nachdem das Signet nach wie vor im geschäftlichen Verkehr Verwendung findet. Zu Recht weist sodann die Klägerin darauf hin, dass das Feuerzeug der Beklagten das klägerische Signet identisch, wenn auch etwas verkleinert und mit anderem Namenszug inkl. Telefonnummer, wiedergibt. Es handelt sich daher um eine technisch einfache und billige Übernahme des klägerischen Signets (*David*, a.a.O., N 381), weshalb Art. 5 lit. c UWG erfüllt ist.

2. Sodann handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG auch unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder

dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Dabei genügt es, dass sich die Nachahmung nur auf einzelne, aber wesentliche Elemente des Werbemittels, wie Headline, Layout, Signet, Bildfolge bei Filmen etc., bezieht (*David*, a.a.O., N 229). Die Nachahmung der von der Klägerin verwendeten Muldenzeichnung birgt ohne weiteres die verpönte Verwechslungsgefahr in sich. Daran ändern auch die verschiedenen Namenszüge nichts, da sie das Erinnerungsbild nicht entscheidend prägen und dennoch fälschlicherweise eine wirtschaftliche Verflechtung der beiden Unternehmungen vermuten lassen. Auch Art. 3 lit. d UWG ist daher erfüllt.

3. Die Aktivlegitimation der Klägerin ergibt sich aus Art. 9 Abs. 1 UWG, wonach klageberechtigt ist, wer durch unlauteren Wettbewerb in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht wird. Die Werbewirksamkeit des verwendeten Signets wird für die Klägerin herabgesetzt, wenn dieses gleichzeitig von anderen Transportunternehmen eingesetzt wird. Dass zwischen den Parteien ein eigentliches Wettbewerbsverhältnis bestehe, ist dagegen nicht vorausgesetzt (*David*, a.a.O., N 621–623; BGE 116 II 470).

4. Die Klägerin hat das Begehren so gefasst, dass damit alle denkbaren Ausführungen der beschriebenen Schuttmulde erfasst sind. Art. 5c UWG gibt ihr keinen so weit gefassten Anspruch; danach ist nur die identische Übernahme (allenfalls linear vergrössert oder verkleinert) verboten. Ob andere Varianten einer im Teilprofil gezeigten gefüllten Mulde ebenfalls verwechselbar wären, kann angesichts der theoretisch unendlichen Zahl von Varianten nicht abschliessend beurteilt werden. Das Verbot ist daher mit der von der Klägerin vorgelegten Abbildung zu definieren und entsprechend einzuschränken. Das bedeutet zwar, dass die materielle Rechtskraft des Entscheides eingeschränkt wird. Sollten die Verantwortlichen der Beklagten allerdings die Schuttmulde mit nur unwesentlichen Änderungen weiter verwenden, hätten sie nach Art. 23 UWG wegen (eventual-)vorsätzlicher Verletzung des lautereren Wettbewerbes Bestrafung mit Busse bis zu 100000 Franken oder Gefängnis zu gewärtigen.

Mit dem auszusprechenden Verbot ist die Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB anzudrohen (neben welcher allerdings die soeben erwähnte spezialgesetzliche Strafbestimmung gültig bleibt).

### *Art. 21 UWG, Art. 4 Abs. 1 AV – «NEU-OCCASIONS-MESSE»*

- *Die Ankündigung einer «Neu-Occasions-Messe» ab 15. Dezember 1989, 10.00 Uhr, mit ausstellungsgebrauchten Möbeln zu absoluten Tiefpreisen bildet einen bewilligungspflichtigen Sonderverkauf (E. 2.1).*
- *Ein Bürger hat im Strafrecht nur dann Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, wenn eine Behörde in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht und zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde (E. 2.2).*

- *L'annonce d'une «foire d'occasions neuves» dès le 15 décembre 1989, 10.00 h, offrant des meubles d'exposition aux prix les plus bas constitue une vente spéciale soumise à autorisation (c. 2.1).*
- *En droit pénal, le justiciable a le droit d'exiger en sa faveur l'application d'une pratique illégale seulement si l'autorité a constamment transgressé la loi et si elle laisse entendre que même à l'avenir elle ne se prononcera pas conformément à la loi (c. 2.2).*

OGer LU, II. Kammer (als einzige Instanz nach StPO).

Der Angeklagte ist Alleininhaber eines Möbelgeschäftes mit Filialen in verschiedenen Kantonen. Am 29. November 1989 liess er in den «Luzerner Neuste Nachrichten» ein grossformatiges Inserat mit dem Titel «Neu-Occasions-Messe» erscheinen, indem er ab dem 15. Dezember 1989, 10.00 Uhr, ausstellungsgebrauchte Möbel zu absoluten Tiefpreisen anbot. Gleiche Inserate erschienen in verschiedenen Lokalzeitungen. Mit Verfügung vom 16. Juli 1990 büsste ihn der Amtsstatthalter Luzern-Land wegen Widerhandlung gegen die Ausverkaufsordnung mit 150 Franken zuzüglich Verfahrenskosten. Der Angeklagte erhob rechtzeitig Einsprache an das Obergericht, das ihn jedoch wegen mehrerer Vorstrafen wegen gleichartiger Vergehen mit einer Busse von 3000 Franken bestrafte.

### *Erwägungen:*

#### *2.- Schuldbefund*

Der Angeklagte ist Alleininhaber der Möbel M. in H. Es ist unbestritten, dass er für die im November 1989 publizierten Inserate betreffend die «Neu-Occasions-Messe» die Verantwortung trägt (Art. 26 UWG i.V. mit Art. 6 VStrR, OG Verh. Prot. S. 1).

2.1. Für die öffentliche Ankündigung und die Durchführung von Ausverkäufen oder ähnlichen Veranstaltungen, bei denen vorübergehend besondere Vergünstigungen in Aussicht gestellt werden, braucht es eine Bewilligung der zuständigen Behörde (Art. 21 UWG; Art. 4 Abs. 1 AV). Gemäss § 1 der kantonalen Vollziehungsverordnung über die Ausverkäufe und Sonderverkäufe vom 28. Juni 1971 (SRL 956) ist dies in Luzern die Handels- und Gewerbepolizei. Das Bundesrecht definiert die bewilligungspflichtigen Ausverkäufe und ähnlichen Veranstaltungen als Veranstaltungen des Detailverkaufs, bei denen dem Käufer durch öffentliche Ankündigung vorübergehend besondere Vergünstigungen in Aussicht gestellt werden, die der Verkäufer sonst nicht gewährt (Art. 2 Abs. 1 AV). Dabei gilt als öffentliche Ankündigung u.a. auch die Bekanntmachung durch die Presse (Art. 3 AV). Dass eine öffentliche Ankündigung stattgefunden hat und diese im Detailverkauf erfolgt ist, ist im vorliegenden zu beurteilenden Fall unbestritten. Unbestritten ist auch, dass für die «Neu-Occasions-Messe» keine Bewilligung der zuständigen Behörde vorgelegen hat.

Streitig ist einzig, ob diese Veranstaltung eine besondere Vergünstigung in Aussicht gestellt hat und ob diese Vergünstigung vorübergehender Natur war.

Der Angeklagte bestreitet, dass mit der «Neu-Occasions-Messe» ein Sonderverkauf im Sinne der Ausverkaufsverordnung stattgefunden habe. Die Art von Inseraten, wie sie in dieser Veranstaltung verwendet worden seien, würden in anderen Kantonen ohne Bewilligung als zulässig erachtet. Zudem sei nach der Preisbekanntgabeverordnung die Angabe von Vergleichspreisen zulässig, wenn der Anbieter den Vergleichspreis unmittelbar nach der Veröffentlichung tatsächlich handhabe. Er biete generell und nicht nur vorübergehend sämtliche Produkte, die in Ausstellungen gebraucht worden seien, zu reduzierten Preisen an. In seinen inkriminierten Inseraten habe er keine Vergünstigungen angeboten, die er sonst nicht gewähren würde. Der Ausdruck «Messe» weise nicht auf eine vorübergehende Veranstaltung hin.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt es regelmässig 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 Käuferschaft 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 mit Verweisen). Die ratio legis der Ausverkaufsverordnung ist der Schutz des Konsumenten vor überstürzten Käufen, die er im Hinblick darauf abschliesst, die begehrte Ware später nicht mehr oder nicht mehr zum gleichen Preis zu erhalten (ZR 88/1989 Nr. 73). Dies drückt die Verordnung über Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen vom 14. Dezember 1987 mit der Umschreibung «Ankündigung vorübergehend besonderer Vergünstigungen» aus (Art. 2 Abs. 1 AV).

a) «besondere Vergünstigung»:

Was die besondere Vergünstigung betrifft, so muss sich diese zumindest aus dem Eindruck der Ankündigung ergeben (ZR 88/1989 Nr. 73 E. 2.a). Dabei folgt die Vergünstigung notwendigerweise aus dem Vergleich mit anderen Bedingungen des Verkäufers, wobei davon auszugehen ist, dass die Vergünstigung von ihm in Zukunft nicht mehr gewährt wird (Art. 2 Abs. 1 AV). Es geht darum, Käufer mit dem Argument anzulocken, dass sie später nicht mehr so günstig einkaufen können wie jetzt (BGE 81 IV 195). Im vorliegenden Fall gelangt das Gericht zur Überzeugung, dass der Angeklagte in seinen Inseraten eine besondere Vergünstigung in Aussicht gestellt hat. Dass er mit der «Neu-Occasions-Messe» Waren angeboten hat, die er generell zu reduzierten Preisen verkauft, mag durchaus zutreffen. Es ist indessen nicht die vom Verkäufer in die Veranstaltung gesetzte Absicht massgebend, sondern der Eindruck, den der unvoreingenommene Leser und Käufer gewinnt (BGE 112 IV 49).

Das vom Angeklagten veröffentlichte Inserat kündigt ab Freitag, 15. Dezember 1989 um 10.00 Uhr eine Neu-Occasions-Messe von ausstellungsgebrauchten Modellen zu absoluten Tiefpreisen an. Es folgen Beispiele verschiedener Möbel mit dem Zusatz von «Statt-Preisen». Die formale Gestaltung und die Farbgebung (schwarz-weiss-rot) sind als Blickfang zu werten. Die Umschreibungen «ausstellungsgebraucht» und «absolute Tiefpreise» im Zusammenhang mit den «Statt-Preisen» erwecken im Leser zweifelsohne den Eindruck, es werde eine besondere Vergünstigung angeboten. Ob der Angeklagte im Sinne der Preisbekanntgabeverordnung berechtigterweise Vergleichspreise angeboten hat, ist vorliegend nicht zu beurteilen,

ist doch diesbezüglich keine Strafanzeige erfolgt und auch keine Untersuchung geführt worden.

b) «vorübergehende» besondere Vergünstigung:

Unbestrittenermassen sind den inkriminierten Inseraten keine Hinweise zu entnehmen, die auf eine nur vorübergehende Vergünstigung hinweisen. Dies braucht indes nicht der Fall zu sein. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 1 Abs. 1 aAVO (der betreffend das Erfordernis des Tatbestandsmerkmals «vorübergehend» mit Art. 2 Abs. 1 AV identisch ist) braucht auf die zeitliche Befristung des in Aussicht gestellten Preisvorteils nicht ausdrücklich hingewiesen zu werden. Es genügt, dass die Gesamtheit der verwendeten Werbemittel den Eindruck erweckt, die besonders günstige Einkaufsgelegenheit stehe nur während beschränkter Zeit offen und die angepreisene Ware könne später nicht mehr so günstig erworben werden wie zur Zeit des Sonderangebots (BGE 95 IV 157; 112 IV 48 ff.). Eine Vergünstigung kann deshalb auch dann eine vorübergehende sein, wenn sie für den Durchschnittsleser erkennbar durch die mengenmässige Beschränkung des Angebots befristet wird (BGE 112 Ia 48). Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine Preisvergünstigung mit dem Zusatz «solange Vorrat» versehen ist (ZR 88/1989 Nr. 73 E. 3). Der Vorderrichter ging im vorliegenden Fall zu Recht davon aus, dass die Anpreisung «ausstellungsgebrauchter» Modelle für den Durchschnittsleser auf eine mengenmässige und damit zeitliche Beschränkung des Angebots hinweise. Der Angeklagte geht mit seiner Verteidigung fehl, er biete seine Modelle, die je in einer Ausstellung verwendet worden seien, stets zu reduzierten Preisen an und zwar solange, bis sie verkauft seien. Es ist ihm wohl zuzugestehen, dass es sich so verhalten mag. Dies ist indes nach dem Gesagten nicht massgebend. Beim inkriminierten Inserat gewinnt der Leser den Eindruck, die angepreisene Vergünstigung sei vorübergehender Natur, da nur ein beschränkter Teil der Modelle für Ausstellungen verwendet werden konnte und nun entsprechend günstiger zu erstehen sei. Faktisch kommt diese Art der Anpreisung sehr nahe an eine Veranstaltung, bei der Konsumgüter «solange Vorrat» angeboten werden. Der Eindruck, die Vergünstigung sei nur vorübergehender Natur, wird noch verstärkt durch die Abgrenzung dieser ausstellungsgebrauchten Modelle von den weiteren Möbeln, die laufend zu Tiefstpreisen verkauft werden sowie durch die Angabe eines exakten Veranstaltungsbeginns (Freitag, 15. Dezember 1989, 10.00 Uhr; vgl. dazu BGE 83 II 464: «Festival dès 7 janvier à 8 heures»). Auch die Bezeichnung «Messe» weist auf den vorübergehenden Charakter der Veranstaltung hin. So ist nach der Brockhaus-Enzyklopädie die volkswirtschaftliche Bedeutung der Messe aus ihrem Marktcharakter abzuleiten (17. Aufl., Wiesbaden 1971, Band 12, S. 445). Nach Meyers Enzyklopädischem Lexikon ist die Messe eine Schauveranstaltung mit Marktcharakter, die im allgemeinen einmal oder mehrmals im Jahr jeweils am gleichen Ort zu bestimmten Zeiten stattfindet (9. Aufl., Mannheim/Wien/Zürich, Band 16, S. 106). Diesem Marktcharakter ist unzweifelhaft zu entnehmen, dass solche Veranstaltungen nur vorübergehender Natur sind. Aus den inkriminierten Inseraten ergibt sich dasselbe. So ist ihnen zu entnehmen, dass die ausstellungsgebrauchten Modelle von der Züspa, OLMA, Basler Herbstwarenmesse und weiteren Ausstellungen, mithin allesamt von vorübergehenden Veranstaltungen, stammen.

c) Zusammenfassend ergibt sich, dass der Angeklagte eine Veranstaltung des Detailverkaufs mit einer vorübergehenden besonderen Vergünstigung öffentlich angekündigt hat. Damit liegt eine bewilligungspflichtige ausverkaufsfähnliche Veranstaltung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 AV vor. Da der Angeklagte für diese nicht im Besitz der erforderlichen Bewilligung war, hat er den objektiven Tatbestand von Art. 4 AV erfüllt.

2.2. Der Angeklagte bestreitet, vorsätzlich gehandelt zu haben. Erfahrungen hätten gezeigt, dass ähnliche Inserate, in anderen Kantonen veröffentlicht, keiner Bewilligung bedurft hätten.

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gehört zum Vorsatz gemäss Art. 18 Abs. 2 StGB nur das auf die objektiven Merkmale des Deliktstatbestandes bezogene Wissen und Wollen, nicht aber auch das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit oder gar dasjenige der Strafbarkeit. Für die in Art. 2 Abs. 1 AV liegenden normativen Tatbestandsmerkmale der «vorübergehenden besonderen Vergünstigung» verlangt das zum Vorsatz gehörende Wissen eine Wertung, die jedoch mit der im Gesetz liegenden Wertung bzw. vom Richter geforderten Subsumtion nicht übereinstimmen muss. Es genügt eine Wertung des Tatbestandes, die einem Nichtjuristen möglich ist (BGE 99 IV 58 f.). Im vorliegenden Fall muss der Angeklagte die rechtswidrige Wirkung nach seiner Laienvorstellung erfassen, ohne die Begriffe der «vorübergehenden besonderen Vergünstigung» rechtlich werten zu können und die Toleranzgrenze zu erfassen. Das zum Tätervorsatz gehörende Wissen ist deshalb gegeben, wenn sich der Angeklagte bewusst ist, dass die Inserate Bezug auf eine möglicherweise vorübergehende besondere Preisvergünstigung nehmen und deshalb beim unbefangenen Leser den Eindruck eines Sonderverkaufs erwecken könnten. Dies ist vorliegend zweifelsohne geschehen, ist doch dieses Wissen zu objektivieren und aus laienhafter Sicht zu beurteilen. Es kann nämlich nicht angehen, das für massgebend zu betrachten, was der Täter selber für eine vorübergehende besondere Vergünstigung hält (BGE 99 IV 60 für den Fall des normativen Tatbestandsmerkmals «unzüchtig»). Vorliegend hat der Angeklagte die Inserate mit Wissen und Wollen entworfen respektive entwerfen lassen und sie zur Veröffentlichung den Zeitungen übergeben. Damit hat er nach dem Gesagten vorsätzlich gehandelt und so auch den subjektiven Tatbestand von Art. 4 AV erfüllt.

2.3. Wenn sich der Angeklagte zu seiner Verteidigung auf den Standpunkt stellt, sein Verhalten sei in anderen Kantonen erlaubt, beruft er sich für sein tatbestandsmässiges und rechtswidriges Verhalten sinngemäss auf Rechtsirrtum im Sinne von Art. 20 StGB.

Bestimmungen aus dem allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches finden bei Tatbeständen anderer Bundesgesetze insoweit Anwendung, als diese nicht selbst Bestimmungen aufstellen (Art. 333 Abs. 1 StGB). Dies ist beim Gesetz über den unlauteren Wettbewerb und den darauf beruhenden Verordnungen nicht der Fall. Art. 20 StGB ist daher grundsätzlich anwendbar.

Nach älterer Theorie liess der Rechtsirrtum den Vorsatz entfallen. Das Bundesgericht folgt heute der sogenannten Schuldtheorie gemäss Art. 18 Abs. 2 und 20 StGB, weshalb der Rechtsirrtum unter bestimmten Voraussetzungen Schuldaus-



schluss- bzw. Schuld mildernsgrund ist (*Hauser/Rehberg*, Strafrecht I, 4. Aufl., Zürich 1988, S. 161).

a) Hat der Täter aus zureichenden Gründen angenommen, er sei zur Tat berechtigt, so kann der Richter die Strafe nach freiem Ermessen mildern oder von einer Bestrafung Umgang nehmen (vgl. Art. 20 StGB). Entgegen dem strengen Wortlaut der Bestimmung braucht sich der Täter über die allfällige Unzulässigkeit seines Tuns keine Gedanken zu machen (vgl. BGE 104 IV 217; *Stratenwerth*, Schweizerisches Strafrecht, ATI, Bern 1982, § 11 N 55). Um vorerst einen Verbotsirrtum bejahen zu können, muss der Täter gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung davon ausgegangen sein, überhaupt nichts Unrechtes zu tun. Hat der Täter ein unbestimmtes Empfinden, dass das in Aussicht genommene Verhalten gegen das verstösst, was recht ist, so kommt es zur Ausschaltung des Verbotsirrtums. Dieses Bewusstsein liegt vor, wenn der Täter weiss, dass sein Verhalten den Rechtsvorstellungen der Rechtsgemeinschaft, in der er lebt, widerspricht (vgl. kritisch dazu *Stratenwerth*, a.a.O., § 11 N 50). Das Empfinden, Unrecht zu tun, muss sich auf die Norm beziehen, die tatsächlich übertreten wird (vgl. BGE 104 IV 219f.).

Im weiteren setzt Art. 20 StGB voraus, dass sich der Täter «aus zureichenden Gründen» im Recht gefühlt hat (*Noll/Trechsel*, Schweizerisches Strafrecht, ATI, S. 142). Fehlte dem Täter das Bewusstsein, eine Rechtsnorm zu verletzen, oder war er dessen doch nicht sicher, so geht die Frage in erster Linie dahin, ob er Anlass hatte, die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens durch eigenes Nachdenken zu erkennen oder durch Einholung von Auskünften zu erfahren. Als vermeidbar gilt im allgemeinen ein Irrtum dann, wenn der Täter selber an der Rechtmässigkeit seines Handelns zweifelt, oder wenn er immerhin weiss, dass eine rechtliche Regelung besteht, ohne sich über deren Inhalt und Reichweite genügend zu informieren (vgl. *Stratenwerth*, a.a.O., § 11 N 65f. und dort zitierte Entscheide). Unkenntnis entschuldigt namentlich dann nicht, wenn das Verhalten offensichtlich gefährlich ist, die Verbotenheit allgemein bekannt ist oder wenn der Täter auf die Unzulässigkeit hingewiesen worden ist (vgl. *Trechsel*, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, N 7 zu Art. 20 StGB). In ähnlicher Weise vertreten *Hauser/Rehberg* (a.a.O., S. 165) die Meinung, eine Erkundigungspflicht (über die rechtlichen Normen) sei u.a. dann anzunehmen, wenn die Möglichkeit nahe liege, dass für die entsprechende Tätigkeit Vorschriften bestehen (vgl. dazu auch *Donatsch*, Unrechtsbewusstsein und Verbotsirrtum, ZStrR 102 1985, S. 27f.).

b) Aus dem Strafregisterauszug des Angeklagten ergibt sich, dass er bereits mehrmals wegen Verstosses gegen die Ausverkaufsverordnung bestraft werden musste. Gerade wegen seiner einschlägigen Erfahrungen konnte er daher nicht einfach davon ausgehen, überhaupt nichts Unrechtes zu tun. Vielmehr hätte er, wie der Vorderrichter zutreffend festgehalten hat, die zuständige Behörde im betreffenden Kanton über die Zulässigkeit seines Vorgehens anfragen sollen. Die Möglichkeit, dass für das von ihm geplante Projekt Vorschriften bestanden, lag nahe, weshalb ihn eine Erkundigungspflicht traf. Da sich der Angeklagte pflichtwidrig nicht bei der zuständigen Behörde im Kanton Luzern über die Zulässigkeit seines Vorgehens erkundigt hat, kann nicht zu seinen Gunsten angenommen werden, er sei einem Verbotsirrtum erlegen.

c) Der Angeklagte macht in diesem Zusammenhang geltend, ähnliche Inserate könnten in anderen Kantonen ohne Bewilligung veröffentlicht werden. Zu diesem Zweck hat er vor dem Amtsstatthalter zwei Beispiele, eines davon von einem Konkurrenzbetrieb, aufgelegt. Diese Inserate sind jedoch mit dem inkriminierten Inserat nicht genau identisch. Das Inserat des Konkurrenzbetriebes Wisa-Gloria spricht wohl auch von einer Occasions-Messe, nimmt aber ausdrücklich auf «gebrauchte» Spielwaren und damit auf Occasionen Bezug. Demgegenüber preist das inkriminierte Inserat des Angeklagten «ausstellungsgebrauchte» Ware an. Daher muss ein Vergleich entfallen. Was das Inserat des Angeklagten für die «Grosse Occasions-Messe in H.» betrifft, so ist dieses nur von der Preiskontrollstelle, nicht jedoch von der zuständigen Behörde für die Ausverkaufsverordnung geprüft worden. Auch aus den vor Obergericht neu aufgelegten identischen Inseraten, die in anderen Kantonen unbeanstandet blieben, kann der Angeklagte nichts zu seinen Gunsten ableiten. Ein Bürger hat im Strafrecht Anspruch auf Gleichbehandlung im «Unrecht», wenn eine Behörde (vorliegend die Handels- und Gewerbebehörde des Kantons Luzern) nicht nur in einem oder einigen wenigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht, überdies zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde und keine wichtigen Gründe dagegen sprechen (BGE 115 Ia, S. 83 f. mit Verweisen auf Lehre und Rechtsprechung). Davon kann im vorliegenden Fall schon deshalb keine Rede sein, weil die behauptete, für den konkreten Fall jedoch nicht bewiesene Ungleichbehandlung nicht die gleiche Behörde, sondern eine ausserkantonale betrifft. Das den zuständigen Amtsstellen zustehende Ermessen kann sogar die rechtsstaatlich unerfreuliche Konsequenz haben, dass im gleichen Kanton gewisse Veranstalter für ein Verhalten zur Anzeige gebracht, andere für dasselbe jedoch nicht beanstandet werden (BGE 99 IV 62). Dass damit dem Gebot der Rechtssicherheit nicht Genüge getan wird, vermag daran nichts zu ändern. Für die einheitliche Auslegung von Art. 4 AV in der Schweiz ist letztlich einzig das Bundesgericht verantwortlich.

d) Zusammenfassend ergibt sich, dass der Angeklagte mit seiner Inserateaktion im November 1989 gegen Art. 4 der Ausverkaufsverordnung verstossen hat, als er diese ohne Bewilligung der kantonalen Handels- und Gewerbebehörde durchführte.

*Art. 21 al. 3 LCD; art. 19 al. 2 OL – «CAS DE RIGUEUR»*

- *Notion et appréciation du cas de rigueur permettant de lever l'interdiction de rouvrir un magasin similaire dans un délai de cinq ans.*
- *Auslegung und Tragweite der Härtefälle, welche erlauben, ausnahmsweise innert fünf Jahren ein gleichartiges Geschäft zu eröffnen.*

Arrêt du tribunal administratif de Genève du 21 novembre 1990, dans la cause Association professionnelle suisse de la fourrure et T. ca. Département de l'économie publique.

Extrait et résumé selon chronique de la jurisprudence rendue en 1990 par le tribunal administratif et le Conseil d'Etat genevois, in SJ 1991, p. 506–507:

La LCD et l'OL entendent protéger les intérêts des concurrents contre les agissements de ceux qui font métier de liquider des commerces ou des stocks de marchandises. L'interdiction de rouvrir un commerce après une liquidation vise à empêcher de faire métier de ce genre d'activité.

Le département de l'économie publique qui, après avoir autorisé la liquidation d'un magasin de fourrures et de vêtements de cuir et peaux, lève l'interdiction faite à la commerçante de rouvrir un magasin similaire en Suisse dans un délai de cinq ans, en admettant l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 19 alinéa 2 OL, ne mésuse pas de son pouvoir d'appréciation. Un cas de rigueur est réalisé vu les difficultés rencontrées par l'intéressée, sans faute de sa part, dans l'exploitation d'un commerce de jouets entreprise ultérieurement à la liquidation, son état de santé déficient, l'épuisement de ses droits aux prestations de salaire en cas de maladie et l'existence d'une situation financière obérée.

Le département de l'économie publique a eu raison d'admettre que la réouverture d'un commerce similaire permettrait d'assainir la situation de la commerçante sans lui assurer un avantage indu par rapport à ses concurrents, eu égard aux connaissances professionnelles de la commerçante, à la réputation qu'elle avait pu acquérir pendant 19 ans d'activité dans la branche, au fait qu'elle avait renoncé à faire le commerce de fourrures naturelles pour se consacrer aux fourrures synthétiques et au moment de la réouverture intervenant plus de 28 mois après la liquidation.

Le tribunal administratif a ainsi admis que le département de l'économie publique avait procédé à une juste pesée des divers intérêts en présence.

#### *Art. 1 Abs. 1 und 129 Abs. 3 IPRG – «LIFORMA»*

- *Der Einheitsgerichtsstand von Art. 129 Abs. 3 IPRG setzt keine notwendige Streitgenossenschaft auf seiten der Beklagten voraus.*
- *Bei einer Klage aus unlauterem Wettbewerb liegt ein internationales Verhältnis im Sinne des IPRG insbesondere dann vor, wenn die behaupteten unlauteren Handlungen oder ihre Auswirkungen sich im Ausland ereignet haben und ausschliesslich der ausländische Markt davon betroffen worden ist.*
- *Le for unique prévu à l'art. 129 al. 3 LDIP ne suppose pas une consorité nécessaire du côté des défendeurs.*
- *Dans le cadre d'une action fondée sur la concurrence déloyale, une relation internationale au sens de la LDIP existe lorsque, en particulier, le prétendu comportement illicite ou ses effets ont eu lieu à l'étranger et que seul le marché étranger a été touché.*

BGer, I. Zivilabt. vom 2. April 1991 i.S. Hüsler-Liforma AG ca. Jan Heydorn (Berufung), publ. in BGE 117/1991 II 204.

## VII. Medienrecht / Droit des médias

### Art. 14 Abs. 1 lit. b WUB – «PANORAMA»

- *Druckschriften, bei denen die Geschäftsreklame für den Herausgeber oder die hinter ihm stehenden Firmen nach dem Gesamteindruck, das heisst nach der Würdigung der gesamten Umstände deutlich überwiegt, können nach landläufigem Sprachgebrauch nicht als Zeitungen oder Zeitschriften betrachtet werden; solche Druckerzeugnisse unterliegen daher der Warenumsatzsteuer.*
- *Der Druckschrift «Panorama», die in den drei Landessprachen monatlich in einer Gesamtauflage von über 100 000 Exemplaren erscheint, kommt angesichts der Geschäftstätigkeit des Herausgebers (Raiffeisenbanken) und der ihm angeschlossenen Bankinstitute überwiegend Reklamefunktion zu, weshalb sie nicht zu den steuerbefreiten Zeitschriften gezählt werden kann.*
- *Si l'impression générale, c'est-à-dire l'appréciation de l'ensemble des circonstances, fait apparaître que les imprimés servent principalement de réclame à leur éditeur ou aux entreprises qui lui sont liées, on ne peut parler de journaux ou de revues au sens courant de ces termes; de tels imprimés sont soumis à l'impôt sur le chiffre d'affaires.*
- *Compte tenu de l'orientation évidente du périodique Panorama – promouvoir les activités de l'éditeur et des instituts bancaires qui lui sont rattachés –, son caractère publicitaire est prépondérant, de sorte qu'il ne peut compter parmi les revues franches d'impôt.*

BGer vom 22. Dezember 1989 i.S. Schweizer Verband der Raiffeisenbanken ca. Eidgenössische Steuerverwaltung, publ. in ASA 60/1991 263.

### Art. 15 Abs. 1 SRG-Konzession – «COCA-COLA-SPONSORING»

- *Die Nennung eines Sponsors in der An- und Absage einer von Radio DRS3 ausgestrahlten Sendung verletzt die SRG-Konzession, welche direkte oder indirekte Werbung im Radio verbietet.*
- *La désignation d'un sponsor dans l'annonce du début et de la fin d'une émission diffusée par le troisième programme de la radio suisse alémanique viole la concession de la SSR, qui interdit la publicité directe ou indirecte à la radio.*

EVED vom 20. März 1991 im Aufsichtsverfahren gegen die SRG (rechtskräftig).

Am 3. Januar 1991 entnahm das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (hiernach: das Departement) diversen Pressemeldungen, dass

die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG soeben einen Zusammenarbeitsvertrag mit der Firma Coca-Cola Schweiz abgeschlossen hatte. Gegen Nennung der Firma Coca-Cola als Partner der SRG zu Beginn und am Ende der Sendungen habe sich der Getränkehersteller laut Agenturberichten bereit erklärt, der SRG unentgeltlich Konzertmitschnitte, über die er exklusiv verfüge, für die Ausstrahlung am Radio zu überlassen. So sollten vom 12. Januar 1991 an während der ersten Hälfte des Jahres durchschnittlich alle zwei Wochen Mitschnitte von Konzerten bekannter Soul-, Pop- und Rockinterpreten in den Programmen von DRS3, Rete3 und Couleur 3 ausgestrahlt werden.

Am 7. Januar 1991 gelangte das Departement an die Generaldirektion SRG und ersuchte diese um eine Darlegung des Sachverhalts. Gleichzeitig wünschte das Departement zu erfahren, wie die Generaldirektion diese Form der Zusammenarbeit im Lichte der SRG-Konzession beurteile.

Am folgenden Tage lud das Departement die SRG schriftlich dazu ein, mit der – unmittelbar bevorstehenden – Ausstrahlung von Konzertsendungen in der angekündigten Form zuzuwarten, bis die Frage ihrer konzessionsrechtlichen Zulässigkeit hinreichend geklärt worden sei.

Mit Schreiben vom 11. Januar 1991 präzisierte die Generaldirektion SRG den in der Presse dargestellten Sachverhalt dahingehend, dass der Zusammenarbeitsvertrag von Radio DRS nach Vorprüfung durch den Rechtsdienst der Generaldirektion SRG am 27. Dezember 1990 mit der Coca-Cola Schweiz AG abgeschlossen worden sei und lediglich die Übertragung von Konzertmitschnitten auf Radio DRS3 betreffe. Die Zusammenarbeit sei zunächst bis zum 28. Mai 1991 befristet; analoge Vereinbarungen für Couleur 3 und Rete 3 seien noch nicht getroffen worden.

Gemäss dem zitierten Vertrag stelle Coca-Cola der SRG eine Reihe von Konzertaufnahmen der amerikanischen Radiokette «Westwood One» kostenlos und exklusiv für die Ausstrahlung zur Verfügung. DRS3 könne dabei aus einer sehr langen Liste von Konzerten frei auswählen und die Ausstrahlungsdaten festlegen; die redaktionelle Autonomie sei gewährleistet. Coca-Cola sei berechtigt, in der Presse – auch werblich – auf diese Konzerte hinzuweisen. Im Programm von DRS3 erfolge hingegen keine werbliche Aussage für Coca-Cola. Auf die Zusammenarbeit bzw. die Herkunft des Sendematerials werde lediglich mit der Formel «DRS3 präsentiert in Zusammenarbeit mit Coca-Cola... (gefolgt vom Name der Gruppe oder des Künstlers)» in der An- und Absage hingewiesen.

Auf die rechtliche Beurteilung der dargestellten Operation durch die SRG wird in den Erwägungen näher eingegangen.

Die vom Departement mit Schreiben vom 8. Januar 1991 formulierte Bitte, mit der Ausstrahlung vorderhand noch zuzuwarten, wies die SRG schliesslich als Versuch einer präventiven Intervention zurück.

Am 12. Januar 1991 fand auf Radio DRS3 die erste Ausstrahlung eines Konzertmitschnittes nach den Modalitäten des vorerwähnten Zusammenarbeitsvertrags statt. Wegen Verdachts auf Verletzung von Art. 15 der SRG-Konzession vom 5. Oktober 1987 eröffnete das Departement daraufhin am 18. Januar 1991 ein Aufsichtsverfahren gegen die SRG.

Die SRG machte von ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG);

SR 172.021) Gebrauch und reichte am 1. Februar 1991 eine ausführliche Stellungnahme zur Sache ein, auf die – soweit erforderlich – im Rahmen der Erwägungen zurückgekommen wird.

Die Abhörung der mitgelieferten Bandaufzeichnung ergab, dass das im Rahmen der Sendung «live special» am 12. Januar 1991 um 19.00 Uhr ausgestrahlte Konzert der amerikanischen Sängerin Aretha Franklin mit folgender, im Schweizer Dialekt verlesenen Ansage eingeleitet wurde:

«... Aretha Franklin, Queen of Soul – DRS3 bringt in Zusammenarbeit mit Coca-Cola einen Konzertschnitt vom 5. März 1986, aufgenommen in der Music Hall Detroit. (...)».

Am Ende der Übertragung folgte die Mitteilung:

«... DRS3 bringt Euch in Zusammenarbeit mit Coca-Cola auch weiterhin exklusive Live-Mitschnitte frei Haus, und zwar (es folgt die Vorankündigung der zwei nächsten im Rahmen dieser Serie vorgesehenen Konzerte)».

*Das Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement zieht in Erwägung:*

1. Die SRG übt ihre Rundfunkstätigkeit gestützt auf die ihr vom Bundesrat am 5. Oktober 1987 verliehene Konzession (BBI 1987 III 813 ff.) aus. Gemäss Art. 21 Abs. 1 der Konzession führt das Departement die Aufsicht über die Einhaltung der Konzession. Andererseits obliegt die Kontrolle über die Einhaltung von Programmbestimmungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (vgl. Art. 1, 17 und 21 des Bundesbeschlusses vom 7. Oktober 1983 über die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (BB UBI, SR 784.45) sowie Art. 24 der Konzession SRG).

Es gilt somit zunächst abzuklären, ob das Departement oder die unabhängige Beschwerdeinstanz in der Sache zuständig ist. Zu dieser Frage führten beide Amtsstellen im Jahre 1986 einen Meinungsaustausch durch und kamen darin überein, dass die UBI dann zuständig sei, wenn der Aspekt der unabhängigen Willensbildung des Publikums zur Debatte stehe, finanzpolitische und unternehmerische Fragen demgegenüber in die Kompetenz des Departements fallen würden (vgl. VPB 51 [1987] Nr. 52A; Nr. 52 B E. 1; Nr. 52 C). Diese Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche wurde hernach vom Bundesgericht bestätigt (BGE vom 10. Juni 1988 i.S. Radio Basilisk Betriebs AG gegen Schweizerischer Reisebüroverband, S. 6, E. 2b und c).

Im vorliegenden Fall stehen eindeutig unternehmerische Gesichtspunkte und Finanzierungsaspekte zur Diskussion, weshalb das Departement sachlich zuständig ist.

2. a) In ihrer Eingabe vom 1. Februar 1991 zieht die SRG die Rechtsverbindlichkeit der hier interessierenden Konzessionsbestimmung grundsätzlich in Zweifel. Die SRG sei in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten durch die verfassungsrechtlich garantierte Handels- und Gewerbefreiheit geschützt, welche ihrerseits nur bei vorhandener gesetzlicher Grundlage eingeschränkt werden dürfe. Eine solche gesetzliche

Grundlage sei aber *de lege lata* nicht ersichtlich. Der rechtliche Status der Konzession sei daher vor allem für die oktroyierten Bestimmungen, zu denen Art. 15 gezählt wird, prekär (a.a.O., S. 9). Bei dieser verfassungsrechtlichen Ausgangslage müsse auf jeden Fall der Konzessionstext, sofern er überhaupt rechtsverbindlich sei, restriktiv ausgelegt werden.

b) Die Konzession SRG in ihrer geltenden Fassung vom 5. Oktober 1987 stützt sich auf Art. 3 des Bundesgesetzes vom 14. Oktober 1922 betreffend den Telegrafien- und Telefonverkehr (TVG; SR 784.10) und auf die Art. 15 ff. der Verordnung I vom 17. August 1983 zum TVG (TVV I; SR 784.101). Darin stimmt die Konzession vom 5. Oktober 1987 mit der vorangehenden Konzession SRG vom 27. Oktober 1964/22. Dezember 1980 überein, die den Gegenstand des bundesgerichtlichen Entscheides vom 17. Oktober 1980 i.S. SSR gegen FRTA (Fall «Temps présent», ZBI 83 [1982], S. 219 ff.) bildete (die in der älteren Konzession angeführten Art. 12 ff. der TVV I in der Fassung vom 10. Dezember 1973 entsprechen materiell den Art. 15 ff. TVV I in der heute geltenden Version).

Im erwähnten Entscheid hatte das Bundesgericht die Frage zu prüfen, inwieweit der Bundesrat befugt sei, Programmbestimmungen in die Konzession aufzunehmen. Selbst wenn die verfassungsrechtliche Situation mit der am 2. Dezember 1984 erfolgten Aufnahme des Art. 55bis in die Bundesverfassung zwischenzeitlich eine wichtige Klärung erfahren hat, und im vorliegenden Verfahren ein anderer Normenkomplex – die Finanzierungsvorschriften – zu untersuchen ist, lassen sich die grundsätzlichen Überlegungen, die das Bundesgericht im Entscheid «Temps présent» angestellt hatte, analog zur Beurteilung des heutigen Falles heranziehen. Beiden Situationen gemeinsam ist nämlich das Fehlen eines umfassenden Radio- und Fernsehgesetzes, in welchem die Programmveranstaltung und Rundfunkfinanzierung geregelt wären.

Nachdem es die Konzession SRG als Konzession des öffentlichen Dienstes definiert hatte, umschrieb das Bundesgericht im zitierten Entscheid die grundlegende Frage wie folgt:

«Le problème (...) consiste en premier lieu à déterminer si la Confédération peut édicter des normes qui garantissent que le service public concédé soit exercé dans l'intérêt général puis, dans l'affirmative, si la clause présentement litigieuse concourt à ce but» (a.a.O., S. 221, E. 2b in fine).

Die erste Teilfrage bejahte das Bundesgericht mit der Begründung, auf die Erteilung einer Konzession des öffentlichen Dienstes bestehe kein Rechtsanspruch. Mangels Rechtsanspruchs könne die Erteilung einer solchen Konzession auch keine Einschränkung der Rechte des Konzessionärs bedeuten und bedürfe in dieser Hinsicht keiner gesetzlichen Grundlage. Dies gelte in erhöhtem Masse im Bereich des Rundfunks, da die Meinungsäusserungsfreiheit ein staatliches Radio oder Fernsehen verbiete, der Staat vielmehr gehalten sei, das Recht auf Veranstaltung von Rundfunkprogrammen mittels Konzessionen Dritten zu übertragen. Was aber für die Konzession als solche gelte, gelte auch für einzelne ihrer Bestimmungen. «(...) donc, même en l'absence de base légale, l'autorité peut munir d'une clause accessoire un acte auquel l'administré ne saurait prétendre» (a.a.O., S. 222, E. 2c mit Hinweisen).

Allerdings dürfte die Konzessionsbehörde keineswegs irgendwelche Auflagen und Bedingungen verfügen; diese müssten sich vielmehr auf das konzedierte Recht beziehen (a.a.O., S. 222, E. 2d in principio).

c) Die hier zitierten Erwägungen haben auch noch heute, am Vorabend des Erlasses des Radio- und Fernsehgesetzes, uneingeschränkten Bestand. Rechtfertigen sie grundsätzlich die Aufnahme einzelner (Programm- oder Finanzierungs-) Bestimmungen in die Konzession, bleibt indes zu prüfen, ob die hier strittige Norm – Art. 15 der Konzession, und namentlich dessen Abs. 1 – der Erreichung des oben umschriebenen Zieles, d.h. der Ausübung der Konzession im öffentlichen Interesse, dient.

Die Aufnahme von Programmbestimmungen, und insbesondere des Gebotes der sachgerechten Information, in die Konzession wurde im erwähnten Entscheid mit dem Schutz des Rechts des Zuschauers auf Information begründet (a.a.O., S. 221–224, E. 2b, d, e). Welchem Zweck dient seinerseits Art. 15 Abs. 1 der geltenden Konzession, der bezahlte direkte oder indirekte Werbung im Radio verbietet?

Art. 55bis Abs. 4 der Bundesverfassung schreibt dem Gesetzgeber vor, auf Stellung und Aufgabe anderer Kommunikationsmittel, vor allem der Presse, Rücksicht zu nehmen. Da die Presse genauso wie Radio und Fernsehen Leistungen erbringt, die gesellschafts- und staatspolitisch unverzichtbar sind, andererseits in finanzieller Hinsicht aber weitgehend auf die gleichen Einnahmequellen angewiesen ist wie die elektronischen Medien, ist den zuständigen Behörden aufgetragen, primär bei der Regelung der Werbung im Rundfunk eine Situation zu schaffen, die den unterschiedlichen Interessenlagen der in Konkurrenz tretenden Kommunikationsmittel Rechnung trägt (vgl. diesbezüglich etwa Art. 17 Abs. 3 und 4 des Entwurfes zum Radio- und Fernsehgesetz).

Die in Art. 55bis Abs. 4 BV statuierte Inpflichtnahme der zuständigen Stellen wird nicht erst mit dem Erlass des Radio- und Fernsehgesetzes ihre Wirkung entfalten; sie bindet die Konzessionsbehörden schon heute. Der Bundesrat hat denn bei der Erteilung von Konzessionen sowie beim Erlass von Weisungen und Verordnungen im Bereich des Rundfunks seit jeher darauf geachtet, dass die Einführung neuer oder Liberalisierung bestehender Finanzierungsformen das labile ökonomische Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Kategorien von Rundfunkveranstaltern und Presseunternehmungen nicht wesentlich gefährdet.

d) Was das in Art. 15 Abs. 1 der geltenden Konzession enthaltene Verbot von bezahlter direkter und indirekter Radiowerbung betrifft, gilt es, sich folgende Punkte zu vergegenwärtigen:

Ursprünglich diente das Verbot bezahlter direkter Radiowerbung dem Schutz der Presse. Befürchtet wurde, dass die Zulassung von Radiowerbung zu einer beachtlichen Abwanderung von Werbeaufträgen von der Presse an das Radio führen würde. Diesem – heute womöglich nicht mehr so aktuellen – Argument überlagerte sich 1987 ein anderes: Mit dem Erlass der Verordnung vom 7. Juni 1982 über lokale Rundfunkversuche (RVO; SR 784.401) wurde zur Vorbereitung der künftigen Gesetzgebung die Zulassung von lokalen Radio- und Fernsehveranstaltern beschlossen. Die neuen Veranstalter sollten nicht am Ertrag der Radio- und Fernsehempfangskonzessionen teilhaben, sondern ihren Bedarf primär aus anderen Quellen



finanzieren. Mit Rücksicht auf die schwierige finanzielle Situation der sich erst in der Aufbauphase befindlichen Lokalveranstalter wurde bei der Erneuerung der Konzession SRG im Jahre 1987 die Einführung der Radiowerbung denn auch nicht erwogen, weil ein derartiger Schritt mit grösster Wahrscheinlichkeit zu einer massiven Abwanderung von Werbeaufträgen von den neuen Radioveranstaltern zur SRG bewirkt und somit praktisch das wirtschaftliche Ende des lokalen Rundfunkversuchs bedeutet hätte. Erwähnt sei, dass im Gegenzug beim Erlass der RVO auf die Einführung der Fernsehwerbung in lokalen Rundfunkversuchen verzichtet wurde, dies im Bestreben, eine Schmälerung der Werbeeinnahmen der SRG zu verhindern.

Das Verbot bezahlter indirekter Werbung, wie es sowohl in Abs. 1 wie auch in Abs. 2 von Art. 15 der Konzession SRG statuiert ist, dient demgegenüber einem anderen Zweck: Es soll die Vermischung zwischen redaktionell gestalteten Programmteilen und Werbung verhindern, damit der Zuhörer und Zuschauer jederzeit in der Lage bleibt, den Gehalt und publizistischen Stellenwert der einzelnen Sendebeträge zu erkennen. In diesem Sinne steht die erwähnte Vorschrift im Dienste des Schutzes einer unverfälschten Meinungsbildung des Rezipienten, d.h. seiner verfassungsrechtlich verbürgten Informationsfreiheit.

Als Zwischenergebnis steht nach dem Gesagten fest, dass die in Art. 15 Abs. 1 der geltenden Konzession SRG gemachte Auflage ohne weiteres im öffentlichen Interesse liegt, sachlich gerechtfertigt und verhältnismässig ist. Die strittige Bestimmung entspricht somit den Kriterien, die das Bundesgericht in seiner erwähnten Entscheidung «Temps présent» vom 6. Juni 1980 aufgestellt hat, weshalb der von der SRG in ihrer Eingabe vom 1. Februar 1991 erhobene Einwand der mangelnden Rechtsverbindlichkeit genannter Bestimmung fehl geht.

e) Zu keinem anderen Ergebnis führt die Interpretation der fraglichen Konzessionsvorschrift als Bestimmung vertraglicher Natur. Folgt man dieser Auffassung, wäre der Verzicht der SRG auf Radiowerbung ein freiwilliger Akt, der erst durch die Aufnahme in die Konzession eine ihr obliegende (öffentlichrechtliche) Unterlassungspflicht begründen würde (vgl. etwa *Roland Fux*, Die Rechtsgrundlagen der Programmaufsicht des Bundes über den Rundfunk, Bern 1982, S. 71).

Mit Schreiben vom 6. Oktober 1987 stellte der Departementsvorsteher die hier interessierende, vom Bundesrat am 5. Oktober 1987 verabschiedete Fassung der Konzession der Generaldirektion SRG zur Annahme zu. In seinem Antwortschreiben vom 28. Oktober 1987 teilte der Generaldirektor SRG dem Departementsvorsteher zuhänden des Bundesrates mit, der Zentralvorstand der SRG habe die revidierte Konzession anlässlich seiner Sitzung vom 22. Oktober 1987 behandelt und einstimmig beschlossen, die Konzession mit Wirkung auf den 1. Januar 1988 anzunehmen (die zwei im zitierten Schreiben angebrachten Vorbehalte betreffen Bestimmungen, die im vorliegenden Fall nicht massgeblich sind). Demzufolge kann die Rechtsverbindlichkeit von Art. 15 Abs. 1 der Konzession auch unter diesem Gesichtspunkt nicht bestritten werden.

3. In ihrer Stellungnahme vom 1. Februar 1991 fordert die SRG eine restriktive Auslegung der hier anwendbaren Konzessionsbestimmungen. Postuliert wird mit anderen Worten, dass im Zweifel derjenigen Auslegung der Vorzug gegeben wird,

die der SRG die geringstmögliche Einschränkung ihres wirtschaftlichen Betätigungsfeldes bringt.

Die rechtslogische Formel «in dubio pro libertate» kann indessen nicht als verbindliche Interpretationsregel herangezogen werden. Ziel der Auslegung muss sein, den Rechtssinn der hier untersuchten Norm zu erkennen, wobei hierzu alle anerkannten Auslegungsmethoden angewendet werden dürfen. Wichtig ist dabei, dass die Auslegung nicht an den Sprachsinn des analysierten Rechtssatzes oder den Wortsinn seiner Ausdrücke gebunden ist, genausowenig wie sie auf den Wortlaut der Norm beschränkt ist. Massgebend kann allein der Rechtssinn des Rechtssatzes sein (vgl. *Fritz Gygi*, Verwaltungsrecht, Bern 1986, S. 133 ff.).

4. a) Nebst der bezahlten direkten Werbung verbietet Art. 15 Abs. 1 der Konzession die bezahlte indirekte Werbung. Bekanntlich enthält die geltende Konzession – wie ihre Vorgängerin vom 27. Oktober 1964/22. Dezember 1980 – keine Definition der Werbung, sei sie nun direkt oder indirekt.

In Anlehnung an die in Art. 16 Abs. 2 der Verordnung vom 7. Juni 1982 über lokale Rundfunkversuche (RVO; SR 784.401) sowie unter Berücksichtigung der Materialien zur Konzession SRG vom 27. Oktober 1964 und der diesbezüglichen Praxis hielt das Departement in seinem Entscheid vom 1. Oktober 1987 i.S. SRG «Planet Erde» fest, bezahlte indirekte Werbung liege dann vor,

- wenn innerhalb einer redaktionell gestalteten Sendung
- Aussagen und Handlungen vorkommen, die Personen in ihrer Einstellung zu bestimmten Waren, Werken oder Dienstleistungen zum Zweck des Abschlusses eines Rechtsgeschäftes beeinflussen sollen und in erster Linie im Interesse desjenigen liegen, der diese Waren, Werke und Dienstleistungen anbietet, und
- der Veranstalter vom Interessierten direkt geldwerte Leistungen entgegennimmt oder von Kosteneinsparungen profitiert, die ohne den Interessierten nicht erzielt werden könnten (a.a.O., S. 6).

Bei dieser Gelegenheit präzisierte das Departement, dass diese Voraussetzungen kumulativ verwirklicht sein müssten, um den Tatbestand der indirekten bezahlten Werbung zu erfüllen. Das Departement ist in seiner späteren Praxis von dieser Definition nicht mehr abgerückt.

b) In ihren Stellungnahmen vom 11. Januar 1991 und 1. Februar 1991 bestreitet nun die SRG, dass es sich bei der Zusammenarbeit zwischen DRS 3 und der Firma Coca-Cola Schweiz AG um indirekte bezahlte Werbung handle. Vergleiche man den Text der vertraglich vereinbarten An- und Absagen etwa mit den in Art. 16 Abs. 2 (Werbung) und 19 Abs. 2 RVO (bezahlte indirekte Werbung) enthaltenen Definitionen, erhelle ohne weiteres, «dass mit diesen Ansagen weder zum Abschluss eines Rechtsgeschäftes angeregt wird noch Aussagen über eine Ware verbreitet werden.» (Eingabe vom 1. Februar 1991, S. 3). Jüngere Erlasse wie der Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1987 über den Satellitenrundfunk (BBSat; SR 784.402) und der Entwurf vom 28. September 1987 zum Radio- und Fernsehgesetz (RTVG; BBl 1987 III 689 ff.) trennten klar zwischen Werbung und «Zuwendungen Dritter», worunter verschiedenste Arten von Public Relations wie Sponsoring (z.B. durch Coca-Cola Schweiz AG) u.a.m. zu verstehen seien (a.a.O., S. 3–6). Dasselbe gelte auch für die

betreffenden Regelungen in einzelnen Konzessionen (Opus Radio, Teleclub, Télécinéromandie). Zusammenfassend stellt die SRG somit fest, dass Sponsoring etwas anderes sei als direkte oder indirekte Werbung, nämlich ein aliud, eine andere, selbständige Finanzierungsform (a.a.O.).

c) Selbst wenn gegenüber der von der SRG verwendeten – allzu extensiven – Umschreibung des Begriffes der «Zuwendungen Dritter» einige Vorbehalte anzubringen sind, muss der Veranstalterin im Hauptpunkt ihrer Argumentation zugestimmt werden: Die Nennung der Coca-Cola AG im Rahmen der hier untersuchten Sendung stellt keine direkte (Spot-)Werbung dar, genauso wenig wie sie der oben angeführten Definition der bezahlten indirekten Werbung entspricht.

Namentlich trifft zu, dass in den strittigen Ansagen keine Aussagen und Handlungen vorkommen, die – gemäss der Formel des Departements im Entscheid «Planet Erde» – den Zuhörer in seiner Einstellung zu bestimmten Waren, Werken oder Dienstleistungen «zum Zweck des Abschlusses eines Rechtsgeschäfts beeinflussen sollen».

5. a) Art. 22 BBSat und Art. 18 des Entwurfes zum Radio- und Fernsehgesetz regeln die Modalitäten der Finanzierung von Rundfunksendungen durch sogenannte «Zuwendungen Dritter». Art. 18 der Konzession vom 14. Februar 1990 für Télécinéromandie (BB1 1990 I 1192 ff.) übernimmt wörtlich die Abs. 1–5 des Art. 22 BBSat. Art. 10 Abs. 3 der Konzession vom 11. Mai 1988 für den European Business Channel (BB1 1988 II 657 ff.), Art. 15 Abs. 3 der Konzession vom 23. August 1989 für den Teleclub (BB1 1989 III 463 ff.) sowie Art. 9 Abs. 3 der Konzession vom 29. August 1990 für Opus Radio (BB1 1990 III 436 ff.) sind wörtlich identisch und verweisen auf Art. 22 BBSat, wobei der Verweis – wenngleich in sprachlogisch etwas unglücklicher Weise, wie die SRG nicht zu Unrecht bemerkt – mit einem Verbot anderweitiger bezahlter indirekter Werbung verbunden ist.

b) Freilich fehlt sowohl dem BBSat wie auch dem Entwurf zum Radio- und Fernsehgesetz eine Legaldefinition der «Zuwendungen Dritter». Der Botschaft vom 20. Dezember 1985 zum BBSat (BB1 1986 I 421 ff.) ist lediglich zu entnehmen, dass der Terminus «Zuwendungen Dritter» mit dem englischen Begriff des Sponsorings gleichgesetzt wird (vgl. a.a.O., Ziff. 125 a. E und Kommentar zu Art. 22). Konsultiert man die Botschaft vom 28. September 1987 zum Radio- und Fernsehgesetz (BB1 1987 III 689 ff.), wird diese Synonymie vollends evident. Im Abschnitt 156.3 dieser Botschaft (Titel: Zuwendungen Dritter [Sponsoring]) findet sich eine erste kurze Umschreibung des Begriffes Sponsoring: «Im Radio- und Fernsehgesetz wird unter Sponsoring die Finanzierung oder Mitfinanzierung von Rundfunksendungen durch Dritte verstanden, wobei deren Namen im Rahmen der Programmausstrahlung zu erwähnen ist.»

c) Ergiebiger erweist sich die Definition in Art. 2 Buchstabe g des Europäischen Übereinkommens vom 5. Mai 1989 über das grenzüberschreitende Fernsehen, das von der Schweiz gleichentags unterzeichnet wurde und seither gestützt auf Art. 29 Ziff. 3 des Abkommens vorläufig angewendet wird (AS 1989, S. 1877 ff.). Gemäss der eingangs genannten Bestimmung ist unter «Sponsern» zu verstehen:

«die Beteiligung einer natürlichen oder juristischen Person, die an Rundfunk-tätigkeiten oder an der Produktion audiovisueller Werke nicht beteiligt ist, an der direkten oder indirekten Finanzierung einer Sendung, um den Namen, die Marke oder das Erscheinungsbild der Person zu fördern.»

Der erläuternde Bericht des Europarates vom 28. April 1989 (Dok.-Nr. DH-MM [89] 2) präzisiert in seinem Paragraph 70 den Unterschied zwischen dem Sponsern und der Werbung:

«( . . . ) während das Sponsern ein Mittel zur Förderung des Namens, der Marke oder des Erscheinungsbildes des Sponsors sein kann, darf es nicht als Mittel zur Förderung der besonderen Erzeugnisse oder Dienstleistungen des Sponsors eingesetzt werden.»

Das Übereinkommen ist heute wegen seiner provisorischen Anwendung bereits geltendes schweizerisches Recht. Selbst wenn das Übereinkommen nur auf das grenzüberschreitende Fernsehen Anwendung findet, erscheint angemessen, die zitierte Definition auch zur Beurteilung analoger publizistisch-wirtschaftlicher Phänomene im Bereich des Radios heranzuziehen. Namentlich bestehen keine Anhaltspunkte für die Annahme, die Begriffsbestimmung des Übereinkommens weise einen anderen Inhalt auf als die im BBSat oder im Entwurf zum Radio- und Fernsehgesetz implizierten Definitionen der «Zuwendungen Dritter».

d) Die zwischen der Direktion des Radios DRS und der Firma Coca-Cola Schweiz AG vereinbarte Zusammenarbeit zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Der Sponsor gewährt dem Veranstalter einen materiellen Vorteil (kostenlose Überlassung von Konzertaufnahmen; Freistellung des Veranstalters von sämtlichen Ansprüchen Dritter (mit Ausnahme der SUISA-Gebühren); Verpflichtung des Sponsors, die Konzertaufnahmen in der Schweiz exklusiv im Rahmen der Zusammenarbeit mit DRS3, Couleur3 und Rete3 zu verwenden), wofür
- sich der Veranstalter verpflichtet, in einer vereinbarten Kadenz Konzertaufnahmen des Sponsors auszustrahlen – wobei der Veranstalter die Konzerte aus einer ihm vom Sponsor unterbreiteten Liste auswählen darf – und den Sponsor vor, während und nach der Konzertsendung als Partner zu nennen (die vereinbarte Formulierung der Präsentation weist lediglich auf die Firma des Sponsors hin, ohne von weiteren Zusätzen werbenden Charakters begleitet zu sein).

Betrachtet man die einzelnen Modalitäten des Vertrages, wird ohne weiteres ersichtlich, dass diese Form der Zusammenarbeit in ihren Hauptzügen der oben skizzierten Definition des Sponsorings entspricht.

Als zweites Zwischenergebnis steht demnach fest, dass die in der Sendung «live special» vom 12. Januar 1991 konkretisierte Form der Zusammenarbeit zwischen Radio DRS und der Firma Coca-Cola Schweiz AG als Sponsoring (oder Zuwendung eines Dritten) zu qualifizieren ist.

6. a) Wie in den vorhergehenden Erwägungen dargelegt worden ist, sind bezahlte indirekte Werbung und Sponsoring nicht identisch. Art. 15 Abs. 1 der Konzession

SRG nennt nur die bezahlte direkte und indirekte Werbung als verbotene Finanzierungsarten, ohne das Phänomen des Sponsorings ausdrücklich zu erwähnen. Wie ist dieses Schweigen zu interpretieren?

Ein Vergleich der einschlägigen Erlasse und Konzessionen des schweizerischen Rundfunkrechts ergibt, dass allein der BBSat (samt darauf gestützte Konzessionen) sowie die Konzession Télécinéromandie Bestimmungen enthalten, die die Finanzierung von Programmbeiträgen mittels Sponsoring regeln, wohingegen der RVO und der Konzession SRG entsprechende Normen fehlen. Diese auf den ersten Blick uneinheitliche Regelung ist freilich kein Resultat rechtsetzerischer Versehen, sondern Ausfluss bewusster Entscheidung des Gesetz- bzw. Verordnungs- und Konzessionsgebers.

b) Eine generelle Einführung des Sponsorings sollte nach Meinung aller Behörden erst mit dem RTVG stattfinden. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte dieses Finanzierungsmittel nur im Ausnahmefall, ohne Präjudizierung der definitiven gesetzlichen Regelung, zugelassen werden.

Als die Bundesversammlung im Jahre 1987 den BBSat beriet, beabsichtigte sie, mit Rücksicht auf die rasante Entwicklung auf dem Gebiet des Satellitenrundfunks das spätere Radio- und Fernsehgesetz zu antizipieren und für den nämlichen Bereich eine Sonderordnung zu schaffen. Da der äusserst kostenintensive Satellitenrundfunk sich ausschliesslich aus privaten Mitteln finanzieren sollte, andererseits aber eine vitale Bedrohung des Werbemarktes für die bislang zugelassenen Radio- und Fernsehstationen nicht befürchtet wurde, gestand das Parlament erstmals einer bestimmten Kategorie von Veranstaltern – Satellitenveranstaltern – das Recht zu, nebst der klassischen Werbung auch Sponsoring zu betreiben (vgl. Voten des Berichterstatters, Ständerat Debétaz, Amtl. Bull. 1987, S. 119; und von Ständerat Piller, a.a.O., S. 121).

Zuvor hatte der Bundesrat einem einzelnen Veranstalter, Télécinéromandie, das Recht eingeräumt, gesponserte Sendungen zu verbreiten. Die entsprechende Änderung vom 22. Dezember 1986 des Art. 16 Abs. 3–6 der Konzession für die Schweizerische Trägervereinigung für Abonnementsfernsehen (Konzession STA, BBl 1987 I 363) wurde hauptsächlich mit den anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten der Betriebsgesellschaft der STA für die französischsprachige Schweiz und mit der Möglichkeit, in bescheidenem Rahmen versuchsweise erste Erfahrungen mit der neuen Finanzierungsart zu sammeln, begründet. Die Erteilung einer analogen Erlaubnis für die deutschschweizerische Betriebsgesellschaft wurde hingegen angesichts der besseren ökonomischen Situation der Gesellschaft abgelehnt.

c) Dass diese beiden Fälle erlaubten Sponsorings bis zum Inkrafttreten des RTVG die einzigen bleiben sollten, bzw. dass die hier interessierende Finanzierungsquelle der SRG bis zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stellen sollte, hat der Bundesrat mehrmals bekräftigt. Davon zeugen diverse Dokumente, wie die Botschaft zum RTVG, wo unter Ziffer 156.3 ausgeführt wird:

«Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Programmen von Radio und Fernsehen sind, mit Ausnahme der Programme von Télécinéromandie, in der Schweiz bis jetzt nicht gestattet. (...) Sponsoring birgt aber auch Probleme in

sich, besteht doch in besonderem Masse die Gefahr der Vermischung von (Image-)Werbung mit dem redaktionell gestalteten Programm. Notwendig ist deshalb eine klare Regelung, die in erster Linie Transparenz sichert. (...)»

(BBl 1987 III 732; da die Botschaft vom 28. September 1987 datiert, ist der Entscheid der Bundesversammlung vom 18. Dezember 1987, das Sponsoring im Rahmen des BBSat zuzulassen, noch nicht berücksichtigt.)

Erwähnt sei ferner die Antwort des Bundesrates vom 9. September 1987 auf die Interpellation Hubacher vom 18. Juni 1987 (Nr. 87.499) zum Thema SRG und Sponsoring, in welcher die Landesregierung ausführt:

«(...) 2. Es trifft zu, dass die heute geltende Konzession der SRG verbietet, Zuwendungen Dritter für die Verbreitung einzelner Sendungen (Sponsoring) entgegenzunehmen. (...) 3. Der Vernehmlassungsentwurf zum Bundesgesetz über Radio und Fernsehen vom Juni 1986 sieht die Einführung des Sponsorings vor und enthält entsprechende Regelungen. (...)»

In seiner jüngsten Antwort vom 13. Februar 1991 auf die einfache Anfrage Reimann vom 3. Dezember 1990 (Nr. 90.1185; Vorzeitige Zulassung von Sponsoring) umschreibt der Bundesrat die aktuelle Lage schliesslich mit folgenden Worten:

«Gemäss geltendem Recht ist es nur den Veranstaltern von internationalen Radio- und Fernsehprogrammen (Opus Radio und Teleclub), gestützt auf den vorgezogenen Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1987 über den Satellitenrundfunk (SR 784.402), und dem Veranstalter des Abonnementsfernsehprogramms in der Westschweiz (Télécinéromandie), gestützt auf seine Konzession vom 14. Februar 1990 (BBl 1990 I 1192), erlaubt, Sendungen durch Zuwendungen Dritter (Sponsoring) zu finanzieren. Der SRG und den lokalen Radio- und Fernsehveranstaltern geht dieses Finanzierungsmittel noch nicht zur Verfügung. Die generelle Einführung des Sponsorings für sämtliche Veranstalter ist im Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) vorgesehen. Der Bundesrat erachtet aus grundsätzlichen rechtlichen und politischen Erwägungen für verfehlt, Neuerungen, die im RTVG vorgesehen sind, schon vor seinem Inkrafttreten einzuführen. (...)»

d) Die Gründe für die Ablehnung einer vorzeitigen Zulassung des Sponsorings in den (Radio-)Programmen der SRG lassen sich demnach folgendermassen zusammenfassen:

- Schutz des ökonomischen Gleichgewichts auf dem Werbemarkt im Interesse der verschiedenen Kategorien von Medienunternehmen;
- Vermeidung einer Präjudizierung medienpolitischer Entscheidungen des Gesetzgebers im Rahmen der parlamentarischen Beratung des RTVG, wobei von diesem Erlass im Interesse der transparenten Meinungsbildung des Medienkonsumenten auch eine klare Regelung der Modalitäten des Sponsorings erwartet wird.

Die dargelegten Motive entsprechen weitestgehend den oben in Erwägung 2d aufgezählten Gründe für das Verbot bezahlter direkter und indirekter Radiowerbung. Sie belegen, dass das Sponsoringverbot in den (Radio-)Programmen der SRG ohne weiteres vom Sinn und Geist des Art. 15 Abs. 1 der Konzession SRG miterfasst ist

und aus denselben Gründen wie das Verbot bezahlter direkter und indirekter Radiowerbung vor der Verfassung standhält.

e) Die gefestigte, mehrmals manifestierte Position des Bundesrates ist der SRG seit jeher bekannt. Dass die SRG ihrerseits die soeben dargelegte Auffassung der Behörden hinsichtlich der Zulässigkeit des Sponsorings teilte, belegen verschiedene Dokumente, von denen hier zwei zitiert sein sollen.

Mit Schreiben vom 3. Oktober 1985 an den Radio- und Fernsehdienst des Departements nahm die Generaldirektion der SRG zum Gesuch der STA um Einführung des Sponsorings in ihrer Konzession folgendermassen Stellung:

«(. . .). 5. Wie einleitend dargelegt wurde, betrachtet die SRG Sponsorsendungen als neue mögliche Finanzierungsform von Programmangeboten. Aus Gründen der Gleichbehandlung behält sich die SRG vor, im Falle der Bewilligung von sponsorisierten Sendungen in nichtkodierten Programmen der Betriebsgesellschaften ebenfalls ein Gesuch zur Ausstrahlung von Sponsorsendungen in ihren Fernsehprogrammen einzureichen.

6. Die SRG ist der Auffassung, dass eine Lockerung von Art. 16 Abs. 2 STA-Konzession nur im Rahmen der kodierten Sendungen zu erfolgen hat, da im Falle einer völligen Freigabe präjudizierende Auswirkungen auf das Programmangebot und die Finanzierungsmöglichkeiten der elektronischen Medien in der Schweiz ausgelöst werden, die der kommenden Radio- und Fernsehgesetzgebung zum Nachteil gereichen könnten. Aus diesem Grund ist es angebracht, die allfällige Lockerung der Bestimmung nur im Rahmen klar vorgegebener Auflagen und Bedingungen zuzulassen.»

In einem jüngeren Schreiben des Generaldirektors der SRG vom 22. Februar 1988 an den Vorstand der STA zum Antrag der Pay-Sat AG auf allgemeine Zulassung des Sponsorings für Abonnementsfernsehen stellt sich die SRG «gegen die Einführung des Sponsorings vor der allgemeinen Radio- und Fernsehgesetzgebung» (S. 2 zuberst). Unter Ziffer 2 des genannten Schreibens geht der Generaldirektor der SRG auf den «Sonderfall Télécinéromandie» ein und erklärt:

«In Abweichung von der dargestellten Grundhaltung hat die SRG seinerzeit der Zulassung von Sponsoring im Fall von Télécinéromandie zugestimmt. Sie tat dies ausdrücklich unpräjudizierlich und in Würdigung der Umstände eines Sonderfalles. (. . .)» (a.a.O.).

Aus den zitierten Unterlagen geht klar hervor, dass die SRG keineswegs von einer stillschweigenden Kompetenz der Veranstalter, Sponsoring betreiben zu können, ausgegangen ist, sondern die Einführung dieses Finanzierungsmittels für sich und andere Rundfunkunternehmen als von einer ausdrücklichen Ermächtigung des Gesetz- oder Konzessionsgebers abhängig qualifiziert hat.

f) Allerdings verweist die SRG in ihrer Eingabe vom 1. Februar 1991 auf den Entscheid des Departements vom 3. November 1986 (VPB 51 [1987] III 52C, S. 320f.), in welchem sich die Aufsichtsbehörde zum Problem des von Radio DRS 3 betriebenen Merchandisings wie folgt äusserte:

«Die Konzession nennt das sogenannte «Merchandising» nicht als Finanzierungsquelle. Allein aus der Tatsache der Nichterwähnung kann die Unzulässigkeit aber nicht abgeleitet werden. So führt die Konzession weder den Verkauf von Sendungen an andere Veranstalter oder Dritte, noch die Eintrittsgelder an, welche das bei einer Sendung anwesende Publikum zu bezahlen hat. Grundsätzlich hat die SRG als Verein des Privatrechts das Recht, sich auch aus anderen Quellen als aus Werbung und Gebühren zu finanzieren unter dem Vorbehalt, dass solche Aktivitäten in einem Zusammenhang mit dem konzessionsrechtlich übertragenen Auftrag im öffentlichen Interesse stehen und die Wahrnehmung dieser Aufgabe nicht gefährden.» (a.a.O., S. 321).

g) Im Lichte der voranstehend geschilderten, notorischen Sach- und Rechtslage darf diese – allgemein gehaltene – Textstelle indes nicht dahingehend interpretiert werden, Sponsoring sei nun nach Auffassung des Departements auch ohne ausdrückliche konzessionsrechtliche Regelung zulässig. Es bedarf keiner langen Ausführung, um darzulegen, dass die im zitierten Passus aufgezählten Finanzierungsbeispiele gänzlich anderer Natur und Tragweite als das Sponsoring sind. Im fraglichen Entscheid hatte sich die Behörde ausserdem auch nicht zum Problem Sponsoring zu äussern. Interessant mag ferner der zeitliche Kontext sein: Nur wenige Wochen nach Eröffnung des Entscheides stimmte der Bundesrat der Revision der Konzession STA zu und ermöglichte dadurch in aller Form die Einführung des Sponsorings in den Programmen von Télécinéromandie (vgl. E. 6b).

Zusammenfassend steht somit fest, dass sowohl nach Sinn und Zweck von Art. 15 Abs. 1 der geltenden Konzession SRG (Schutz des ökonomischen Gleichgewichts auf dem Werbemarkt im Interesse der verschiedenen Kategorien von Medienunternehmen; Vermeidung einer Präjudizierung von Entscheidungen des Gesetzgebers im Rahmen der parlamentarischen Beratung des RTVG) als auch nach dem klaren, oftmals manifestierten und der SRG bekannten Willen des Bundesrates die genannte Konzessionsbestimmung kein Sponsoring erlaubt.

7. Unzutreffend ist deshalb die These der SRG, konzessionsrechtlich verboten sei lediglich der Missbrauch der verschiedenen Formen der Public Relations, die unter dem Begriff der «Zuwendungen Dritter» (oder Sponsoring) zusammengefasst werden können. Wie in der vorhergehenden Erwägung dargelegt worden ist, verbietet die geltende Konzession SRG Sponsoring ganz generell, weshalb die Tatsache, dass sich die Veranstalterin am 23. Oktober 1987 «Richtlinien für die Zusammenarbeit mit Dritten im Programmbereich» gegeben hat, im vorliegenden Kontext ohne Belang ist. Der Vollständigkeit halber sei dazu noch angemerkt, dass diese Richtlinien vom Departement in keiner Weise eine Genehmigung erhalten haben und es auch unter keinem Titel binden.

8. a) Zur Erhärtung ihres Standpunktes verweist die SRG in der Eingabe vom 1. Februar 1991 auf die Praxis des Departements. Dabei stützt die SRG ihre Argumentation zur Hauptsache auf drei departementale Entscheidungen, nämlich die Entscheide vom 3. November 1986 i.S. «DRS 3/Merchandising» (VPB 51 [1987] /52C), vom 17. Februar 1987 i.S. «SRG/TV à la carte» (VPB 51 [1987] /52B), vom



1. Oktober 1987 i.S. «SRG/Planet Erde» sowie den Entscheid des Bundesrates vom 1. November 1989 i.S. «Bernsehen» (VPB 54 [1990] /31).

Die Tragweite der von der SRG zitierten Textstelle im Entscheid «DRS 3/Merchandising» ist bereits in der Erwägung 6f näher präzisiert worden. Der Entscheid «Bernsehen» eignet sich hier insofern nicht zum Vergleich, als er die finanzielle Unterstützung eines gesamten Fernsehkurzversuches zum Gegenstand hatte, nicht aber – wie im vorliegenden Fall – die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Veranstalter und aussenstehenden Dritten im Hinblick auf die Finanzierung einer einzelnen Sendung bzw. Sendereihe.

Im Entscheid «SRG/TV à la carte» hatte sich das Departement – wie in einigen anderen, auch lokale Rundfunkveranstalter betreffenden Fällen – mit der Beteiligung privater Wirtschaftsunternehmen an der Finanzierung von audiovisuellen Wettbewerben zu befassen. Zu diesem konkreten Teilaspekt der Zusammenarbeit mit Dritten hatte das Departement schon am 5. August 1985 ein Kreisschreiben an die Lokalradioveranstalter verschickt, um die aus den einschlägigen Bestimmungen der RVO fliessenden Pflichten der Veranstalter näher zu umschreiben. Inhaltlich stimmen die im erwähnten RVO-Kreisschreiben Nr. 9 aufgestellten Prinzipien mit den im Entscheid «SRG/TV à la carte» angewandten Grundsätzen überein. Gegenstand des vorliegenden Aufsichtsverfahren bildet indes nicht die Zurverfügungstellung von Wettbewerbspreisen, weshalb dem zitierten Entscheid keine weiteren Anhaltspunkte zur Lösung des hier interessierenden Problems zu entnehmen sind.

b) Manche Parallelen bestehen allerdings zwischen der Zusammenarbeit zwischen dem Radio DRS 3 und der Firma Coca-Cola Schweiz AG und der im eingangs genannten Entscheid vom 1. Oktober 1987 untersuchten Transaktion zwischen der SRG und der Firma IBM bezüglich der Sendereihe «Planet Erde».

Eine Würdigung des Entscheides aus heutiger Sicht muss dem damaligen Kontext Rechnung tragen: Wohl war den betroffenen Behörden das Phänomen des Sponsorings zur Zeit des angesprochenen Verfahrens bekannt (vgl. die oben in 6e angeführten Dokumente aus dem Herbst 1987). Allerdings bestand zu diesem Zeitpunkt noch kaum eine Praxis zum diesbezüglichen Problemkreis. Dies erklärt nicht zuletzt die im Entscheid «Planet Erde» verfolgte Argumentationslinie, die sich sehr eng an die im Entscheid «SRG/TV à la carte» verwendete Prüfungsmethode anlehnte. Angesichts der Tatsache, dass die Sendeserie «Planet Erde» aber weit weniger den Tatbestand der im erwähnten Entscheid «SRG/TV à la carte» behandelten, klassischen bezahlten indirekten (Schleich-)Werbung erfüllte, als vielmehr von ihrer Absicht und Aufmachung her darauf angelegt war, das Erscheinungsbild der Firma IBM zu fördern, vermag der Entscheid vom 1. Oktober 1987 im Lichte der hier gemachten Ausführungen nicht mehr vollends zu überzeugen. Unter Berücksichtigung der vertieften Analyse, die das Sponsoring im Laufe der letzten Jahre sowohl in der Lehre wie auch in der Praxis erfahren hat, drängt sich demnach eine Neubeurteilung des vorliegenden Phänomens im Sinne der voranstehenden Erwägungen auf.

Im Ergebnis steht demnach fest, dass die in der An- und Absage der am 12. Januar 1991 um 19.00 Uhr auf DRS 3 ausgestrahlten Sendung «live special – Aretha Franklin» erfolgte Nennung der Firma Coca-Cola als konzessionsrechtlich

unzulässiges Sponsoring zu qualifizieren ist und die SRG folglich Art. 15 Abs. 1 ihrer Konzession vom 5. Oktober 1987 verletzt hat.

11. Der vorliegende Entscheid unterliegt nach Art. 97 ff. des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG; SR 173.110) grundsätzlich der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht.

*Demnach wird erkannt:*

1. Es wird festgestellt, dass die SRG durch die Nennung der Firma Coca-Cola in der An- und Absage der am 12. Januar 1991 auf Radio DRS 3 um 19.00 Uhr ausgestrahlten Sendung «live special» Art. 15 Abs. 1 der Konzession verletzt hat.

2. Die SRG wird aufgefordert, dem Departement innert 30 Tagen ab Eröffnung des vorliegenden Entscheides schriftlich mitzuteilen, welche Vorkehren sie zu treffen gedenkt, um eine Wiederholung derartiger Rechtsverletzungen in Zukunft zu vermeiden.

3. Die SRG hat eine Spruchgebühr von 1000 Franken sowie Schreib- und Kanzleigeühren in der Höhe von 240 Franken zu bezahlen.

*Art. 9 lit. e Weisung des BR über die Fernsehreklame – «CAMEL TROPHY»*

- *Die Werbung für eine «Camel-Trophy-Uhr» im Fernsehen widerspricht den Weisungen des Bundesrates, die ein Werbeverbot für Tabakwaren beinhalten.*
- *La publicité télévisée pour une «montre Camel-Trophy» est contraire aux instructions du conseil fédéral qui interdisent la publicité pour le tabac.*

Entscheid EVED vom 27. November 1991 im Aufsichtsverfahren gegen die SRG (rechtskräftig).

Mit Schreiben vom 12. April 1991 beschwerten sich die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Nichtraucher (hiernach: SAN) und deren Präsident beim Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (hiernach: EVED), die SRG habe durch die Ausstrahlung eines Werbespots für die «Camel-Trophy-Watch» das Werbeverbot für Tabakwaren umgangen. Zur Abklärung, ob allenfalls Art. 15 Abs. 2 der Konzession für die Schweizerische Fernsehgesellschaft vom 5. Oktober 1987 (BBI 1987 III 813; hiernach Konzession SRG ) sowie Art. 9 Buchstabe e der Weisungen über die Fernsehwerbung vom 15. Februar 1984 (BBI 1984 I 364; hiernach Weisungen) verletzt worden sind, eröffnete das EVED am 1. Mai 1991 ein Aufsichtsverfahren und gab der SRG Gelegenheit zur Stellungnahme. Von diesem An-

spruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (SR 172.021; hiernach: VwVG) machte die SRG mit Schreiben vom 27. Mai 1991 Gebrauch.

Der Werbespot für die «Camel-Trophy»-Uhr wurde zwischen dem 25. März und dem 20. April 1991 fast täglich ein- bis viermal in den Fernsehprogrammen der SRG ausgestrahlt.

Die Visionierung hat folgendes ergeben: Den Rahmen für den Spot bildet die «Camel Trophy», ein seit 1979 alljährlich zu Promotionszwecken veranstaltetes Rallye; gemäss Anwerbungsanzeige «das letzte echte Abenteuer unserer Zeit». Gezeigt werden Geländefahrzeuge, wie sie mutig in nicht eben seichtes Wasser gelenkt oder über staubige Urwaldpisten gejagt werden. Nach den einzelnen Szenen erscheint jeweils eine «Camel-Trophy-Watch», die entsprechend den vorangegangenen Bildern mit Wasser überspült wird oder sich im Kreis dreht. Die Schlusseinstellung zeigt die «Camel-Trophy-Metallbox», die Originalverpackung der Uhr. Die Bilder sind alle in den «Safari-Look»-Farben Gelb, Grün und Braun gehalten. Begleitet werden sie von der aus der entsprechenden Kino-Tabakwerbung bekannten abenteuerlichen Filmmusik und folgendem Kommentar: «Zeit für Abenteuer. Zeit für die Camel-Trophy-Watch. Eine Uhr, in der das Abenteuer tickt. Camel-Trophy-Watch. In einer kompletten Kollektion.» Ausserdem wird in jeder Einstellung die Marke Camel Trophy gezeigt, sei es auf dem Dach der Geländefahrzeuge, auf der Uhr selbst (Ziffernblatt und Armband) oder zuletzt auf der Innenseite der Metallbox im Grossformat. Sie erinnert in bezug auf ihre Gestaltung stark an das Erscheinungsbild der «Camel»-Zigarettenmarke. Im direkten Vergleich mit der auf der Klappe der «Camel»-Box angebrachten Marke stimmen Schriftzug, dessen Anordnung und Gestaltung sowie Form und Farbtöne der beiden Marken weitgehend überein. Der einzige Unterschied besteht darin, dass statt «Filter» oder «Mild» in der Unterzeile «Trophy» verwendet wird.

### *Das Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement zieht in Erwägung:*

1. Gemäss Art. 21 der Konzession SRG und Art. 16 der Weisungen führt das EVED die Aufsicht über deren Einhaltung. Die Kontrolle über die Einhaltung von Programmbestimmungen obliegt dagegen der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (Art. 1, 17 und 21 des Bundesbeschlusses vom 7. Oktober 1983 über die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen [SR 784.45; BB UBI] sowie Art. 24 der Konzession SRG). Gemäss ständiger Praxis ist im vorliegenden Fall das EVED die sachlich zuständige Behörde, da es um die Überprüfung von gesundheitspolitisch motivierten Werbevorschriften und nicht um die freie Meinungsbildung des Publikums geht.

2. In ihrer Stellungnahme vom 27. Mai 1991 führt die SRG aus, weder die SAN noch deren Präsident seien zur Beschwerdeführung legitimiert, weil ihnen das gemäss Art. 48 Buchstabe a VwVG erforderliche Rechtsschutzinteresse fehle. Zu diesem Einwand sei festgehalten, dass die Aufsichtsbeschwerde keinerlei Anspruch auf Erlass einer Verfügung beinhaltet. Sie bezweckt lediglich, die Aufsichtsfunktion

der zuständigen Behörde zu aktualisieren, d.h. dass ein beanstandeter Sachverhalt statt von Amtes wegen aufgrund einer Anzeige überprüft wird, ohne dass den Anzeigern im Verfahren Parteistellung mit den entsprechenden Rechten und Pflichten zukommen würde.

Im vorliegenden Fall kann offen gelassen werden, ob die Beschwerdeführer in ihren schutzwürdigen Interessen allenfalls genügend berührt wären, um einen Anspruch auf Erlass einer Verfügung zu haben (Art. 48 VwVG). Die Eingabe der SAN und deren Präsidenten wird als Aufsichtsbeschwerde behandelt, so dass keinerlei besondere Anforderungen an die Legitimation der Anzeiger erfüllt sein müssen, liegt doch die Eröffnung eines entsprechenden formellen Verfahrens im Ermessen der Aufsichtsbehörde. Aus denselben Gründen ist der Einwand, die Beschwerde sei zuwenig substantiiert, unbeachtlich.

3. Bevor auf die weiteren Vorbringen der SRG im einzelnen eingegangen wird, sollen einige allgemeine Überlegungen das Verständnis für die Bedeutung des vorliegenden und ähnlich gelagerter Fälle erleichtern.

Ausgangspunkt bildet die Beobachtung, dass die typische Produktwerbung, welche ein bestimmtes Erzeugnis und dessen Vorzüge in den Vordergrund rückt, zunehmend abgelöst wird durch eine Strategie, welche ein Markenbild mit emotionalen Inhalten anreichert, die ihrerseits mit der objektiven Beschaffenheit des Produktes nichts mehr zu tun haben (A. Kur: Zur Benutzung bekannter Zigarettenmarken für andere Produkte, GRUR Int. 1990, Heft 6, S. 442 ff.). Ein einmal auskristallisiertes und von den Konsumenten akzeptiertes Qualitätsbild (Image) einer Marke bildet einen eigenen wirtschaftlichen Wert, der von den Markeninhabern selbst oder mittels Lizenzvergabe verwertet werden kann. Bei der Einführung eines neuen Produktes reduziert sich durch die dabei angewandte Technik des Image-Transfers einerseits das Risiko, und Werbe- sowie Einführungskosten können eingespart werden. Andererseits erreichen die Inhaber der ursprünglichen Marke «die Stabilisierung oder die Steigerung des Bekanntheitsgrades der Marke, die Verbesserung und Verstärkung des Geschäftsbildes und die Sortimentsprofilierung (. . .). Schliesslich dürfte die Gewinnerzielung durch die Einnahmen aus Lizenzgebühren nicht als unwesentlich angesehen werden.» (H.E. Ruijsenaars: Die Verwertung des Werbewerts bekannter Marken durch den Markeninhaber, GRUR Int. 1988, Heft 5, S. 385 ff.). Damit der Transfer des Images einer bekannten Marke auf ein neues Produkt funktioniert, werden trotz Branchenverschiedenheit dieselben Elemente der Werbung verwendet: «Ein identisches Markenbild, eine entsprechende Ausstattung, die gleiche Werbelinie mit der von ihr geschaffenen Atmosphäre. Angesprochen werden die gleichen Zielgruppen, vor allem diejenigen Verbraucher, die sich mit der ursprünglichen Marke identifizieren wollen.» (F. Völp: Vermarktung bekannter Marken durch Lizenzen, GRUR 1985, S. 843 ff.). Folge eines geglückten Image-Transfers ist eine Wechselwirkung, von der sowohl neues als auch ursprüngliches Produkt profitieren. Genau darin liegt nun aber die Problematik des vorliegenden Falles.

4. Art. 15 Abs. 2 der Konzession SRG bestimmt, dass im Fernsehen Werbung gemäss den Weisungen der Konzessionsbehörde erlaubt ist. Art. 9 Buchstabe e der Weisungen statuiert unter anderem ein Werbeverbot für Tabakwaren. Es sind kei-

nerlei Ausnahmen oder Einschränkungen vorgesehen. Auch die bisherige strenge Praxis des EVED dokumentiert den hohen Stellenwert, der dieser gesundheitspolitisch motivierten Bestimmung beigemessen wird.

Wie in Ziffer 3 dargelegt wurde, fällt durch den Transfer des Images einer bekannten, bereits eingeführten Marke auf neue Produkte immer auch eine Werbewirkung für das Ursprungsprodukt ab. Insofern sich die Hersteller eines Produktes, das an sich keinem Werbeverbot in den audiovisuellen Medien untersteht, des Qualitätsbildes eines Tabakproduktes bedienen, kollidiert der oben beschriebene Image-Transfer mit dem in Art. 9 Buchstabe e der Weisungen enthaltenen Werbeverbot für Tabakwaren.

5. Sowohl Werbung wie Kennzeichnungsrecht stehen unter dem Schutz der verfassungsrechtlich garantieren Handels- und Gewerbefreiheit. Diese darf wie alle Grundrechte nur dann eingeschränkt werden, wenn eine gesetzliche Grundlage vorhanden ist, ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Einschränkung besteht und diese verhältnismässig ist sowie der Kernbereich des Grundrechtes nicht tangiert wird.

Die gesetzliche Grundlage liegt in den oben unter Ziffer 4 angeführten Bestimmungen. Dass diese den Anforderungen an eine grundrechtseinschränkende Regelung genügen, wurde bereits im Entscheid des Departementes vom 20. März 1991 in Sachen Coca-Cola (Erwägung 2.b, S. 5 f.) ausführlich dargelegt.

Dass der Konsum von Tabakprodukten eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit mit sich bringt, ist ebenfalls hinlänglich bekannt. Mit der Einschränkung der Werbung für diese Suchtmittel soll vor allem die Anwerbung neuer Konsumenten eingedämmt werden. Dass dies ein weitgehend anerkanntes gesundheitspolitisch motiviertes Anliegen ist, dokumentiert auch die internationale Tendenz, welche zunehmend strengere Restriktionen in diesem Bereich vorsieht. Im Rahmen der EG sind unter anderem Bestrebungen im Gange, ein totales Werbeverbot für Tabak und Alkohol (inklusive Plakat- und Pressewerbung) einzuführen, wie dies bereits heute in einzelnen Ländern existiert (Frankreich, Italien, Norwegen, Finnland, Island; in Portugal sogar einschliesslich des Verbotes, Tabakmarken auf nicht direkt dem Tabakkonsum dienenden Gegenständen anzubringen). Ein öffentliches Interesse an einer strengen Handhabung der bestehenden Bestimmungen kann angesichts der Schwere der gesundheitlichen und sozialen Probleme, die der Tabakkonsum mit sich bringt, nicht bestritten werden.

Bleibt die Frage, ob es noch verhältnismässig ist, den Transfer eines bekannten Tabakmarken-Images dadurch zu erschweren, dass auch für das neue Produkt, welches selbst nicht der Tabak-Warenkategorie angehört, die Fernsehwerbung ausgeschlossen wird. Auszugehen ist von der Überlegung, dass mit dem Tabak-Werbeverbot grundsätzlich jegliche direkte oder indirekte Werbewirkung für Tabakprodukte am Fernsehen untersagt werden soll, wobei jene Fälle ausgenommen werden müssen, in denen die Veranstalter keinerlei Einflussmöglichkeiten auf die von ihnen übertragenen Ereignisse haben (Formel-I-Grand-Prix, gesponserte Veranstaltungen usw.). Diesem gesundheitspolitisch motivierten Anliegen steht unzweifelhaft ein erhebliches wirtschaftliches Interesse daran gegenüber, den Werbewert einer bekannten Marke zu verwerten. Die Abwägung der entgegenstehenden

Interessen unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit grundrechtseinschränkender Vorschriften führt zu folgenden Überlegungen: Die Bewerbung neuer Produkte auch durch Image-Transfer ist im Fernsehen unproblematisch, solange nicht Marken und Erscheinungsbilder von Tabakprodukten verwendet werden. Andererseits können sich Werbetreibende zur Einführung eines neuen Produktes bekannter Tabakmarken und deren Erscheinungsbilder bedienen, müssen dafür aber auf die Werbung im Fernsehen verzichten. Darin liegt eine Einschränkung ihrer grundsätzlichen Freiheiten, welche aber auch aus einem anderen Gesichtswinkel als verhältnismässig erscheint. Tabak ist eines der gefährlichsten und verbreitetsten Suchtmittel. Andere Stoffe dieser Kategorie, welche ähnliche Gefahren bergen, sind mit einem umfassenden Verbot belegt, welches Anbau, Handel und Konsum rigoros untersagt und sich nicht auf ein teilweises Werbeverbot beschränkt.

Durch die skizzierte Handhabung des Tabakwerbeverbotes wird zwar in die Handels- und Gewerbefreiheit von Tabak- und solchen Unternehmen eingegriffen, welche das Image einer bekannten Tabakmarke vermarkten möchten, der Eingriff ist jedoch nicht von einer solchen Schwere, dass damit der Kerngehalt des Grundrechtes tangiert wäre.

6. Die oben dargelegten allgemeinen Überlegungen sind für den vorliegenden Fall direkt übertragbar, ist doch «Camel» ein schlagendes Beispiel für eine bestens eingeführte, mit einem dichten Assoziationsfeld umgebene Zigarettenmarke. Der abenteuerlustige Typ, der mit einem Loch in den Sohlen meilenweit für eine «Camel Filter» geht, ist hinlänglich bekannt. Gemäss einer im Jahre 1984 in Deutschland durchgeführten repräsentativen Umfrage verbanden 86 Prozent der Befragten das Wort «Camel» mit Zigaretten (OLG Köln, Urteil vom 30. November 1984 i.S. Camel Tours, GRUR 1985, Heft 7, S. 559 ff.). Dagegen dachten nur 3,1 Prozent an Schuhe (Camel-Boots), 2,1 Prozent an Abenteuerreisen und 1,7 Prozent an Bekleidung/Mode. Für die Schweiz dürfte auch heute noch ein ähnliches Bild herrschen. Ungeachtet allfällig zu beachtender Unterschiede zu schweizerischen Verhältnissen steht fest, dass das Image der Marke Camel eindeutig auf der Werbung für Zigaretten basiert. Der mit der Technik des Image-Transfers operierende Werbespot für die «Camel-Trophy»-Uhr beinhaltet gleichzeitig eine Werbewirkung für «Camel»-Zigaretten und ist deshalb – wie aus den dargelegten Argumenten folgt – am Fernsehen nicht zulässig.

7. Zu weiteren Vorbringen der SRG kann wie folgt Stellung genommen werden:

a) Die SRG macht geltend, Gegenstand des Werbeverbotes in Art. 9 Buchstabe e der Weisungen seien Tabakprodukte, nicht deren Marken oder Kennzeichen. Dem von den Beschwerdeführern beantragten Werbeverbot für Produkte, welche namens- oder markenmässig oder in der Aufmachung ein gleiches oder verwechselbar ähnliches Erscheinungsbild aufweisen wie Zigaretten, können deshalb mangels gesetzlicher Grundlage nicht entsprochen werden.

Entgegen der Ansicht der SRG umfasst das Tabakwerbeverbot gemäss Weisungen nicht nur die klassische Produktwerbung, sondern aus den oben dargelegten Gründen ebenfalls die mit dem Image-Transfer einer Zigarettenmarke auf ein neues

Produkt operierende Werbung am Fernsehen. Nicht die Werbung für irgendeine Marke ist verboten, sondern jene für Tabakwaren, deren Marken und Erscheinungsbilder. Jede andere Interpretation der fraglichen Bestimmung käme einer Einladung zur Umgehung des eindeutig formulierten Tabakwerbverbotes gleich.

b) Die SRG führt weiter an, dass im Umfeld der «Camel Trophy» nicht die Marke Camel für Zigaretten gezeigt wurde, sondern die selbständige eingetragene Marke Camel Trophy für Uhren.

Rein formal trifft der Einwand zu, ist aber lediglich markenrechtlich von Bedeutung. Wie bereits weiter oben dargelegt wurde, entsprechen Erscheinungsbild und Präsentation der «Camel-Trophy»-Uhrenmarke weitgehend denjenigen für die «Camel»-Zigarettenmarke. Das Image von «Camel» basiert eindeutig auf der Werbung für Zigaretten, und das alljährlich stattfindende Rallye um die «Camel Trophy» versteht sich ebenso klar als Promotionsanlass für «Camel»-Zigaretten, so dass der vorliegende Werbespot hervorragend dazu geeignet ist, beim Publikum die entsprechenden (Zigaretten-)Assoziationen zu wecken. Sinn und Zweck solcher Arrangements liegen gerade darin, keine Zigaretten oder die dazugehörenden Marken im Fernsehen zu zeigen und dennoch eine der herkömmlichen Produkte- oder Markenwerbung entsprechende Werbewirkung zu erzielen.

c) Die SRG hat sich vor Ausstrahlung des Spots davon überzeugt, dass es sich bei der «Camel-Trophy»-Uhr um ein eigenständiges Produkt mit eigener Produktepositionierung, eigenen Distributionskanälen und nennenswertem Umsatz handelt. Sie macht ausserdem geltend, dass die Uhr zu einem Preis im mittleren bis oberen Segment verkauft werde, so dass nicht ein blosser Promotionsartikel vorliege.

Auch dieses Argument ist vor allem markenrechtlich von Bedeutung. Es wird nicht bestritten, dass die «Camel-Trophy»-Uhr nicht ein reines Gadget für dahinterstehende Tabakprodukte, sondern ein eigenständiges Produkt ist. Darauf kommt es aber gar nicht an. Selbst wenn wir es mit einem eigenständigen Produkt zu tun haben, welches mit einer eigenen Marke versehen ist, bewirkt die Präsentation – wie oben dargelegt – Assoziationen an das dem Image zugrundeliegende Tabakprodukt.

d) In einem weiteren Punkt bemerkt die SRG, dass Werbeverbote für bestimmte Markenkennzeichen komplexe rechtliche Fragen aufwerfen, die zu lösen allenfalls Sache der Gesetzgeber und nicht der Verwaltung sei. Sie beruft sich zur Begründung auf einen Aufsatz von Marbach/Hilti. Die beiden Autoren äussern sich jedoch wiederum vorwiegend zu markenrechtlichen Aspekten und meinen in den Schlussfolgerungen: «Die Hinterlegung einer Marke beim BAGE bindet weder die Gerichte noch ist sie ein Freipass für die Markenhinterleger, ihr Zeichen entgegen einschlägiger öffentlich-rechtlicher Bestimmungen zu Werbezwecken zu gebrauchen» (E. Marbach/Ch. Hilti: Einschränkung des Markenkennzeichnungsrechts durch Werbeverbote im schweizerischen Recht, GRUR Int. 1985, Heft 6, S. 379 ff.). Kur weist darauf hin, dass eine erfolgversprechende Diversifizierungsstrategie bei Zigarettenmarken an deren Image anknüpfen und die damit assoziierten Elemente aufgreifen muss. «Verbietet man dies – da auf diese Weise zweifellos zugleich das Image der Zigarette verstärkt oder zumindest stabilisiert wird – so wird dadurch die ge-

samte Strategie der Diversifizierung getroffen; sie wird erheblich erschwert bzw. womöglich sogar wirtschaftlich unmöglich gemacht. Dadurch käme es zu einer Schlechterstellung der Inhaber von Zigarettenmarken im Vergleich zu den Inhabern sonstiger Zeichen, denen die Ausnutzung des Eigenwerts ihrer Marken uneingeschränkt möglich bleibt. Es liegt sicherlich in der Macht des Gesetzgebers – und unter Umständen auch des Richters – solche Schlechterstellungen der Inhaber bestimmter Markenkategorien aus gesundheitspolitischen Gründen hinzunehmen bzw. ausdrücklich anzuordnen» (A. Kur, a.a.O.). Der SRG und den hier zitierten Autoren ist zwar beizupflichten, dass die Fragen, die sich im vorliegenden Fall stellen, komplex sind und eingehender Prüfung und Abwägung bedürfen; damit ist aber nicht gesagt, dass die Subsumption des Sachverhaltes unter die geltenden Bestimmungen von vornherein unzulässig wäre. Auch wenn das Werbeverbot in den Weisungen äusserst knapp formuliert ist, lässt es an Klarheit nichts vermissen. Dass die Diversifikation mittels Image-Transfer zwar erschwert, aber nicht verunmöglicht wird, wurde weiter oben bereits dargelegt.

Die SRG verweist im weiteren auf ein Urteil des schwedischen Marktgerichts, in welchem festgehalten worden sei, dass die Verwendung eines für Zigarettenmarken bekannten Wort-/Bildzeichens in der Werbung für einen Reiseveranstalter nur dann eine Umgehung der für Tabakerzeugnisse geltenden Werbebeschränkungen darstelle, wenn davon auszugehen sei, dass sich die Werbung in Wirklichkeit auf Zigaretten beziehe (Urteil des schwedischen Marktgerichts vom 26. April 1989 i.S. Camel Adventures, GRUR Int. 1990, Heft 6, S. 479 ff.). Das Urteil überzeugt in seiner logischen Stringenz keineswegs. Die Argumente der Minderheit des Marktgerichts sind weit plausibler. Auch ungeachtet dieser Beurteilung kann darauf verwiesen werden, dass mit dem Image-Transfer immer eine Werbewirkung für das ursprüngliche Produkt Zigarette abfällt, ob dies nun Absicht sei oder nicht. Es kann denn auch nicht auf die innere Motivation der Werbeleute abgestellt werden, sondern vielmehr auf die Wirkung, die ein Spot beim Publikum erzielt.

e) Die SRG weist zudem darauf hin, dass die EG-Kommission für ein Tabakwerbeverbot in Ergänzung der Fernsehrichtlinie eine Direktive vorgeschlagen habe, die ein Werbeverbot für Tabak und Tabakerzeugnisse vorsehe und 1993 in Kraft treten solle. Diese Direktive lasse prinzipiell auch die Werbung für Produkte zu, die aus Diversifikationsgründen den Namen einer Zigarettenmarke tragen.

Dem Departement liegen genau entgegengesetzte Informationen über die neuesten Pläne der EG vor. Danach soll jegliche Form der Werbung für Tabak verboten werden. Art. 2 Abs. 1 und 2 der vorgeschlagenen Direktive bestimmen: «... toute forme de publicité en faveur des produits du tabac est interdite dans le territoire de la Communauté. Les Etats membres veillent à ce qu'une marque dont la notoriété est principalement associée à un produit du tabac ne soit pas utilisée pour la publicité dans d'autres domaines dès lors que cette marque est utilisée pour un produit de tabac.» (Proposition modifiée de Directive du Conseil des Communautés européennes en matière de publicité en faveur des produits du tabac, 6 juin 1991). Mit einer solchen Regelung sollen genau die Fälle abgedeckt werden, in denen das Tabakprodukt nicht direkt beworben wird, sondern – wie im vorliegenden Fall – über eine Marke, deren Bekanntheit in erster Linie mit einem Tabakprodukt verbunden ist.



f) Was den Hinweis der SRG auf BGE 116 II 463 betrifft, kann festgehalten werden, dass es in dieser Entscheidung um markenrechtlich relevante Fragestellungen geht. Wie schon weiter oben betont, wird keineswegs davon ausgegangen, dass es sich bei der «Camel-Trophy»-Uhr um ein blosses Gadget handelt. Es wird Inhabern oder Lizenznehmern bekannter Tabakmarken nicht verwehrt, das Zeichen für andere Produkte zu gebrauchen. Lediglich die Fernsehwerbung für das dermassen ausgestattete neue Produkt wird als unzulässig erachtet. Der zitierte Satz «Dass ein Markenprodukt auch für andere Waren Werbeeffekte erzielt, ist rechtlich nicht verpönt» (BGE 116 II 467), ist für den vorliegenden Fall unzutreffend. Vielmehr ist es ausdrücklich verboten, am Fernsehen eine Werbewirkung für ein Tabakprodukt zu erzielen.

8. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Image von «Camel»-Produkten eindeutig auf der Werbung für Zigaretten beruht. Wird ein neues Produkt mittels Image-Transfer beworben, wird damit immer auch eine Werbewirkung für Zigaretten erzielt. Dies ist durch das unzweideutig formulierte Verbot der Tabakwerbung im Fernsehen untersagt. Eine Betrachtung unter dem Gesichtspunkt der Handels- und Gewerbefreiheit ändert daran nichts. Es wird somit festgestellt, dass die Konzession SRG durch die Ausstrahlung des «Camel-Trophy»-Spots verletzt wurde.

### *Anmerkungen:*

1. Auch wenn man noch der Auffassung zustimmen mag, wonach der Bundesrat zum Erlass einschränkender Bestimmungen für die Fernsehwerbung zuständig sei, so ist damit die Frage noch nicht beantwortet, ob den Weisungen auch ein Verbot des Image-Transfers zu entnehmen ist. Die Weisungen verbieten einzig «die Werbung für Tabakwaren»; die Werbung für Uhren unterliegt keinen Einschränkungen. Gerade auch aus diesem Grund will offenbar der umstrittene Vorschlag des EDI zur Änderung des Lebensmittelgesetzes vom 24. Juni 1991 nicht nur die Werbung für Tabakwaren, sondern auch jede «werbemässige Verwendung von Kennzeichen, Angaben und Hinweisen, die an Tabakwaren oder deren Marken erinnern», verbieten. Nachdem die mit dem Image-Transfer zusammenhängenden Fragen – wie auch das Sponsoring – schon seit einiger Zeit bekannt sind (vgl. die vom Departement zitierten Literaturhinweise), fragt man sich, warum der Bundesrat nicht schon längst seine Weisungen präzisiert hat, damit auch die SRG weiss, woran sie ist.

2. Nicht jede Verwendung von Zigarettenmarken kann als unerwünschter Image-Transfer geächtet werden. So sind zum Beispiel unter den Kennzeichen «Barclays», «Chesterfield» und «Dunhill» nicht nur Tabakwaren, sondern ebenso eine Bankenkette, eine Neuenburger Vermögensverwaltungsgesellschaft und eine Kosmetiklinie bekannt. Soll diesen nunmehr jeglicher Werbeauftritt untersagt werden, wo immer die Werbung für gleichlautende Tabakprodukte verboten ist?

Gerade erst kürzlich ist bekannt geworden, dass sich eine schweizerische Tabakherstellerin ohne zu fragen für eine neu eingeführte Zigarette der Marke «501»

bedient hat, die bei Jugendlichen für bestimmte Jeans von Levy Strauss berühmt geworden ist. Vom Jeanshersteller gestützt auf Marken-, Wettbewerbs- und Persönlichkeitsrecht beantragte Massnahmen gegen die Verwendung der Marke «501» für Zigaretten wurden bisher von den jurassischen Gerichten abgelehnt. Heisst dies nun, dass für Jeans der Marke «501» nicht mehr am Fernsehen geworben werden darf, da damit auch Werbewirkung für die gleichnamigen, aber einer anderen Gruppe gehörenden Tabakwaren erzielt wird?

Sollte dieses Beispiel Schule machen, so wäre es für Grossverteiler ein leichtes, die Werbung für unerwünschte Markenprodukte zu behindern, indem gleichnamige Zigaretten oder gleichnamige Spirituosen ins Sortiment aufgenommen würden. Wegen des verbotenen «Image-Transfers» wäre damit ab sofort die Werbung für die ursprünglichen Markenprodukte in den elektronischen Medien untersagt. Diese Beispiele zeigen, dass das letzte Wort zu diesem Phänomen noch kaum gesprochen ist.

Lucas David, Zürich

#### Art. 28 i, 281 ZGB – «GEGENDARSTELLUNG AMWAY»

- Der Richter kann im Verfahren nach Art. 281 ZGB den Text einer Gegendarstellung abändern, wenn dies nötig ist, um diesen den gesetzlichen Anforderungen anzupassen. Der geänderte Text darf inhaltlich nicht über die Aussagen hinausgehen, die bereits im Text enthalten waren, der dem Medienunternehmen vorlag (E. 2b).
- Können die Abänderungen vom Richter ohne weiteres vorgenommen werden, so muss er den vorgelegten Text den gesetzlichen Erfordernissen anpassen und darf die Klage nicht abweisen (E. 2c).
- Sofern nicht besondere Umstände vorliegen, muss davon ausgegangen werden, dass derjenige, der eine Gegendarstellung verlangt, eine teilweise Guttheissung seiner Klage der vollständigen Abweisung vorzieht (E. 2d).
- Solange das massgebliche Prozessrecht es zulässt, kann auch der Kläger den Text der Gegendarstellung kürzen oder inhaltlich einschränken (E. 2e).
- Dans une procédure selon l'art. 281 CC, le juge peut modifier le texte d'une réponse lorsque cette mesure est nécessaire pour que celui-ci réponde aux exigences légales. Le contenu du texte modifié ne doit pas excéder les assertions déjà contenues dans le texte soumis à l'entreprise de médias (consid. 2b).
- Si les modifications peuvent immédiatement être apportées par le juge, celui-ci doit adapter le texte aux exigences légales et non pas rejeter la demande (consid. 2c).
- A moins de circonstances particulières, on doit présumer que celui qui demande un droit de réponse préfère une admission partielle au rejet total de son action (consid. 2d).
- Autant que le droit de procédure applicable le permet, le demandeur peut également abrégé le texte de la réponse ou restreindre son contenu (consid. 2e).

Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. Februar 1991 i.S. SRG gegen Amway (Schweiz) AG (Berufung; BGE 117 II 1).

### *Art. 28 ZGB – «BOYKOTTAUFRUF»*

- *Der Schutz der Persönlichkeit umfasst auch die wirtschaftliche Betätigung und Entfaltung (E. 4.1).*
- *Wer zu einem Inserateboykott aufruft, nimmt einen Vermögensschaden beim Inserateträger in Kauf und handelt eventualvorsätzlich (E. 4.2).*
- *Zum Schadensnachweis (E. 4.3).*
  
- *La protection de la personnalité comprend aussi l'activité et le développement économiques (c. 4.1).*
- *Celui qui incite au boycott publicitaire envisage un dommage patrimonial de l'éditeur et agit avec dol éventuel (c. 4.2).*
- *De la preuve du dommage (c. 4.3).*

Rechtskräftiges Urteil BezGer Baden vom 10. Mai 1989.

Die Klägerin ist ein Zeitungsverlag, welcher die Tageszeitung X herausgibt. In dieser werden in unregelmässigen Abständen Beilagen veröffentlicht, wie z.B. am 28. November 1986, als die Beilage «Auto im Winter» erschien. Einige Dutzend Unternehmen der Autobranche liessen in dieser Beilage Inserate erscheinen. In der gleichen Ausgabe wurde ein Artikel über den Zwischenbericht einer Regionalplanungsgruppe veröffentlicht und durch den Kommentar eines Redaktors ergänzt.

Der Beklagte bezeichnet sich als engagierter Automobilist. Da er der Ansicht war, der Artikel mit Kommentar der Klägerin zeige einmal mehr die Automobilfeindlichkeit der X, richtete er am 1. Dezember 1986 an verschiedene Inserenten der Beilage «Auto im Winter» sowie an einzelne Vertreter der Autobranche, u.a. an den Verwaltungsratspräsidenten W. der AMAG, ein Schreiben, worin er auf die angebliche Automobilfeindlichkeit der X-Redaktion hinwies. Als Schlussfolgerung schrieb er: «Eine koordinierte Aktion der Inserenten gegen die X-Politik «gegen das Auto zu schreiben, aber von Autoinseraten leben», wäre überfällig.» Dem Schreiben legte er eine Kopie des entsprechenden X-Artikels bei.

Da die Klägerin glaubte, im ersten Quartal 1987 einen Rückgang ihrer Automobil-Inserate feststellen zu können, belangte sie den Beklagten mit Klage vom 14. September 1987 auf Bezahlung von 10000 Franken.

### *Das Gericht zieht in Erwägung:*

2. Die Klägerin leitet ihre Forderung aus einem Schreiben des Beklagten ab, welches an diverse Inserenten der X und Vertreter der Autobranche gerichtet war.

Zwischen den Parteien besteht keine vertragliche Bindung. Eine Haftung aus Vertrag steht deshalb von vornherein ausser Diskussion.

Nach Ansicht der Klägerin wurde sie durch das Schreiben des Beklagten in ihrer Persönlichkeit verletzt. Ihre Klage auf Schadenersatz lässt den Schluss zu, dass sie sich bezüglich ihrer wirtschaftlichen Existenz bzw. ihres wirtschaftlichen Fortkommens bedroht fühlt. Als Anspruchsgrundlage kommt sodann neben Art. 41 OR auch das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) in Betracht.

3. Voraussetzung einer Klage aus unlauterem Wettbewerb ist der Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbes. Das umfasst jedoch nur das beeinflusste Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern (Art. 2). Da zwischen den Parteien kein solches Verhältnis besteht, der Beklagte ist in keiner Art und Weise im Inserategeschäft tätig, kann das UWG nicht zur Anwendung gelangen.

4. Es bleibt somit zu prüfen, ob die Klägerin ihre Schadenersatzforderung aufgrund von Deliktshaftung durchsetzen kann. Art. 41 OR setzt voraus, dass die Klägerin ihren Schaden, die widerrechtliche Handlung und das Verschulden des Beklagten sowie den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen schädigender Handlung und Schaden nachweist.

4.1. Der Beklagte hat mit seinem Schreiben verschiedene Vertreter der Autobranche und Inserenten der Klägerin aufgefordert, bei der Klägerin keine Inserate mehr erscheinen zu lassen. Ein derartiges Vorgehen verletzt das Persönlichkeitsrecht der Klägerin.

Der Schutz der Persönlichkeit nach Art. 28 ZGB umfasst auch die wirtschaftliche Betätigung und Entfaltung einer Person (*Pedrazzini/Oberholzer*, Grundriss des Personenrechts, 2. Aufl., Bern 1985, S. 132). Dies wird auch durch das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung bestätigt (vgl. z.B. BGE 86 II 376). Indem der Beklagte versuchte, Dritte zum Boykott der Klägerin zu verleiten, beschnitt er die Klägerin in ihrem Recht auf wirtschaftliche Entfaltung und verletzte ihre Persönlichkeit.

Eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist grundsätzlich rechtswidrig, es sei denn, es bestehe ein Rechtfertigungsgrund (*Oftinger/Stark*, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bes. Teil, Bd. II/1, 4. Aufl., Zürich 1987, § 16 N. 56). Ein Rechtfertigungsgrund könnte sich in casu allenfalls aus einem überwiegenden privaten Interesse ergeben (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Der Umstand, dass sich der Beklagte bei der Klägerin kein Gehör verschaffen konnte (seine Leserbriefe wurden angeblich boykottiert), rechtfertigt höchstens, dass der Beklagte auf andere Weise seine subjektive Meinung über die Einstellung der X-Redaktion zum Automobil äussert. Mit seiner Aufforderung zum Boykott ging er aber entschieden zu weit und verliess den Bereich des noch zu rechtfertigenden Verhaltens. Damit bleibt festzuhalten, dass der Beklagte die Persönlichkeit der Klägerin widerrechtlich verletzt hat.

4.2. Der Beklagte verfasste seinen Brief in der Absicht, potentielle Inserenten der Autobranche vom zukünftigen Inserieren bei der Klägerin abzubringen. Er wollte

damit nicht direkt einen Vermögensschaden bei der Klägerin bewirken, nahm einen solchen aber in Kauf. Der Beklagte muss sich deshalb bezüglich des Verschuldens eventualvorsätzliches Handeln vorwerfen lassen.

4.3. Hinsichtlich des Schadens macht die Klägerin folgendes geltend. Grundsätzlich seien die beiden Tageszeitungen X und Y miteinander vergleichbar. Ein gesamtschweizerischer Werbestreuplan umfasse in der Regel beide Medien, da sie sich gut ergänzen würden. Mit den beiden Zeitungen könne die gesamte Region abgedeckt werden. Die Inserenten von Audi, VW und Porsche hätten vor dem Schreiben des Beklagten beiden Zeitungen gleiche Inserataufträge erteilt. In den Monaten Dezember 1986 bis Februar 1987 habe die Klägerin insgesamt von den drei Firmen 27000 mm weniger Werbeinserate erhalten. Bei einem Millimeterpreis von 0.93 Franken ergebe dies einen Einnahmeausfall von über 25000 Franken. Unter Berücksichtigung des Abschlussrabattes von 26 Prozent belaufe sich der Ausfall immer noch auf 18600 Franken. Die Schadenersatzforderung sei deshalb ausgewiesen.

In der Klageantwort macht der Beklagte geltend, die Klägerin habe den Schaden zu wenig substantiiert, worauf die Klägerin in ihrer Replik ein konkretes Beispiel herausgreift und näher erläutert (Es folgt die Beweiswürdigung, welche ergibt, dass zumindest die AMAG ihre Inserate bei der X vorübergehend sistierte).

Bei dieser Beweislage erachtet es das Gericht für erwiesen, dass der Klägerin ein Schaden im Umfang der eingeklagten Forderung entstanden ist. Eine noch detailliertere Substantiierung, wie vom Beklagten verlangt, ist der Klägerin nicht zumutbar. Mit dem Nachweis eines einzelnen Beispiels und der Bezifferung der ausgebliebenen Inserate hat sie den Schaden genügend substantiiert. Der Klägerin könnte auch nicht zum Nachteil gereichen, wenn sie die ausgebliebenen Inserate durch andere «ersetzt» hätte. Denn es ist anzunehmen, dass sie solche «andere Inserate» bei Nichtausbleiben der AMAG-Inserate einfach zusätzlich untergebracht hätte. Von einem effektiven Ersatz und einer daraus ableitbaren Schadensminderung könnte deshalb nicht gesprochen werden.

4.4. Der adäquate Kausalzusammenhang wurde hinreichend durch die Aussagen der beiden Zeugen belegt. Der Inseratestopp und der damit verbundene Vermögensschaden der Klägerin wurde durch Herrn W. eindeutig aufgrund des Schreibens des Beklagten verfügt.

4.5. Zusammenfassend hat der Beklagte der Klägerin durch eine widerrechtliche Handlung einen Vermögensschaden zugefügt, weshalb er gestützt auf Art. 41 OR schadenersatzpflichtig wird.

5. Da der gesamte Schaden bereits durch den Anspruch aus Art. 41 OR abgedeckt wird, erübrigt es sich zu prüfen, ob auch ein Anspruch aus Genugtuung bestehen würde.

### VIII. Buchbesprechungen / Bibliographie

*INGRES, Institut für gewerblichen Rechtsschutz in Zürich (Hrsg.): Marke und Marketing. Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Band 28, Verlag Stämpfli & Cie AG Bern, 544 Seiten, Preis Fr. 140.-/DM 165.-.*

Zum 100jährigen Jubiläum des geltenden Markenschutzgesetzes der Schweiz und auf der Schwelle zur Gesetzesnovelle, welche voraussichtlich 1993 in Kraft treten wird, hat das INGRES diese Festschrift herausgegeben. Sie gilt der Ausrichtung des Markenrechts auf ein allgemein gefasstes Wettbewerbsrecht. Noch ist die geltende Fassung des Gesetzes von der Herkunftsfunktion geprägt. Wirtschaftlich gesehen wird aber schon jetzt die erfolgsversprechende Marke den Erfordernissen des Marketings entsprochen. Die 25 Beiträge zu diesem Thema gelten den marktwirtschaftlichen Wirkungskreisen der Marke, welche zunächst in ihrer Anwendung als Kennzeichen (Lucas David), als Hausmarke im Verhältnis zur Firma (Patrick Troller), als Formmarke (Magda Streuli) und als Kollektiv- und Garantiemarke (Walter R. Schluep) behandelt wird. Der Abschnitt über Marketing wird durch Christian Belz mit einer Analyse der erfolgreichen Markenführung im vielfältigen Wettbewerbsleben eingeleitet. Die rechtlichen Aspekte der Holding- und der Gruppenmarke werden durch Prof. F. Dessemontet dargelegt und Egbert Wilms befasst sich mit den EG-Dienstleistungsrichtlinien im Zusammenhang mit der Dienstleistungshaftung. Die im Entwurf zum neuen Gesetz vorgesehene Markenübertragung ohne Geschäftsbetrieb schreibt David Meisser der normativen Kraft des faktischen Marketings zu.

Die wettbewerbliche Funktion neben der formellen Herkunftsfunktion der Marke ist schon in der bundesrätlichen Botschaft aus dem Jahr 1879 beschrieben worden. Michael Ritscher knüpft an diese Doppelspurigkeit der Zielsetzung zwischen formellem und sachlichem Recht an, stellt aber fest, dass wegen des engen Markenbegriffs faktische Marken, soweit diese eintragbar oder eingetragen sind, nur unvollständig durch das MSchG geschützt werden. Ob und inwiefern diese Lücke wettbewerbsrechtlich überbrückt werden könnte, untersucht Ritscher aufgrund der Rechtsprechung, befürwortet dann die Ausdehnung des Begriffes des markenmässigen Gebrauchs auf die Verwendung von Marken in der Werbung. Obwohl in keinem markenrechtlichen Traktat die Begriffe der Unterscheidungskraft, des Freihaltebedürfnisses und der Verkehrsdurchsetzung fehlen, versucht Jürg Müller unter Beizug der nicht immer klaren Rechtsprechung, diesen Begriffen etwas festere Konturen zu entnehmen. Er hegt die Hoffnung, dass das neue Gesetz Anlass bilden wird, diese Begriffe noch genauer zu fassen. Die Markenpiraterie ist leider ein weltumfassendes Phänomen. Jaques Guyet befasst sich mit der Bekämpfung der nachgemachten Marke *de lege lata* und *de lege ferenda*. Auch das Problem der Parallelimporte dürfte in einer solchen Sammlung nicht übergangen werden. Wie Robert Briner feststellt, ist dieses nicht endenwollende Thema für Gericht und Literatur ein Indiz dafür, dass das Problem fast nicht zu bewältigen ist. In seinem Beitrag versuchte er, sich mit dem Parallelimport dogmatisch auseinanderzusetzen. Dabei erweist sich die Fragestellung viel komplexer als man erwartet. Der Einzelfall kann nicht gelöst

werden, ohne dass eine subtile Interessenabwägung vorgenommen wird. Ein neuer Gesetzesartikel könnte kaum eine befriedigende Lösung bringen. Eine Bestimmung über die Erschöpfung würde nur ein weiteres Prinzip einführen, das bei konsequenter Anwendung unbefriedigende Resultate hervorbrächte. Die durch Michael Ritscher befürwortete Erweiterung des markenmässigen Gebrauchs könnte nach Robert Briners Befürchtung die Problematik sogar ins Unermessliche ausweiten.

Der Werbung ist ein weiterer Abschnitt gewidmet. Oscar A. Kambly befasst sich mit dem Image des Markenartikels und Jost Wirz analysiert das Bild der europäischen Markenartikellandschaft.

Dem praktizierenden Anwalt dürfte das Kapitel über den Rechtsschutz interessieren. Alfred Briner zeigt die Aspekte des markenrechtlichen Prozesses auf. Dass der Rechtsschutz einer Marke jedoch nur zum Teil über das Markenschutzgesetz gewährleistet ist, weil der Beizug anderer Rechtsgrundlagen unumgänglich ist, um Markenzeichen adäquat zu schützen, veranlasst Martin J. Lutz und Christian Hilti dazu, den Rechtsschutz der Marke ausserhalb des Markenrechts vornehmlich durch das UWG darzulegen. Weitere Ergänzungen ergeben sich aus dem Firmenrecht, dem Namensrecht und dem Urheberrecht. Der Verwechslungsgefahr von Marken ist ein weiterer Beitrag von Eugen Brunner und Laura Hunziker gewidmet. Dieser Abschnitt über den Rechtsschutz wird durch die ernüchternde Feststellung von Prof. Manfred Rehbinder in «Demoskopie als Beweismittel im Markenrecht» abgeschlossen, wonach Markenrechtsprozesse von erfahrenen Praktikern als Lotteriespiel bezeichnet werden. Er schneidet die heikle Frage an, ob Meinungsumfragen zu objektiveren Gerichtsentscheiden beitragen können. Bislang wird dieses Mittel zur Klärung der Verhältnisse kaum genutzt. Es liesse sich nicht rechtfertigen, die Demoskopie als nicht geeignetes Beweismittel zu disqualifizieren. Neueste Methoden bei direkter Befragung des Kunden dürften zu genaueren Ergebnissen führen, allerdings müsste das Umfrageergebnis beweiswertmässig relevant sein, weil der Richter geneigt ist, die Verwechslungsgefahr für eine Rechtsfrage und nicht für eine Tatfrage zu behandeln.

Der letzte Abschnitt dieser Sammlung ist den internationalen Beziehungen gewidmet, dem PVÜ (Martin W. Metz), dem Madrider Markenabkommen für die internationale Eintragung von Marken (Gerd F. Kunze) und der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung des Franchising in der EG (Theo Bodewig).

Diese Sammlung wird durch einen ausserordentlich nützlichen Anhang ergänzt: Daniel Alder gibt einen Überblick über 600 Gerichtsurteile, die er nach drei Gesichtspunkten ordnet: nach Markenbezeichnung, nach Stichworten und nach Gesetzesbestimmungen. In einem anschliessenden Bildteil werden einzelne Marken in ihrer Entwicklungsgeschichte und im Zusammenhang mit den Marktgeschehnissen abgebildet und erläutert.

Alle die in dieser Sammlung behandelten Themen sind höchst aktuell und hilfreich für die Lösung der anstehenden Fragen. Vielfach warten sie noch darauf, in der Praxis und in der Gesetzgebung geklärt zu werden.

Christian Englert

*Ernst René*, Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, Band 100, Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich, 1992 XXX, 189 Seiten, broschiert, Fr. 42.-.

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit folgenden Problemen auseinander: Die Frage, ob und inwieweit die vorsorglichen Massnahmen durch das Bundesrecht, inwieweit durch das kantonale Recht geregelt sind. Was sind vorsorgliche Massnahmen? Was soll mit diesen erreicht bzw. bezweckt werden? Welches sind die Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen? Wie sieht der zulässige Inhalt vorsorglicher Massnahmen aus?

Neben einer Beschreibung des Verfahrens zum Erlass von vorsorglichen Massnahmen findet man auch besondere Ausführungen zu den superprovisorischen Massnahmen, den Schutzschriften sowie zur Problematik der vorsorglichen Massnahmen bei IPR-Sachverhalten.

*Zenhäusern Urs*, Der internationale Lizenzvertrag, Universitätsverlag Freiburg, Schweiz, 1991 XXVIII-28, 260 Seiten, broschiert, Fr. 56.-.

Diese Freiburger Dissertation befasst sich zunächst mit den materialrechtlichen Grundlagen des Lizenzvertrages und gibt eine Überdurchsicht über dessen Behandlung in den wichtigsten Rechtsordnungen Europas und im Recht der USA. Dann beschäftigt sie sich eingehend mit den internationalen privatrechtlichen Aspekten des Lizenzvertrages und der einschlägigen Regelung im schweizerischen IPRG. Ausführlich dargestellt werden schliesslich die für den Lizenzvertrag besonders relevanten Kartellvorschriften und die Möglichkeiten ihrer Anwendung durch den schweizerischen Richter im Rahmen einer Sonderanknüpfung nach Art. 19 IPRG.

«*Mélanges Paul Piotet*» (Fac. de droit de Lausanne; Ed. Stämpfli, Berne, 1990):

- François Dessemontet, «La notion d'invention dépendante en droit des brevets» (p. 238 à 245);
- Bernard Dutoit, «L'opposabilité des contrats de distribution sélective aux tiers en Suisse, en France et en République fédérale d'Allemagne» (p. 409 à 424).



# Das Wettbewerbsverhältnis im neuen UWG

(Bundesrichter Hans Peter Walter, Lausanne)

## I.

1.– Auf Heraklit geht zurück, dass der Streit der Vater aller Dinge. Im Wettstreit wird die Konkurrenz um den angestrebten Erfolg ausgetragen, häufig gar um das Dasein gerungen. Er ist Wettbewerb zum Sieg, Kampf um Lebensgrundlagen, Ansehen, Macht oder Gunst. Wettbewerb und Konkurrenz sind dem weltlichen Sein unabwendbar beigegeben und daher Gestaltungsfaktoren jeder irdischen Entfaltung<sup>1</sup>.

Ausgetragener Wettbewerb lässt Sieger und Besiegte zurück. Der Erfolg des einen misst sich am Misserfolg des andern. Im freien Spiel der Kräfte schwingt der Stärkere obenaus. Der Erfolg wird hier zu einer Frage der Macht, wettbewerbliches Streben schiebt mit Vorliebe nach dem sich willig anbietenden Machtmissbrauch.

Spätestens mit den Gedanken der Aufklärung hat die Macht – im Gegensatz zur Autorität – im demokratischen Rechtsstaatsverständnis die Rechtfertigung als soziales Ordnungselement eingebüsst. Die ungezügelte *postestas* hatte der Verhaltensregel zu weichen, im sozialen und politischen Zusammenwirken der Rechtsregel, im geselligen Widerstreit der Spielregel. Die Krone des Erfolgs bleibt seither versagt – oder sollte es jedenfalls bleiben –, wo im vorangegangenen Wettbewerb das Gebot des normgerechten Verhaltens missachtet worden ist.

2.– Wirtschaftlicher Wettbewerb ist Konkurrenz im gewinnerichteten Leistungsaustausch zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse<sup>2</sup>. Als wirtschaftliche Wettbewerbshandlung erscheint somit jedes Verhalten, welches mittelbar oder unmittelbar auf einen solchen Leistungsaustausch gerichtet ist und dergestalt äusserlich in Erscheinung tritt<sup>3</sup>. Eine Konkurrenzhandlung stellt solches Verhalten dar, wenn der Vertragsschluss letztlich zu Lasten eines Mitbewerbers angestrebt wird, die Abnehmer oder Nachfrager daher gezielt beeinflusst werden sollen, einem bestimmten Angebot aus dem Fächer den Vorzug zu geben. Die Konkurrenzsituation führt damit zum Begriff des Wettbewerbsverhältnisses. Es liegt immer (aber nur dann) vor, wenn zwei oder mehrere Bewerber sich auf einem bestimmten Markt um Geschäftsabschlüsse bemühen und sich deshalb in ihrem Verhalten einseitig oder wechselseitig

<sup>1</sup> TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Band II, S. 908

<sup>2</sup> KUMMER, Anwendungsbereich und Schutzgut der privatrechtlichen Rechtssätze gegen unlauteren und gegen freiheitsbeschränkenden Wettbewerb, S. 3 ff.; SCHLUEP, Wirtschaftsrecht: Wesen, Aufbau, Merkmale, Formen und Stellung im Rechtssystem, in: Zum Wirtschaftsrecht, S. 6; vgl. zum Definitionenstreit BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, 16. Aufl., Allgemeine Grundlagen N 6

<sup>3</sup> KUMMER, a.a.O., S. 13 ff.; zum Diskussionsstand in Deutschland BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O.

beeinflussen oder zu beeinflussen suchen<sup>4</sup>. In diesem Sinne besteht ein Wettbewerbsverhältnis ausschliesslich zwischen Mitbewerbern<sup>5</sup>.

Innerhalb der Gesamtwirtschaft als umfassendem Markt des gewinngerichteten Leistungsaustauschs lassen sich nach der hier vertretenen Auffassung verschiedenartige Beziehungen feststellen, die sich etwa wie folgt gliedern lassen:

- horizontale Marktverhältnisse zwischen Mitbewerbern auf der Angebots- oder der Nachfrageseite, nach der hier verwendeten Terminologie Wettbewerbs- oder Konkurrenzverhältnisse;
- vertikale Marktverhältnisse zwischen Anbietern und Nachfragern oder Abnehmern, nach der hier verwendeten Terminologie Austausch- oder Stufenverhältnisse;
- diagonale Marktverhältnisse zwischen Teilnehmern an verschiedenen Märkten.

Entsprechend lassen sich horizontale, vertikale und diagonale Wettbewerbshandlungen unterscheiden. Horizontale Handlungen auf der Angebotsseite sind darauf ausgelegt, den Absatz eines Wettbewerbers zuungunsten der Konkurrenz zu fördern, beispielsweise im Buhlen der Putzmittelfabrikanten um die Gunst der Hausfrau. Vertikale Handlungen sind ebenfalls auf Absatz ausgelegt, allerdings nicht zu Lasten eines Mitbewerbers, sondern zu Lasten des Annahmewiderstandes des Abnehmers. Ihr primäres Ziel liegt nicht darin, die behauptete Überlegenheit des eigenen Angebots gegenüber Konkurrenzofferten auszuspielen, sondern darin, den unschlüssigen Abnehmer zum Leistungsaustausch zu bewegen. Darunter fallen beispielsweise Werbemassnahmen im Monopolbereich. Diagonale Wettbewerbshandlungen schliesslich sind ambivalent und in ihren Auswirkungen nicht einheitlich zu erfassen. Zu nennen sind etwa Vorkehren, den Konkurrenten aus einem Drittmarkt zu verdrängen, um ihm damit die Möglichkeit zu nehmen, die dort erzielten Gewinne auf dem selbst beanspruchten Markt wettbewerbswirksam einzusetzen (mittelbare horizontale Wettbewerbshandlung), vor allem aber die schmarotzerische Ausbeutung fremden Rufs, namentlich der berühmten Marke für andersartige Waren. Dabei versteht sich von selbst, dass die drei Handlungsarten sich weitgehend beliebig kombinieren lassen, eine einheitliche Wettbewerbsmassnahme auch in einer «konzertierten Aktion» horizontaler, vertikaler und diagonaler Vorkehren bestehen kann.

## II.

3.– Wer immer am Markt teilnimmt, wird in irgendeiner Form in den Wettbewerb miteinbezogen und steht nach geschlagener Schlacht auf der Seite des Siegers oder des Verlierers. Ein Staat mit grundsätzlich freiheitlicher Wirtschaftsverfassung hat diese Auseinandersetzung zu dulden, Wettbewerb als wirtschaftsrechtliches Organisationsprinzip seiner ethischen Grundordnung gar begriffsnotwendig vorauszusetzen<sup>6</sup>. Andererseits obliegt ihm auch, die zahllosen wirtschaftlichen Tätigkeiten im Rahmen

<sup>4</sup> BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O., N 9

<sup>5</sup> TROLLER, a.a.O., S. 919

<sup>6</sup> SCHLUEP, Über das innere System des neuen schweizerischen Wettbewerbsrechts, in: Freiheit und Zwang, FS für Hans Giger, S. 561 ff., 587

des Gesamtprozesses zu organisieren, sie zielbezogen aufeinander abzustimmen. Die Antinomie von Freiheit und Gerechtigkeit wie die Erkenntnis, dass soziale Gerechtigkeit sich letztlich nur durch Freiheitsbeschränkungen verwirklichen lässt, rufen daher einer staatlichen Wettbewerbsordnung, geprägt durch ein Werturteil in Abwägung der widerstreitenden Interessen<sup>7</sup>. Der Begriff der Marktwirtschaft erheischt dabei als Grundprinzip eine möglichst allgemeine und uneingeschränkte Wettbewerbschance. So wenig wie der Revolution ziemt dem Wettbewerb, die eigenen Kinder zu fressen.

Wettbewerb zu gewährleisten heisst einerseits, ihn zu erhalten. Markt ohne Wettbewerb steht im Widerspruch zu einer freiheitlichen Wirtschaftsverfassung. Die Wirksamkeit des Wettbewerbs aber wird naturgemäss durch Machteinflüsse geschmälert. Es gilt daher, Machtmissbräuchen zu begegnen, wozu nach dem traditionellen Verständnis des Wettbewerbsrechts vorab die Gesetzgebung über die Kartelle und die Preisüberwachung berufen ist<sup>8</sup>. Auf diese Ordnungen ist im Rahmen der vorliegenden Ausführungen nicht weiter einzugehen.

Die Wirksamkeit des wirtschaftlichen Wettbewerbs hängt andererseits nicht bloss von seinem Bestand, sondern ebenso von seiner Funktionsfähigkeit ab. Das Marktgeschehen hat Spielregeln zu beachten, die dafür Sorge tragen, dass der Leistungsaustausch sich für jeden Teilnehmer in einem fairen Verfahren verwirklichen kann. Erforderlich sind Transparenz und Loyalität. Wirksam, unverfälscht oder lauter ist daher der Wettbewerb bloss, wenn erstens die Leistung der Anpreisung entspricht, zweitens der Wettbewerber nicht gehemmt ist, seine Leistung anzubieten, und drittens der Nachfrager nicht durch leistungsfremde Faktoren in seinem Abnahmeentscheid sachwidrig beeinflusst wird<sup>9</sup>. Dieser Gewähr dienen zur Hauptsache die Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb, wobei allerdings darauf hinzuweisen ist, dass sich nach zeitgemässem Verständnis des Wettbewerbsrechts dessen verschiedenen Regelungsbereiche auch überschneiden.

4.– Zu fragen ist nach dem Schutzobjekt der Lauterkeitsvorschriften. Zwar hat dem Bundesgericht seine noch zu Beginn dieses Jahrhunderts geübte Auffassung, der Zweck der Normen gegen unlauteren Wettbewerb liege allein im Schutz des Persönlichkeitsrechts des Wettbewerbers auf Achtung und Geltung seiner wirtschaftlichen Persönlichkeit, von Josef Kohler, dem vielleicht letzten Universaljuristen unserer Zeit, das Lob eingetragen, das hervorragendste Gericht des Kontinents zu sein<sup>10</sup>, doch rückte bereits der Gesetzgeber von 1943 von diesem rein individualrechtlichen Verständnis des Lauterkeitsrechts zugunsten einer sozialrechtlichen Ausgestaltung ab, und zog er neben dem Mitbewerber auch die übrigen Markteteiligen und namentlich die Allgemeinheit in den Schutzbereich seines UWG ein<sup>11</sup>. In sachge-

<sup>7</sup> SCHLUEP, FS Giger, S. 582

<sup>8</sup> KUMMER, a.a.O., S. 120 ff.; BAUDENBACHER, Zusammenhänge zwischen Recht des unlauteren Wettbewerbs und Kartellrecht, ZBJV 119/1983, S. 161 ff.; SCHLUEP, «Wirksamer Wettbewerb» Schlüsselbegriff des neuen schweizerischen Wettbewerbsrechts, S. 43 ff.

<sup>9</sup> TROLLER, a.a.O., S. 910

<sup>10</sup> KOHLER, Der unlautere Wettbewerb, Widmung

<sup>11</sup> Botschaft UWG 1943, BB1 1942 674; Botschaft UWG 1986, BB1 1983 II 1038

rechter Fortführung dieser Normfunktion hat sich die Auffassung gefestigt, der Lauterkeitsschutz sei wirtschaftspolitisch nicht neutral zu halten, sondern funktional zu verstehen und in den Dienst eines funktionierenden Wettbewerbs schlechthin zu stellen. Mithin sei eine Wettbewerbshandlung stets dann unlauter, wenn durch sie der Wettbewerb als solcher gefährdet oder die von ihm erwarteten Ergebnisse vereitelt würden<sup>12</sup>. Unlauterer Wettbewerb ist daher zeitgemäss auch unter den Tatbeständen der Institutsgarantie und des Institutsmissbrauchs zu erfassen<sup>13</sup>. Im Lichte dieser Entwicklung sind die Wettbewerbsgesetze im modernen Verständnis zu umfassenden Marktgesetzen geworden. Dies gilt auch für das neue schweizerische UWG und folgt bereits aus dessen Zweckbestimmung in Art. 1.

Ist nach dieser funktionalen Betrachtungsweise Schutzobjekt der Lauterkeitsvorschriften nicht mehr allein der Wettbewerbsbeteiligte oder Wettbewerbsbetroffene, sondern unmittelbar der Wettbewerb als solcher, ergeben sich daraus namentlich die folgenden Schlüsse<sup>14</sup>:

- Wettbewerbsbehinderungen können auch dann unlauter sein, wenn sie sich nicht konkurrenzbezogen gegen die Mitbewerber oder austauschbezogen gegen die Nachfrager und Abnehmer richten, sondern Funktion oder Bestand des freien Marktes beeinflussen. Zu erwähnen sind etwa systematische Verkäufe unter Einstandspreis oder Nachfragemachtmissbräuche.
- Verfälschungen des Wettbewerbs und damit des Marktes können weitgehend beliebigen Ursprungs sein, die Unlauterkeit des Handelns ist nicht an die Beteiligung an einem beeinflussten Konkurrenz- oder Austauschverhältnis gebunden.
- Das Lauterkeitsgebot als Institutsgarantie schützt nicht nur vor unzulässiger Beeinflussung einer Marktstellung, sondern positiv auch die Transparenz des Wettbewerbs. Es lässt damit Vorkehren ausdrücklich zu, die mit Vorliebe unter dem Deckmantel des Konkurrentenschutzes als unzulässige Beeinträchtigungen ausgegeben werden, so beispielsweise die loyale vergleichende Werbung.

### III.

5.– Aus dem Verständnis des UWG als Marktgesetz beantwortet sich die Frage gleichsam von selbst, ob unlautere Wettbewerbshandlungen nur innerhalb eines Wettbewerbsverhältnisses begangen werden können. Zwar ist das unverfälschte Wettbewerbsverhältnis unverändert Schutzgut der gesetzlichen Normen, jedoch nicht das einzige, sondern bloss eines unter vielen innerhalb der umfassend ge-

<sup>12</sup> Botschaft UWG 1986, BBl 1983 II 1037 mit zahlreichen Hinweisen; BAUDENBACHER, Zusammenhänge, a.a.O.; *derselbe*, Das neue Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986, Recht 1988, S. 73 ff.; *derselbe*, Schwerpunkte der schweizerischen UWG-Reform, in: Das UWG auf neuer Grundlage, S. 15; SCHLUEP, in Schürmann/Schluep, KG + PüG, S. 344

<sup>13</sup> BAUDENBACHER, Zusammenhänge, a.a.O., S. 166

<sup>14</sup> siehe zu weiteren Konsequenzen namentlich auch BAUDENBACHER, Schwerpunkte, a.a.O., S. 18 mit weiteren Hinweisen

schützten Marktverhältnisse. Mit andern Worten ist das normwidrige Handeln in einem Wettbewerbsverhältnis nach wie vor hinreichende, nicht mehr aber notwendige Voraussetzung unlauteren Wettbewerbs. Der Gesetzgeber hat sich klar und für den Rechtsanwender verbindlich auf dieses Regelungsprinzip festgelegt<sup>15</sup>.

Das Postulat einer Ausweitung des Anwendungsbereichs der Bestimmungen gegen unlauteren Wettbewerb ist, wie erwähnt, nicht neu. Bereits unter der Herrschaft des UWG 1943 war mit dem Einbezug des Konsumentenschutzes das rein horizontale Wettbewerbsverständnis verlassen und dem gesetzlichen Schutz ebenfalls das vertikale Marktverhältnis, das Austauschverhältnis unterstellt worden. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang etwa an das Klagerecht der Konsumenten und ihrer Verbände (Art. 2 Abs. 2 und 3, Art. 13 aUWG), an den wettbewerbs- und damit auch strafrechtlichen Schutz der Formvorschriften des Abzahlungsvertrags (Art. 1 Abs. 2 lit. i in Verbindung mit Art. 13 lit. h aUWG) oder an die Pflicht zur Preisbekanntgabe (Art. 20a ff. aUWG). Darüberhinaus ist in der Literatur bereits zum aUWG mit Nachdruck geltend gemacht worden, das Wettbewerbsverhältnis sei unbrauchbare Voraussetzung für den Zugriff des Wettbewerbsgesetzes, «weil es zu verfehlten Eingriffen führt, quer über mehrere Wirtschaftsstufen hinlaufenden Wettbewerbsbehandlungen nur erzwungen beikommt und den wettbewerbsrechtlichen Schutz einer Reihe von Sachverhalten entzieht, die indessen ausschliesslich Wettbewerbsinteressen betreffen (wie beispielsweise die Verwendung einer berühmten Marke für andersartige Waren)<sup>16</sup>». Die Anregungen gingen im wesentlichen dahin, nicht am Wettbewerbsverhältnis, sondern an der Wettbewerbshandlung anzuknüpfen, um Lauterkeit auch dort zu gewährleisten, wo nicht um den nämlichen Kunden geworben wird<sup>17</sup>. Diskutiert wurde von jeher auch die Frage, ob und inwieweit ausserhalb eines Wettbewerbsverhältnisses stehende Dritte zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden können<sup>18</sup>. Aus dem politischen Bereich ist in diesem Zusammenhang namentlich das

<sup>15</sup> Botschaft UWG 1986, BB 1 1983 II 1060; TROLLER, a.a.O., S. 919; DAVID, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, S. 29; BAUDENBACHER, Schwerpunkte, a.a.O., S. 15; *derselbe*, recht 1988, S. 76; SACK, Probleme des neuen schweizerischen UWG im Vergleich mit dem deutschen UWG, in: Das UWG auf neuer Grundlage, S. 120; MARTIN-ACHARD, La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD), S. 37 ff.; *derselbe*, La concurrence et les tiers, SJ 1991, S. 33 ff.; HILTI, Zum Anwendungsbereich des neuen Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), SJZ 85/1989, S. 129 ff.; HOTZ, Zur Bedeutung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) für die Massenmedien, SJZ 86/1990, S. 26 ff.; CHERPILLOD, L'application de la loi contre la concurrence déloyale aux journalistes, Résumé de la Conférence du 28 janvier 1992, présenté à l'Association suisse pour le droit d'auteur et des médias; ZÄCH, Das UWG und die Medien – Plädoyer für besondere Anforderungen an die journalistische Sorgfalt, Vortrag vom 28. Januar 1992 vor der Schweizerischen Vereinigung für Urheber- und Medienrecht.

<sup>16</sup> KUMMER, a.a.O., S. 1

<sup>17</sup> KUMMER, a.a.O., passim; HEFERMEHL, Das Prokrustesbett «Wettbewerbsverhältnis», in: Recht und Wirtschaft heute, FS für Max Kummer, S. 345 ff.; KNÖPFLE, Zum Erfordernis eines Wettbewerbsverhältnisses bei der Anwendung des UWG, UFITA 93/1982, S. 25 ff.; zum Gesamten auch BAUMBACH/HEFERMEHL, Einleitung N 214 ff.

<sup>18</sup> GERMANN, Unlauterer Wettbewerb, S. 348 ff.; VON BÜREN, Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, S. 17 ff.; TROLLER, a.a.O., 2. Aufl., S. 1037 ff.; SCHLUEP, Über Kritik im wirtschaftlichen Wettbewerb, in: Homo Creator, FS für Alois Troller, S. 153 f.; HEYDEN, Vergleichender Waretest und unlauterer Wettbewerb, Diss. Zürich 1970, S. 75 ff.

Postulat Rohner aus dem Jahre 1968 zu erwähnen, welches einen verstärkten Schutz vor wirtschaftlichen Schäden verlangte, die auf unrichtige Angaben in Warentests zurückzuführen sind, wobei insbesondere auch die am Wettbewerb nicht beteiligten Drittschädiger erfasst werden sollten<sup>19</sup>. De lege lata stand die bundesgerichtliche Rechtsprechung unter der Herrschaft des UWG 1943 allerdings stets auf dem Standpunkt, unlauterer Wettbewerb setze – ausserhalb des reinen Konsumentenschutzes – ein Wettbewerbsverhältnis oder mindestens den Anschein eines solchen voraus, es sei denn, der Gesetzgeber selbst habe in einzelnen Tatbeständen eine mögliche Dritttäterschaft vorgesehen<sup>20</sup>. Dabei verstand das Gericht den Begriff des Wettbewerbsverhältnisses in einem recht weiten Sinn und nahm es beispielsweise auch zwischen Anbietern verschiedener Wirtschaftsstufen oder zwischen unmittelbaren und mittelbaren Anbietern (Fachmesse) an<sup>21</sup>. Vom Wettbewerbsrecht ausgenommen blieben weiter nur selbständige Dritthandlungen, nicht aber auch solche, welche in den Formen der Teilnahme gemeinsam mit einem Bewerber begangen wurden<sup>22</sup>.

6.– Mit dem Inkrafttreten des geltenden Gesetzes war diese Einschränkung aufzugeben und Schutz auch ausserhalb eines Wettbewerbsverhältnisses zu gewähren. Die I. Zivilabteilung des Bundesgerichts, in deren Zuständigkeitsbereich die Beurteilung wettbewerbsrechtlicher Zivilstreitigkeiten fällt, hat erstmals in einem Entscheid vom 5. Juli 1990, allerdings bloss in einem obiter dictum, festgehalten, die Frage, ob zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis bestehe, stelle sich nicht mehr<sup>23</sup>. Wesentlich grössere Resonanz fand ein Entscheid des Kassationshofs in Strafsachen vom 18. März 1991, wonach sich auch der Nichtkonkurrent strafbar macht, wenn er vorsätzlich andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt. Im zu beurteilenden Fall (Bernina) ging es um die Verurteilung eines Medien-Berichterstatters<sup>24</sup>. Aus demselben Grund hatte sich ein NZZ-Wirtschaftsredaktor vor der Zürcher Bezirksanwaltschaft dem Vorwurf zu stellen, im Zusammenhang mit dem Geschäftsgebaren eines Financiers unrichtige Tatsachen verbreitet zu haben.

Diese Auffassung ist die wohl unausweichliche und richtige Schlussfolgerung aus der Entwicklung des UWG zu einem umfassenden Marktgesetz. Sie hat mindestens im deutschen Gesetzestext ihren klaren Niederschlag gefunden, indem Art. 2 UWG nicht bloss das Geschäftsgebaren, sondern generell jedes marktorientierte Verhalten dem Lauterkeitsgebot unterstellt. Damit aber werden wettbewerbsrechtlich eine Vielzahl von Sachverhalten erfasst, welche nach der bisherigen Ordnung und der da-

<sup>19</sup> Botschaft UWG 1986, BB1 1983 II 1013

<sup>20</sup> BGE 92 IV 38; 108 II 329 E. 3; 109 II 485 E. 3

<sup>21</sup> BGE 114 II 109

<sup>22</sup> BGE 82 II 546 E. 1; vgl. auch TROLLER, a.a.O., 2. Aufl., S. 1037 ff., welcher Autor ein Dritthandeln bei wettbewerbsbezogener Finalität bereits dem aUWG unterstellte; zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit für Handlungen im Geschäftsbereich einer Unternehmung siehe BGE 90 IV 47 E. 2 und 92 IV 40

<sup>23</sup> BGE 116 II 470 E. 4a

<sup>24</sup> BGE 117 IV 193

zu geübten Rechtsprechung davon ausgenommen waren. Als Beispiele seien ohne Anspruch auf Vollständigkeit stichwortartig erwähnt<sup>25</sup>:

- Warentests,
- Finanzanalysen,
- Restaurant- und Hotelführer,
- Preisvergleichslisten von Verbraucherverbänden,
- Beeinträchtigungen oder Ausbeutungen bekannter Marken, Handelsnamen oder Herkunftsangaben durch Nichtkonkurrenten,
- Übernahme fremder Leistungen ausserhalb eines Konkurrenzverhältnisses,
- Rezensionen und Kunstkritiken,
- wissenschaftliche Studien.

#### IV.

7.– Soweit ersichtlich besteht in der gegenwärtigen Diskussion weitestgehende Einigkeit darüber, dass der Anwendungsbereich des UWG im beschriebenen Sinn erweitert worden ist. «*Quelques troubles dans les esprits*<sup>26</sup>» scheint dagegen die Frage verursacht zu haben, wann eine bestimmte Vorkehr, namentlich ausserhalb eines Wettbewerbsverhältnisses, unter den Schutzbereich des Gesetzes fällt, das heisst wo die Grenze zwischen dem zulässigen und dem rechtswidrigen Verhalten zu ziehen ist.

8.– Eine erste Einschränkung bringt das Erfordernis des Marktbezugs nach Art. 2 UWG. Danach kann unlauterer Wettbewerb nur in einer Verhaltensweise liegen, welche das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst - oder präziser gesagt, zu beeinflussen geeignet ist. Das Verhalten muss mit andern Worten wirtschaftlich relevant sein. Gefordert ist die gewisse oder mögliche Auswirkung auf ein Marktverhältnis, wobei unter den «Abnehmern» nicht nur die Letztverbraucher zu verstehen sind, sondern die vorgelagerten Wirtschaftsstufen miteinbezogen werden. Damit lässt sich auch quer über mehrere Wirtschaftsstufen hinauslaufenden unlauteren Wettbewerbshandlungen beikommen<sup>27</sup>.

Der Marktbezug beschränkt den Anwendungsbereich des Gesetzes unverändert auf den wirtschaftlichen Wettbewerb. Die ideale, gesellige, sportliche oder politische Auseinandersetzung bleibt davon unberührt. Unlauterkeiten bei der Mitgliederwerbung idealer Vereinigungen, in der politischen Willensbildung oder im sportlichen Wettkampf erfasst das UWG unverändert nicht<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> SACK, a.a.O., S. 121; TROLLER, a.a.O., 3. Aufl., S. 918; ALTENPOHL, Verhindert das neue UWG die Medienkritik am Wirtschaftsgeschehen? NZZ Nr. 14 vom 18./19. Januar 1992, S. 33/4

<sup>26</sup> MARTIN-ACHARD, SJ 1991, S. 33

<sup>27</sup> Botschaft UWG 1986, BB1 1983 II 1061

<sup>28</sup> DAVID, a.a.O., S. 29; differenzierter mit Blick auf den wirtschaftlich bedeutsamen Sportbetrieb; CHERPILLOD, a.a.O., S. 8

Nach einer in der Literatur verbreiteten Auffassung soll privates Handeln dem Erfordernis der Marktrelevanz generell nicht genügen<sup>29</sup>. Die Aussage erscheint in dieser Form zu absolut. Der Handlungsbegriff umfasst Ausführung und Erfolg. Bloss wenn beides sich auf den Privatbereich beschränkt, fehlt der Marktbezug und damit die wettbewerbsrechtliche Anknüpfung<sup>30</sup>. Wer daher mit Blick auf einen eigenen Kaufentschluss Preisvergleiche anstellt, handelt auch dann nicht wettbewerbswidrig, wenn die Vergleiche auf unrichtigen Grundlagen beruhen. Dies ist an sich eine Selbstverständlichkeit. Gleiches gilt für den Leistungsschutz nach Art. 5 UWG. Entsprechend einem allgemeinen Grundsatz des Immaterialgüterrechts stellt die rein private Übernahme fremder Leistung im allgemeinen keine rechtswidrige Verwertung dar; eine solche liegt vielmehr nur in der gewerblichen Anwendung<sup>31</sup>. Dagegen dürfte aber die treuwidrige Äusserung dem Wettbewerbsrecht auch dann nicht entgegen gehen, wenn sie zwar im privaten Kreis erfolgt, sich indessen in Marktbeziehungen auswirkt oder auszuwirken geeignet ist. Wer beispielsweise ein bestimmtes Waschpulver wahrheitswidrig als giftig ausgibt, erfüllt objektiv den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs, unbesehen darum, ob die Äusserung im Kreise von Hausfrauen in der Waschküche oder in einer breiteren Öffentlichkeit erfolgt. Dabei kann für die Tatbestandsmässigkeit auch nicht auf die möglicherweise geringen Auswirkungen privater Äusserungen in einem geografisch weit verbreiteten und umsatzmässig bedeutenden Markt ankommen. Weit gespannte Wettbewerbsverhältnisse geniessen keinen geringeren Schutz als lokal begrenzte. Dass aber eine Äusserung unter Hausfrauen über das Geschäftsgebaren eines zweier dörflicher Konkurrenten, etwa eines Ladeninhabers, den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfüllen kann, dürfte unbestritten sein. Nichts anderes sollte gelten, wenn die Äusserung sich gegen einen landes- oder gar weltweit agierenden Bewerber richtet.

Weiter ist die Auffassung abzulehnen, ein rein privates und vom Wettbewerbsrecht nicht erfasst Verhalten liege ebenfalls vor, wenn es ohne Auswirkungen auf eine horizontale Konkurrenzsituation bleibe. Edmond Martin-Achard<sup>32</sup> nannte den Fall, dass sich in einem konkreten Austauschverhältnis der Verkäufer zwar illoyal verhalte, sein Verhalten aber die Konkurrenz nicht interessiere. Diese Auslegung dürfte der Bedeutung und den Zielsetzungen eines umfassenden Marktgesetzes nicht gerecht werden.

9.– Geht es um marktrelevante Äusserungen, fallen sie nach der hier vertretenen Auffassung unbesehen ihres Urhebers stets unter den Anwendungsbereich des UWG und bleibt einzig zu prüfen, ob sie auch dessen Schutzbereich beschlagen, welcher seinerseits durch den Begriff der Unlauterkeit als Erscheinungsform der Widerrechtlichkeit bestimmt wird. Nach dem Gesagten ist daher von Fall zu Fall zu prüfen, ob die beanstandete Äusserung geeignet ist, den Wettbewerb als solchen zu gefährden

<sup>29</sup> DAVID, a.a.O., S. 29/30; MARTIN-ACHARD, SJ 1991, S. 33 ff.; HILTI, a.a.O., S. 130 und 133; HOTZ, a.a.O., S. 29

<sup>30</sup> im gleichen Sinne wohl CHERPILLOD, a.a.O., S. 9

<sup>31</sup> Botschaft UWG 1986, BB1 1983 II 1069

<sup>32</sup> SJ 1991, S. 34 Ziff. 3



oder die von ihm erwarteten Ergebnisse zu vereiteln. In diesem Zusammenhang ist auf folgendes hinzuweisen:

a) Walter R. Schlupe hat vor geraumer Zeit bereits darauf aufmerksam gemacht, dass der generelle Verzicht auf das Erfordernis eines Wettbewerbsverhältnisses und der Einbezug jedes Dritten in das Wettbewerbsrecht eine Verengung des «Feldes zulässiger Kritik» mit sich bringe<sup>33</sup>. Im Rahmen des legislatorisch getroffenen Werturteils mit Praevalenz des unverfälschten Wettbewerbs war diese Beschränkung in Kauf zu nehmen. Sie erscheint denn auch durchaus sachgerecht, wenn vor Augen gehalten wird, dass Dritte, namentlich Medien und Konsumentenorganisationen, einen Bewerber mit diskriminierenden Äusserungen weit schwerer treffen können, als dies einem Konkurrenten möglich wäre. Namentlich das Heer der Abnehmer steht solchen angeblich unbefangenen Aussagen wesentlich unkritischer gegenüber als den marktschreierischen Anpreisungen der Mitbewerber mit Seitenhieben gegen die Konkurrenz. Die Praemisse scheint sich unumstösslich zu halten, der Konkurrent handle allein im Eigeninteresse und neige daher bei der Anpreisung seiner Leistung naturgemäss zu verfälschender Übertreibung, wogegen der prüfende und vergleichende Dritte allein der Allgemeinheit und damit der Wahrheit verpflichtet sei. Wer indessen solche Objektivität und Unbefangenheit für sich beansprucht, darf wohl nicht gleichzeitig die Verpflichtung auf das Lauterkeitsgebot in Frage stellen.

b) Wettbewerbsrechtlich geschützt ist ebenfalls die loyale Markttransparenz als Voraussetzung einer optimalen Bedürfnisbefriedigung. Transparenz erträgt, ja erfordert gar Kritik, auch den kritischen Vergleich. Das Bundesgericht hat daher ausdrücklich festgehalten, die Anwendbarkeit des UWG auf Dritte, insbesondere die Medienberichterstattung, habe nicht etwa zur Folge, dass eine kritische Berichterstattung über Unternehmen, ihre Waren oder Leistungen nicht mehr möglich sei, denn unlauter sei nicht die Kritik als solche, sondern bloss die Art und Weise ihres Vortrags, bei einem Verstoß gegen Art. 3 lit. a UWG somit einzig die Herabsetzung eines andern durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen<sup>34</sup>. Nicht die Kritik wurde domestiziert, sondern die Narrenfreiheit einzelner Kritiker<sup>35</sup>. Subjektive Wertung bleibt daher allemal erlaubt, doch hat sie die Gebote der Wahrheit, der Redlichkeit und des Anstands zu wahren. Diese Schranken sachgerecht zu setzen, bleibt zu einem wesentlichen Teil in die richterliche Verantwortung bei der Beurteilung des Einzelfalls gestellt.

c) Martina Altenpohl hat angeregt, die «"Messlatte" für die Unlauterkeit wettbewerbsrelevanten Verhaltens Dritter relativ hoch (bzw. höher als bei direkten Konkurrenten)» anzusetzen<sup>36</sup>. Sie begründete dies im wesentlichen damit, dass die Erkennbarkeit der Unlauterkeit als Tatbestandsmerkmal einer wettbewerbswidrigen Handlung nicht erlaube, dem Dritten dieselben Branchenkenntnisse anzulasten wie dem Konkurrenten. Die Auffassung hat einiges für sich, doch vermag sie nicht für alle Be-

<sup>33</sup> FS Troller, S. 254

<sup>34</sup> BGE 117 IV 198

<sup>35</sup> TROLLER, a.a.O., 3. Aufl., S. 918

<sup>36</sup> a.a.O., S. 34

reiche des wettbewerbsrechtlichen Schutzes zu überzeugen. Die Frage der Erkennbarkeit beschlägt nicht den Begriff der Unlauterkeit und damit der Widerrechtlichkeit, sondern denjenigen des Verschuldens, erlangt somit rechtliche Bedeutung nur, wo dieses subjektives Tatbestandsmerkmal ist, namentlich im Strafrecht und in der zivilrechtlichen Auseinandersetzung um Schadenersatz und Genugtuung. Dort können sich durchaus entsprechende Differenzierungen aus dem Verschuldensbegriff aufdrängen oder rechtfertigen<sup>37</sup>. Demgegenüber setzen die Klagen auf Unterlassung, Beseitigung oder Feststellung der Rechtswidrigkeit einer Verletzung<sup>38</sup> ein Verschulden nicht voraus, erlauben daher auch keine Privilegierung des Dritten nach dem Kriterium der Erkennbarkeit. Im Lichte der gebotenen Rechtsgüterabwägung ist zudem kaum zu begründen, weshalb der Verletzte seinen Anspruch auf Unterlassung oder Richtigstellung nicht soll durchsetzen können, bloss weil die Unlauterkeit der Äusserung für ihren Urheber nicht oder mindestens nicht leichthin erkennbar war. Art. 2 UWG verlangt nicht, dass die angegriffene Handlung zur Beeinflussung des Wettbewerbs bestimmt war, sondern lässt bereits die Eignung dazu genügen<sup>39</sup>. Das geschützte Ansehen des Marktteilnehmers ist daher auch dann wiederherzustellen und vor weiteren ungerechtfertigten Verletzungen zu bewahren, wenn der Täter sein unlauteres Vorgehen entschuldigbar für lauter hielt. So ist de lege lata abzulehnen, das objektive Lauterkeitsgebot begrifflich zu teilen, je nachdem ob ein Mitbewerber oder ein Dritter dagegen verstossen haben soll<sup>40</sup>. Es widerspricht dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung, einen einheitlichen Begriff innerhalb eines in sich geschlossenen Erlasses nach Ansehen der Subjekte am streitigen Rechtsverhältnis unterschiedlich auszulegen. De lege ferenda schliesslich erschiene eine solche Differenzierung aufgrund des dargelegten funktionalen Wettbewerbsverständnisses wohl wenig sachgerecht.

d) Damit ist gleichzeitig gesagt, dass nach der geltenden Ordnung ebenfalls die Medien dem allgemeinen Lauterkeitsgebot unterstehen. So wenig wie im Recht der Persönlichkeit sind in demjenigen des Wettbewerbs Gründe für eine Privilegierung im objektiven Tatbestand der Widerrechtlichkeit ersichtlich. Namentlich vermag das Grundrecht der Pressefreiheit dafür keine Grundlage abzugeben. Zwar wurde im Zusammenhang mit der UWG-Revision und dem Bernina-Entscheid beklagt, das Gesetz gerate in die Konfliktzone mit dieser verfassungsmässigen Freiheit<sup>41</sup>, doch ist dem Einwand zu Recht mit der Begründung begegnet worden, ein Anspruch aus dem UWG sei nur gegenüber unlauteren und widerrechtlichen Veröffentlichungen gegeben, und es könne nicht Sinn und Zweck der Pressefreiheit sein, widerrechtliche Veröffentlichungen zu legitimieren<sup>42</sup>. Die Medienfreiheit strahlt keine Immunität ab. Oscar Wilde hat die moderne Presse sarkastisch als unmittelbare Fortsetzung der

<sup>37</sup> ZÄCH, a.a.O., S. 6 ff.

<sup>38</sup> Art. 9 Abs. 1 UWG

<sup>39</sup> CHERPILLOD, a.a.O., S. 7/8

<sup>40</sup> im gleichen Sinne ZÄCH, a.a.O., S. 5/6

<sup>41</sup> NOBEL, Soll die Presse für Dritte haften?, NZZ vom 10. Juni 1986, S. 35; GILGEN, Das neue UWG: Ein Maulkorb für die Medien, Plädoyer 1990, S. 29/30

<sup>42</sup> HOTZ, a.a.O., S. 27

mittelalterlichen Folter bezeichnet und Axel Springer soll offen zugestanden haben, es gebe unverändert Nachrichten, die töten und töten wollen, während sie zu informieren vorgeben. Es braucht keiner besonderen Phantasie, sich solche Machenschaften auch im wirtschaftlichen Wettbewerb vorzustellen. Der Bundesrat hat denn auch eine Motion abgelehnt, welche Medienschaffende für die unverfälschte Wiedergabe wettbewerbsbeeinträchtigender Äusserungen Dritter vom Unlauterkeitsvorwurf ausnehmen wollte, und hat die Petenten zutreffend auf die journalistischen Sorgfaltspflichten in der Recherche hingewiesen<sup>43</sup>.

## V.

10.– Zusammenfassend ergeben sich für den allgemeinen Anwendungsbereich des geltenden UWG und abgesehen von einzelnen Sondertatbeständen vier Thesen zum Wettbewerbsverhältnis:

- a) Das Wettbewerbsverhältnis ist unverändert Schutzgut des Wettbewerbsrechts.
- b) Das UWG als Marktgesetz bietet umfassenden Schutz vor unlauteren Wettbewerbshandlungen, unabhängig davon, ob sie ihren Ursprung innerhalb oder ausserhalb eines Wettbewerbsverhältnisses haben.
- c) Das Lauterkeitsgebot ist einheitlich von Wettbewerbsteilnehmern und Dritten, d.h. innerhalb wie ausserhalb des Wettbewerbsverhältnisses zu beachten, sein Gehalt aber in wesentlichen Bereichen fallbezogen zu konkretisieren.
- d) Im Rahmen verschuldensabhängiger Ansprüche kann die Frage der Erkennbarkeit bei Beurteilung des inneren oder subjektiven Tatbestands zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, je nachdem der beanspruchte Täter Konkurrent oder Dritter ist.

## VI.

11.– Der Vollständigkeit halber sei schliesslich beigefügt, dass das hier vertretene weite Verständnis des Gesetzes das Wettbewerbsverhältnis als Anspruchsgrundlage nicht überflüssig werden lässt. Auch in Zukunft wird in einer Vielzahl von Auseinandersetzungen entscheidend darauf ankommen, wenn im Rahmen der Prozessvoraussetzungen zu prüfen ist, ob dem Kläger ein schützenswertes Interesse an einer Wettbewerbsklage zur Seite steht<sup>44</sup>. Mindestens für weite Bereiche der Prozessführungsbefugnis ist der Begriff daher weiterhin unentbehrlich; ein Trost für all jene, welche glauben, ihm seit dem Inkrafttreten des geltenden Rechts nachtrauern zu müssen.

<sup>43</sup> NZZ vom 15. Januar 1992, S. 17

<sup>44</sup> DAVID, a.a.O., S. 165; HEFERMEHL, FS Kummer, S. 356



# Zum Thema Doppelseintragungen von Marken und eine Bemerkung zur Übergangsbestimmung Art. 78 neu MSchG \*

*Briner Hess Streuli Wiget, Rechtsanwälte, Zürich*

## 1. «Gewöhnliche» Doppelseintragungen

Nach dem neuen MSchG haben Doppelseintragungen auch dann Rechtsbeständigkeit, wenn sich nur der Inhaber der älteren bzw. ältesten Marke der Zweiteintragung nicht widersetzt (Art. 3 neu MSchG), d.h. in Erweiterung gegenüber dem bisherigen Art. 6bis alt MSchG auch dann, wenn keine enge wirtschaftliche Verbundenheit vorliegt, und unter Inkaufnahme möglicher Publikums-Täuschung oder Verletzung öffentlicher Interessen.

Angenommen sei, dass eine Konzerntochter eine Marke für ein Produkt einträgt und verwendet, und dass dann die Konzernmutter Produkt und Marke übernimmt, und mit Zustimmung der Konzerntochter eine identische Marke einträgt. Löst sich später die Konzerntochter von der Mutter, bleiben zwei identische Marken stehen. Die Konzernmutter kann nicht auf Löschung der Tochter-Marke klagen, weil sie nicht die ältere Eintragung hat (Art. 3 Abs. 3 neu MSchG), und ein Anwendungsfall von Art. 4 neu MSchG liegt auch nicht vor. Dritte können auch nicht auf Löschung klagen, jedenfalls nicht aus Markenrecht, sondern wohl nur aus UWG. Es ergibt sich daraus, dass in Konzernen eine strenge Marken-Policy empfehlenswert ist.

## 2. Doppelseintragungen und Gebrauchspriorität

Eine weitere Komplizierung der Rechtslage ergibt sich dann, wenn die erwähnte Konzerntochter ihre Marke *schon vor der Eintragung gebraucht* hat. Selbst wenn nämlich die Konzernmutter die ältere Eintragung hat und die Löschung der Tochter-Marke durchsetzen kann, bleibt die Tochter gestützt auf Art. 14 Abs. 1 MSchG zum weiteren Gebrauch im bisherigen Umfang berechtigt. Dabei ist zu beachten, dass der prioritäre Gebrauch auch Dienstleistungen umfassen kann. Weil der «bisherige Umfang» gemäss der Botschaft (Ziff. 222.15) auch territorial eingegrenzt wird, ist der Fall denkbar, dass z.B. in der Deutschschweiz und im Engadin identische Marken für verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen nebeneinander bestehen, während die Konzernmutter für den Rest der Schweiz der ehemaligen Tochter den Markenge-

---

\* Diskussionsbeitrag anlässlich der INGRES-Tagung vom 4. September 1992 in Vevey zum neuen MSchG. Der Vortragsstil wurde unverändert beibehalten.

brauch untersagen kann. Abgesehen von Fragen zur Durchsetzbarkeit und Praktikabilität solcher Rechtslagen ergibt sich daraus die weitere Konsequenz, dass in Konzernen der Gebrauch von «markeneintragungsfähigen Zeichen» durch Konzerntöchter in der Schweiz strikte unterbunden werden muss.

### 3. Doppeleintragung und Nutzungsberechtigte

Art. 6septies PVUe sieht vor, dass Markeninhaber u.a. die Übertragung einer Marke verlangen können, die ein Agent oder Vertreter unberechtigterweise für sich einträgt. Im bundesrätlichen Entwurf wurde Art. 6septies PVUe mehr oder weniger telquel umgesetzt. Art. 4 neu MSchG hingegen ist subtil anders formuliert.

Es stellen sich dabei gleich mehrere Fragen:

- a) Das BAGE kann nicht feststellen und prüft auch nicht (Art. 30 Abs. 2 lit. c neu MSchG), ob eine Doppeleintragung von einem «Nutzungsberechtigten» oder einem zu selbständiger Eintragung Berechtigten zur Eintragung angemeldet wird. Die Unterscheidung ist weniger markenrechtlicher denn obligationenrechtlicher Natur, denn es wird nicht immer klar sein, ob die Konzernmutter A der Konzerntochter B (oder der Hersteller A seinem Vertreter B) ein Nutzungsrecht oder ein Eintragsrecht einräumt. Dem Registereintrag ist somit nicht anzusehen, ob der Fall von Art. 3 oder von Art. 4 neu MSchG vorliegt.
- b) Diese Unsicherheit ist auch für die Klage des A gegen den B bedeutsam: Man wird prozessrechtliche alternative und eventuelle Klagebegehren zulassen müssen, nämlich auf Übertragung (Art. 53 neu MSchG) und/oder auf Löschung (Art. 52 neu MSchG).
- c) Bemerkenswert ist sodann der Fall, wo ein Nutzungsberechtigter die Löschung einer Drittmarke einklagt. Der Dritte kann sich wegen Art. 3 Abs. 3 neu MSchG nicht auf das ältere Drittrecht, wohl aber mit Erfolg auf Art. 4 (entfallene Zustimmung des Berechtigten) berufen, weil in Art. 4 der Vorbehalt von Art. 3 Abs. 3 neu MSchG fehlt. Im Ergebnis führen dann der Dritte und der Nutzungsberechtigte einen Prozess über das Rechtsverhältnis zwischen dem Nutzungsberechtigten und dem «Berechtigten» im Sinne von Art. 6septies PVUe.
- d) Vollends unübersichtlich wird die Sache, wenn der Nutzungsberechtigte die Marke zuerst gebraucht hat (Art. 14 neu MSchG!). Ob die Fülle des Lebens mit einer solchen «pathologischen» Situation bereits erschöpft ist, wird die Zukunft weisen.

### 4. Gebrauchspriorität nach Art. 78 (Übergangsrecht)

Art. 78 neu MSchG ermöglicht es, nach dem Inkrafttreten auch Marken einzutragen, die nach altem Recht nicht eingetragen werden konnten; ausdrücklich erwähnt sind in Art. 78 MSchG Kennzeichen für Dienstleistungen. Die Eintragung erfolgt

unter Angabe der Gebrauchspriorität, Widersprüche dagegen sind unzulässig (Abs. 2). Die Bestimmung steht in einem schwierigen Verhältnis zu Art. 77 neu MSchG, wonach Eintragungsgesuche für Dienstleistungsmarken zwar entgegengenommen werden, aber der Tag des Inkrafttretens des neuen MSchG das frühestmögliche Hinterlegungsdatum ist. Die Empfehlung an die Praxis muss darin bestehen, für die Zukunft geplante Dienstleistungsmarken bereits jetzt zu gebrauchen und sich nach dem Inkrafttreten auf Art. 78 neu MSchG zu berufen.





## Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

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

Art. 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO, 3 lettre d LCD et 29 al. 2 CCS  
– «INTERCITY»

- *Le mot «Messenging» dans la raison sociale «Messenging Intercity S.A.» est dépourvu de force distinctive; il existe dès lors un risque de confusion entre les raisons sociales «Intercity AG» et «Messenging Intercity S.A.» (c. 4).*
- *«Intercity» étant un terme générique sans renommée particulière, son usage par la défenderesse ne peut constituer une usurpation du nom des demanderesses (c. 6).*
- *Der Ausdruck «Messenging» in der Firma «Messenging Intercity S.A.» entbehrt jeder Kennzeichnungskraft; es besteht daher Verwechselbarkeit zwischen den Firmen «Intercity AG» und «Messenging Intercity S.A.» (E.4).*
- *Da der Ausdruck «Intercity» zum Gemeingut gehört und nicht besonders bekannt ist, stellt dessen Gebrauch durch die Beklagte keine Anmassung des Namens der Klägerin dar (E 6).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 7 décembre 1990 dans la cause Intercity AG et autres c. Messenging Intercity S.A.

#### Faits

A. Le groupe «Intercity» est un ensemble de sociétés, ayant son siège social à Zurich. Il est actif en Suisse allemande uniquement, avec des filiales dans les principales grandes villes alémaniques et est composé des sociétés suivantes: «Intercity Verwaltungs AG» et «Intercity Immobilien AG» à Zurich, inscrites au registre du commerce zurichois respectivement en octobre 1969 et juin 1976, au capital social de fr. 100'000.– chacune; «Intercity AG» à Lucerne, inscrite en octobre 1961, au capital social de fr. 200'000.–; «Intercity AG Basel», inscrite en juin 1976, au capital social de fr. 50'000.–; «Intercity AG Bern», inscrite en juin 1976, au capital social de fr. 50'000.–; «Intercity AG Zug», anciennement «Intercity SA Genève», inscrite au registre du commerce en janvier 1978 avec un capital social de fr. 200'000.–. «Intercity Verwaltungs AG» dispose également de succursales à Lucerne et Bâle.

Le but social des sociétés «Intercity AG», «Intercity AG Basel», «Intercity AG Berne», «Intercity AG Zug» et «Intercity Immobilien AG» est le suivant: «acquisition, construction, courtage, administration et aliénation d'immeubles, activités fidu-

ciaires, reprises de représentations, participation à des entreprises de toutes sortes et exécution d'affaires commerciales et financières».

«Intercity Verwaltungs AG» a pour but social la «prestation de services, notamment l'administration et la location de terrains, en Suisse comme à l'étranger, la poursuite d'activités fiduciaires, conseils en placements et en matière financières».

B. Le 19 décembre 1985, une société «IC Intercity SA», ayant son siège social 36 chemin des Mollies, à Bellevue, au capital de fr. 60'000.– a été inscrite au registre du commerce genevois. Son but social est le suivant: «Activités commerciales et prestations de services dans le domaine des messageries».

Le 16 janvier 1989, le siège de la société IC Intercity SA a été transféré au Grand-Saconnex, à la halle de frêt de l'aéroport de Genève.

C. Par lettre du 20 février 1989, le groupe Intercity a mis en demeure IC Intercity SA de modifier sa raison sociale et de ne plus prêter confusion avec celles inscrites antérieurement, lesquelles jouissent d'un droit de priorité. IC Intercity SA a répondu au groupe Intercity par lettre du 8 mars 1989, invitant ce dernier à indiquer les raisons pour lesquelles il désirait appliquer l'article 951 al. 2 CO relatif au droit exclusif à la raison inscrite, alors que l'Office fédéral du registre du commerce avait auparavant approuvé la raison sociale IC Intercity SA.

Le 26 avril 1989, le groupe Intercity a une nouvelle fois mis en demeure IC Intercity SA, lui impartissant un dernier délai au 3 mai 1989 pour modifier sa raison sociale.

D. Par demande, déposée le 19 juin 1989, les sociétés du groupe Intercity ont introduit contre IC Intercity SA devant la Cour de céans une action en modification de raison sociale.

E. Les responsables d'IC Intercity SA décidèrent de prendre pour raison sociale Messaging Intercity SA; l'inscription au registre du commerce fut modifiée en conséquence.

La Cour de céans ainsi que les demanderesse ont été informées du changement de raison sociale de la défenderesse par courrier du 6 août 1990. Dans sa lettre, cette dernière a notamment prié la Cour de procéder à la modification de sa qualité.

F. Lors de l'audience du 19 octobre 1990, les demanderesse ont persisté dans leur demande, sans tenir compte de la modification intervenue dans la désignation de la défenderesse. Celle-ci fait valoir que les motifs allégués par les demanderesse sont pour l'essentiel dépassés et ne correspondent plus à la situation de fait actuelle.

La défenderesse conclut dès lors au déboutement des demanderesse.

### *Considérant en droit*

2. Aux termes de l'article 950 al. 1 CO, la société anonyme peut, sous réserve des dispositions générales sur les raisons de commerce, former librement sa raison sociale. Lorsque la raison de la société anonyme ne contient pas de nom, elle doit se

distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 CO).

Les demanderesse, qui bénéficient de l'antériorité, font valoir que la raison sociale de la défenderesse ne se distingue pas nettement de la leur, de sorte qu'elles subissent un préjudice du fait de l'usage indu de la raison de commerce de la défenderesse.

Le problème à résoudre est ainsi de déterminer si la raison sociale actuelle de la défenderesse, soit «Messenging Intercity SA», se distingue suffisamment de celles des sociétés demanderesse.

4. a) Ce qu'il faut relever d'emblée est le caractère commun, générique du mot «Intercity», présent dans les raisons sociales des sociétés demanderesse et sur lequel porte le présent litige. Ce terme d'origine anglaise constitue une dénomination faible, relevant du domaine public et signifiant littéralement «inter-urbain». En Suisse, on utilise d'ailleurs cette expression pour désigner les principaux trains nationaux reliant les grandes villes du pays. La jurisprudence n'interdit pas l'utilisation d'un même nom commun dans une raison sociale ultérieure pour autant qu'une adjonction suffisante lui soit faite. Dans ce cas, la jurisprudence est toutefois moins rigoureuse que s'il s'agissait de déterminer la force distinctive d'une raison de fantaisie (ATF 97 II 234; 95 II 456; 92 II 95). La distinction doit cependant être nette.

Il convient aussi de noter que les arguments avancés par les sociétés demanderesse étaient sans nul doute valables en ce qui concerne l'ancienne raison sociale de la défenderesse, savoir IC Intercity SA. Cette dernière pouvait effectivement créer un risque de confusion au sens de la loi et de la jurisprudence précitées. Cependant, malgré la modification de raison sociale intervenue, l'argumentation sur laquelle se basent les demanderesse est également fondée, bien que ces dernières n'aient pas jugé utile de modifier leur argumentation en conséquence.

b) En l'espèce le caractère suffisamment distinctif d'une raison sociale ultérieure, exigé par la jurisprudence, n'existe pas. En effet, les vocables frappants à première lecture dans les raisons sociales des parties, sont les syllabes «Intercity». Elles constituent le phonème tonal des raisons sociales litigieuses. Au cours d'entretiens téléphoniques notamment, ce mot, à forte consonance, risque de l'emporter sur les syllabes «Messenging», qui sont peu sonores et constituent une dénomination sourde à l'oreille.

Au surplus, le mot «Messenging», autre nom de consonance anglaise, placé au début de la raison sociale «Messenging Intercity SA» de la défenderesse, apparaît comme un élément accessoire, auquel le public ne prêtera qu'une attention limitée et qu'il laissera tomber au fil du temps. En effet, il n'a pas de sens propre et n'est pas doué d'une certaine force distinctive, étant lui-même un mot générique. Ce mot est très proche du mot anglais «messenger», qui signifie «messenger» ou «coursier» (The Collins Robert Dictionnaire, 1987). Le terme «Messenging» peut donc être compris du public comme signifiant «le fait d'être un messenger», dénomination qui ne fait que décrire la tâche d'une entreprise telle que la défenderesse et non l'individualiser

(ATF 95 II 568). Il constitue dès lors un terme descriptif et non distinctif. Placé avant le mot «Intercity», il ne lui ajoute rien et ne possède pas une force distinctive propre, de façon à individualiser suffisamment la raison sociale de la défenderesse.

Dès lors, celle-ci crée un risque de confusion car la dénomination «Messaging», même si elle est placée au début de la raison sociale, d'une part ne ressort pas assez sur le plan sonore et d'autre part n'individualise pas suffisamment la raison sociale, très faible et composée uniquement de termes génériques descriptifs, de la défenderesse. Ce risque est d'autant plus grand que le terme «Messaging» éveille au contraire l'impression que la défenderesse n'est qu'une agence ou un département du groupe, dont les diverses entités contiennent toutes le vocable «Intercity».

c) Certes, le siège des raisons sociales concernées n'est pas situé au même endroit: à Zurich, Lucerne, Berne et Zoug pour le groupe Intercity, Genève pour la défenderesse. Mais ce n'est là qu'un des éléments à prendre en compte pour déterminer le risque de confusion (ATF 97 II 234; 95 II 456; 92 II 95).

d) Les demanderesses soutiennent également que les buts sociaux des parties se recouvrent partiellement, de sorte qu'un risque de confusion existe. Cet argument est fondé car, s'agissant de sociétés du type des demanderesses, actives principalement dans le secteur de l'immobilier, leur but social est souvent très large et peut englober le but social plus restreint d'une société comme celle de la défenderesse, de sorte qu'il n'est pas exclu que les parties soient appelées à se faire concurrence.

La défenderesse fait valoir que les activités respectives des parties sont exercées dans des régions de Suisse différentes: en Suisse allemande exclusivement, s'agissant des demanderesses; à Genève pour la société défenderesse. Cet argument n'est pas déterminant car il est dans la nature même d'une entreprise spécialisée dans le domaine des messageries, et dont le siège se trouve à l'aéroport international de Genève-Cointrin, d'avoir une activité débordant le simple cadre genevois. La clientèle à laquelle s'adressent les parties respectives peut dès lors, de par leurs buts sociaux et leurs sphères d'activités propres, se confondre, de sorte qu'un risque objectif de confusion pour le public existe.

e) Les demanderesses, se fondant sur l'article 956 al. 2 CO, ont ainsi démontré que la raison sociale actuelle de la défenderesse prête à confusion et, partant, peut induire le public en erreur, de sorte que leur action doit être admise.

5. Etant fondée au regard de l'art. 956 CO, la demande l'est aussi sous l'angle de l'article 3 lettre d LCD, dès lors qu'un risque de confusion existe en l'espèce.

6. Vu l'utilisation d'un terme générique relevant du domaine public dans les deux raisons, il faut admettre qu'il n'y a pas une atteinte au nom des sociétés demanderesses, au sens de l'article 29 al. 2 CC. En effet, le nom «Intercity» n'a pas été pris par la défenderesse de façon telle à susciter auprès du public, à cause d'une association d'idées, un rapprochement entre le titulaire précédent du nom et le tiers qui l'usurpe (ATF 112 II 369 = JdT 1987 I 237; ATF 72 II 150 = JdT 1947 I 7). La survenance d'un tel rapprochement constitutif d'usurpation n'est pas réalisée. De plus il n'a pas été démontré que les raisons sociales des sociétés demanderesses ont acquis en

Suisse une renommée telle qu'elle permette au public de les individualiser comme faisant toutes partie d'un seul et même groupe, savoir «Intercity». Dès lors, l'action doit être rejetée sous l'angle de l'article 29 CC.

*Art. 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO – «COGES»*

- *Il existe un risque de confusion entre les raisons sociales «Coges, Corraterie Gestion S.A.» et «Coges, Participation S.A.» d'une part et, de l'autre, «Cogesco Compagnie de gestion et de conseils S.A.».*
- *Die Firmen «Coges, Corraterie Gestion S.A.» und «Coges, Participation S.A.» einerseits und «Cogesco Compagnie de gestion et de conseils S.A.» andererseits sind verwechselbar.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 4 octobre 1991 dans la cause Coges, Corraterie Gestion S.A. et Coges, Participation S.A. c. Cogesco Compagnie de gestion et de conseils S.A.

*Faits*

1. La société Corraterie Gestion, Coges SA au capital social de fr. 1'000'000.– a été inscrite au registre du commerce de Genève le 7 mai 1984. Son but social est le suivant:

«Tous investissements, gestion et administration, soit pour compte propre, soit pour compte de tiers, de toutes affaires mobilières et immobilières dans le domaine financier, commercial ou industriel et toutes opérations en relation directe ou indirecte avec ce but . . . ».

Elle a modifié sa raison sociale en Goges Corraterie Gestion SA (ci-après Coges SA) selon inscription au registre du commerce le 25 septembre 1986.

2. Affirmant qu'elle est connue sous le nom de «Coges», elle indique qu'elle est intimement liée à Coges Participation SA, inscrite au registre du commerce de Genève le 16 septembre 1985 et qui détient une partie de son capital social.

Les deux sociétés sont domiciliées à la même adresse.

3. En date du 19 mars 1990, la société Cogesco Compagnie de Gestion et de Conseils SA, au capital de fr. 50'000.– (ci-après Cogesco SA) a été inscrite au registre du commerce de Genève. Ses buts sont des services comptables, d'administration, de conseils en gestion, en organisation, en bureautique et en informatique.

4. Craignant un risque de confusion, la société Coges Corraterie Gestion SA a, dès le 10 avril 1990, demandé à Cogesco SA de modifier sa raison sociale.

Malgré plusieurs échanges de lettres et après la résiliation du mandat donné par Cogesco SA à un avocat, cette société n'a pas donné suite à ses explications contenues dans sa lettre du 25 octobre 1990 et ainsi libellées:

«Nous avons mandaté une agence de publicité aux fins de remplacer notre actuelle raison sociale qui contient le néologisme «Cogesco» trop proche «à» celui de votre cliente «Coges».

5. Par demande déposée le 23 avril 1991, Coges Corratierie Gestion SA et Coges Participation SA ont introduit action contre Cogesco Compagnie de Gestion et de Conseils SA.

6. Cogesco SA n'a pas comparu à l'audience du 11 juin 1991 fixée pour la comparution personnelle des parties.

Les demanderesses persistèrent dans leur conclusions.

### *Droit*

4. Il est démontré que les demanderesses sont titulaires de raisons sociales inscrites antérieurement à celle de la défenderesse.

Le problème à résoudre est de déterminer si la raison sociale de la défenderesse, soit «Cogesco Compagnie de Gestion et de Conseils SA», se distingue suffisamment de celles des demanderesses, savoir «Coges Corratierie Gestion SA» et «Coges Participation SA».

En l'espèce les éléments frappants des raisons sociales des parties sont les termes «Coges», d'une part, et «Cogesco», d'autre part. Les autres éléments de ces raisons sociales ne sont que des termes purement descriptifs ou d'indication de lieu, dénués de toute force distinctive (JdT 1956 I 347).

Au surplus, les demanderesses ont démontré que l'appellation Coges est utilisée seule pour les désigner (cf. papier à lettre, plaque à l'entrée des locaux du siège de la société, brochure).

Il faut bien admettre que la comparaison des deux éléments frappants ainsi mis en évidence fait apparaître un risque de confusion caractérisé.

Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une raison sociale certains composants peuvent jouer en effet un rôle accru en raison de leur signification ou de leur sonorité qui frappent la mémoire (SJ 1973, p. 346 consid. 2).

5. De plus, les sociétés en cause déploient leurs activités dans un même lieu. Si le risque de confusion s'apprécie d'après l'impression d'ensemble, il s'interprète d'une manière particulièrement rigoureuse entre les sociétés qui exercent une activité similaire.

Or, précisément, ainsi que le soulignent les demanderesses, «si Cogesco SA a pour but notamment de rendre des services comptables, d'administration et des conseils de gestion, Coges SA a pour but de gérer toutes affaires mobilières et immobilières dans le domaine financier, commercial ou industriel», c'est dire que les buts dénotent clairement une activité similaire voire identique.

Ce risque de confusion peut être retenu même s'il n'est pas prouvé que des confusions se sont effectivement produites. Il suffit de rendre plausible qu'elles sont dans le domaine de la vraisemblance, étant donné la composition des raisons à comparer et les circonstances particulières du cas (JdT 1949 I 389).

Vu ce qui précède, il apparaît évident que de telles confusions peuvent se produire.

6. Etant donné les liens unissant les deux demandereses, celles-ci ont un intérêt commun à obtenir, grâce au fait qu'elles sont titulaires des plus anciennes raisons de commerce, qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'utiliser la raison sociale Cogesco SA.

*Art. 950, al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO – «COFIDRAS»*

- *Il existe un risque de confusion entre les raisons sociales «Cofidras S.A.» et «Cofida Revision et Conseils S.A.».*
- *Die Firmen «Cofidras S.A.» und «Cofida Revision et Conseils S.A.» sind verwechselbar.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 25 octobre 1991 dans la cause Cofidras S.A. c. Cofida Revision et Conseils S.A.

*Faits*

A. Cofidras S.A. est une société inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 29 février 1988; elle est domiciliée 9, avenue Viollier, à Nyon, auprès de la Fiduciaire Secoba S.A. (sic); son capital est composé de 100 actions nominatives de fr. 500.– et il est libéré à concurrence de fr. 20'000.–; ses administrateurs sont *Jean-Claude Bouvrot* et *Alain Faure*, tous deux avec signature collective à deux; son but est ainsi libellé:

«Opérations d'une société de services tant pour ses actionnaires que pour le compte de tiers, la tenue de comptabilité, tous travaux administratifs et statistiques, l'établissement de tous rapports et études, conseil juridique et fiscal, conseil en assurances.»

B. Cofidras S.A. précise qu'elle exerce son activité dans le cadre géographique de toute la Suisse romande.

C. Cofida Revision et Conseils S.A. est une société inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 25 octobre 1990; elle est domiciliée 6, avenue Cardinal-Mermillod; son capital est composé de 600 actions nominatives de fr. 100.– entièrement libérées; son administrateur est *Cédric Simond*; son but est ainsi libellé:

«Exécution de mandats fiduciaires, tenue de comptabilité, activité de contrôle, d'analyse et de conseils: création de sociétés.»

D. Cofida Revision et Conseils S.A. précise qu'elle exerce en tant que société de révision et de conseils, dans le canton de Genève, et que son chiffre d'affaires est vraisemblablement de l'ordre de fr. 1'000'000.-.

E. Par lettre de son conseil, du 19 décembre 1990, Cofidras S.A., se fondant sur l'antériorité de son inscription au registre du commerce, demanda à Cofida Revision et Conseils S.A. de modifier sa raison sociale, d'ici à fin janvier 1991, cela afin d'éviter de créer des confusions.

F. Par lettre de son conseil, du 8 février 1990, Cofida Revision et Conseils S.A. fit valoir que, de prime abord, le risque de confusion n'existait pas, les deux sociétés ayant des buts sensiblement différents et ayant leur siège dans deux villes différentes.

G. Le 31 mai 1991 Cofidras S.A. déposa au greffe de la Cour une demande fondée sur les articles 950 ss. CO, 27 ss. CC et 3 lit. d. LCD.

H. Cofida Revision et Conseils S.A. conclut au rejet de la demande.

### *Droit*

7. En l'espèce, il est patent que les deux raisons sociales concernées risquent de créer confusion: leur orthographe, leur consonance sont quasi-identiques.

Il est exact que la défenderesse a adjoint les mots «Revision et Conseils». Toutefois de telles adjonctions, afférentes à l'activité de la société, sont généralement considérées comme non distinctives, car en pratique le public en fait généralement abstraction ou encore les oublie.

8. Quand à l'argument de la défenderesse selon lequel les deux sociétés n'ont pas leur siège dans la même ville, il faut rappeler que l'article 951 chiffre 2 CO établit une protection de l'ayant droit, titulaire de la raison sociale antérieurement inscrite, sur tout le territoire suisse (cf. JdT 1966 I 616).

9. Il résulte de ce qui précède qu'un risque de confusion existe, que la demanderesse est fondée à l'invoquer, sur la base des articles 950, 951 et 956 CO, sans qu'il soit nécessaire par ailleurs d'examiner si les articles 27 ss., notamment 29 CC, ou encore 3 lit. d) LCD, sont applicables.

A teneur de l'article 956 chiffre 2 CO l'ayant droit peut demander au juge qu'il soit mis fin à l'usage indu d'une raison de commerce, s'il subit un préjudice, étant observé que ce préjudice résulte déjà du seul fait de la confusion, ou même si le simple risque de confusion existe (cf. JdT 1955 I 34).



Art. 944 al. 1, 950, 956 al. 2 CO, 38 ORC, 3 al. 4, 6 al. 1 et 2 et 24 lettre a LMF, 3 lettre d LCD et 29 CCS – «GAUTIER»

- L'utilisation du nom d'une personne dans une raison sociale implique qu'il existe un lien entre cette personne et la société (c. 2 b).
- Le recours à un prête-nom est illicite seulement s'il vise à tirer profit d'éventuelles confusions (c. 2 b).
- Il n'existe pas de risque de confusion entre les raisons sociales «Cartier S.A., Genève» et «G Gautier Genève S.A.» (c. 2 c).
- La clientèle de montres de haute joaillerie est généralement très attentive à la marque de la marchandise qu'elle acquiert (c. 3 b).
- Il n'existe pas de risque de confusion entre les marques «Cartier» et «G Gautier Genève» (c. 3 b).
- Die Benutzung eines Personennamens in einer Firma lässt eine Beziehung zwischen dieser Person und der Gesellschaft vermuten (E.2 b).
- Der Einsatz eines Strohmannes ist nur dann widerrechtlich, wenn damit mögliche Verwechslungen ausgenützt werden sollen (E.2 b).
- Zwischen den Firmen «Cartier S.A., Genève» und «G. Gautier Genève S.A.» besteht keine Verwechselbarkeit (E.2 c).
- Die Kundschaft für teure Schmuckuhren schenkt in der Regel der Marke von zu kaufenden Waren grosse Aufmerksamkeit (E.3b).
- Die Marken «Cartier» und «G. Gautier Genève» sind nicht verwechselbar (E.3 b).

Arrêt de la cour de justice de Genève du 20 septembre 1991 dans la cause Cartier S.A. et Cartier S.A., Genève c. G Gautier Genève S.A.

## Faits

A. La société anonyme de droit français «société Cartier», actuellement filiale de la société Cartier International BV, a été constituée le 21 juillet 1921 à Paris; elle a pour but:

«toutes opérations concernant la bijouterie, la joaillerie, l'horlogerie, la maroquinerie, l'orfèvrerie, le commerce des pierres précieuses, des perles, des objets d'art de valeur ou d'ornement.»

La société anonyme «Cartier» est titulaire entre autres désignations de la marque «Cartier», déposée au pays d'origine le 24 août 1938. Cette marque a fait l'objet d'un enregistrement international No 307'293, régulièrement renouvelé depuis 1946, auprès de l'OMPI à Genève.

Les objets commercialisés par la maison Cartier aux nombres desquels figurent en particulier des articles de maroquinerie, des montres et des pendulettes, des articles de bijouterie et de joaillerie et des stylos . . . portent soit la marque «Cartier», soit «Must de Cartier».

La société Cartier International BV possède une filiale à Genève, «Cartier SA Genève», (ci-après Cartier) fondée en 1969, qui exploite trois magasins sis respectivement à la rue du Rhône No 35 et No 90 et à l'aéroport.

Son but est l'exploitation de commerces de joaillerie et d'articles de marque Cartier de toute nature.

B. Le 20 juillet 1981 une nouvelle société a été inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «Hassan SA». Son but initial était: «achat, vente, représentation, courtage et création de tous articles de bijouterie, joaillerie et horlogerie».

Son capital social de fr. 130'000.– est réparti en 130 actions au porteur d'une valeur de fr. 1'000.– chacune. Au moment de sa fondation la répartition de actions, qui est restée inchangée par la suite, était la suivante:

Christophe Khobaich-Gautier détenait 65 actions, Martine Khobaich-Gautier qui est l'administratrice unique de cette société 64 actions et son père Maxime Gautier une action.

C. Le 7 décembre 1987, la société «Hassan SA» a déposé la marque No 359'809 «G Gautier Genève» (ci-après: G Gautier) auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle; le dépôt international à l'OMPI N° 554 382 a été effectué le 15 mai 1990.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 1989, les statuts de la société «Hassan SA» ont été modifiés. Sa raison sociale a été transformée en «G Gautier Genève» et son but est devenu: «commerce, représentation, courtage et création d'articles de bijouterie, joaillerie, horlogerie, maroquinerie, accessoires de mode, et objets d'ornement et de décoration; exploitation de la marque G Gautier et des publications «Beverly Hills Magazine», «Rue du Rhône Magazine (rive Gauche)» et «Gautier Magazine».

G Gautier exploite actuellement trois commerces à Genève:

- une boutique située au 19, quai du Mont-Blanc, dans l'hôtel Noga Hilton.
- une boutique «Prestige of Leman» située au 21, quai du Mont-Blanc.
- une boutique sise au 47, quai Wilson dans l'hôtel Président.

Le grand-père de Martine Khobaich-Gautier était propriétaire d'une entreprise de fabrication de cadrans de montres en émail. Son fils Maxime Gautier a grandi dans le milieu horloger et a travaillé dans des fabriques d'horlogerie de 1927 à 1930 en tant que comptable et dans le département fournitures. Il est actuellement fonctionnaire technique auprès de l'administration fédérale des douanes.

Martine Khobaich-Gautier a conservé l'usage de son nom de jeune fille comme nom d'alliance. Celui-ci figure notamment dans son passeport et dans son livret de famille.

D. Le 12 octobre 1990, Cartier a ouvert action contre G Gautier Genève.

F. La défenderesse conclut au rejet de la demande.

*Droit*

2. a) La demanderesse soutient d'une part que:

- la raison sociale G Gautier Genève est nulle car contraire au principe de vérité des raisons de commerce (art. 944, 950 CO et 38 ORC). En effet, Maxime Gautier ne serait pas suffisamment en relation avec la société pour que l'emploi de son nom dans la raison sociale de la défenderesse soit licite. Quand à sa fille Martine elle aurait perdu ce patronyme par son mariage avec Hassan Kho-baich.
- la raison sociale de la défenderesse ne se distingue pas nettement de la raison sociale antérieurement inscrite de la demanderesse et viole ainsi le droit exclusif de celle-ci à sa raison sociale (art. 956 al. 2 CO).
- la défenderesse porte une atteinte à la personnalité de la demanderesse au sens de l'article 29 CC en utilisant dans la raison sociale de sa société un nom propre à créer la confusion avec celui de la demanderesse.

b) Les sociétés anonymes peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce (art. 950 CO). Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public (art. 944 al. 1).

Le but principal de la raison de commerce est de permettre d'individualiser une entreprise. Le principe de la liberté du choix de la raison sociale doit donc être restreint lorsque cet objectif n'est pas atteint. L'article 944 CO n'a pas pour but de régler la concurrence entre entreprises mais d'éviter que les autorités et le public ne soient induits en erreur et de protéger le propriétaire d'une société plus ancienne contre tout risque de confusion avec une autre entreprise (ATF 97 II 234).

L'inscription au registre de commerce d'une raison commerciale confère à son titulaire un droit à son usage exclusif. L'utilisation par une autre entreprise d'une raison sociale propre créer une confusion avec la société antérieurement inscrite est illicite. Pour savoir si un danger de confusion existe, il est nécessaire de comparer les raisons sociales dans leur ensemble.

Lorsqu'elles contiennent des éléments qui frappent plus que les autres, on les tiendra pour plus importants. Il ne suffit pas que l'on distingue les raisons lorsqu'on les lit ou les entend nommer l'une à la suite de l'autre; il faut bien plus, que le souvenir permette de les différencier suffisamment. On sera d'autant plus sévère que, par leur similitude, le siège et les affaires des sociétés rendent les méprises plus probables (ATF 95 II 456).

Les règles générales sur la protection de la personnalité (art. 28 et 29 CC) permettent à la victime d'une usurpation de son nom de faire cesser cette atteinte à sa personnalité. Les règles sur la protection du nom sont applicables aux personnes morales, partant aux sociétés anonymes. L'utilisation du nom d'une personne dans une raison sociale si elle n'est pas illicite en soi (ATF 102 II 161 consid. 4 c) aa.) pré-

suppose que cette personne entretienne un certain lien avec la société, tel le fait d'en détenir des actions, faute de quoi le principe de la véracité des raisons de commerce n'est plus rempli. Une parenté en ligne directe entre cette personne et certains actionnaires ou administrateurs constituerait un lien suffisant (F. de Steiger: *Le Droit des Sociétés Anonymes en Suisse*, p. 42, Lausanne 1973).

Il sied de noter que le recours à un prête-nom n'est illicite que si celui-ci entre dans la société uniquement afin qu'elle profite de la confusion qui s'établira dans le public entre les produits de deux maisons dont les activités ont trait à la même branche de commerce ou à une branche semblable, et s'adressent au même cercle de clientèle (SJ 1979, p. 549; Andreas Bucher, *Personnes physiques et protection de la personnalité*, Bâle 1985, No 816).

Le nom qu'une personne a choisi de porter en lieu et place de son nom de famille ou en l'y ajoutant d'une manière non prévue par la loi est protégé en tant qu'élément de la personnalité. Il en va ainsi du nom de l'épouse avant son mariage s'il est joint au nom de famille légal des époux. Cet usage semble en effet être reconnu aujourd'hui comme droit coutumier (Andreas Bucher, *op. cit.*, No 743 et 806).

c) En l'espèce, les deux parties commercialisent des objets de même type tels des montres et des accessoires de luxe en maroquinerie, destinés au même cercle de clientèle. De plus, les deux sociétés possèdent toutes deux des boutiques situées à Genève. Dans de telles circonstances le risque de confusion s'apprécie avec sévérité.

La raison sociale exacte de la demanderesse est «Cartier SA, Genève», celle de la défenderesse «G Gautier Genève SA». Non seulement ces deux termes se différencient clairement de par leur sonorité, mais du point de vue visuel, la première syllabe de ces deux noms les distingue clairement. De plus, le G placé avant le nom Gautier est un élément distinctif de ces deux raisons sociales. Il apparaît à la Cour que le risque de confusion entre ces deux raisons sociales n'est pas suffisant pour que le droit exclusif de la maison Cartier à sa raison de commerce ne soit réputé violé pas plus qu'elle n'est victime d'une usurpation de son nom.

En ce qui concerne la légitimité de l'utilisation du nom Gautier par la défenderesse, il faut relever que Maxime Gautier, détenteur d'une action, ainsi que son père ont tout deux travaillé dans la branche horlogère. Si l'on peut mettre en doute son rôle actif dans l'administration de la société aucun élément ne permet de supposer qu'en prêtant son nom à la société il ait eu l'intention de profiter d'une éventuelle confusion avec la raison sociale de la maison Cartier.

D'autre part il est le père de Martine Khobaich-Gautier, administratrice unique de la société et détentrice de 49% du capital social. Elle a conservé l'usage de son nom de jeune fille accolé à son nom de famille légal ainsi qu'en témoignent son livret de famille et son passeport. On ne saurait dans ces conditions lui nier une relation suffisante avec ce nom choisi pour figurer dans la raison sociale de la société dont elle est fondatrice.

La raison sociale de la défenderesse n'est donc pas illicite et elle ne saurait être déclarée nulle *ex tunc*, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs. La demanderesse n'est pas non plus victime d'une atteinte à sa personnalité et ne saurait prétendre à des dommages intérêts à ce titre.

### 3. La demanderesse soutient d'autre part que:

- le droit exclusif de la maison Cartier à la marque du même nom (art. 24 ss. LMF) est violé par la marque «G Gautier Genève» du fait de leur trop grande ressemblance et des risques de confusion qui s'ensuivent.
- la marque «G Gautier Genève» est déceptive et contraire aux bonnes moeurs (art. 3 ch. 4 LMF) car il n'existe pas de relation suffisante entre les ayants droit au nom Gautier et cette entreprise.
- la maison G Gautier commet un acte de concurrence déloyale (art. 3 litt. d LCD) en prenant des mesures destinées à faire naître une confusion avec l'activité de la maison Cartier et en donnant l'impression qu'il existe un lien avec cette dernière entreprise.

Selon l'article 6 alinéa 1 LMF, la marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées.

La reproduction de certaines figures d'une marque déposée n'exclut pas la nouvelle marque des droits résultant de l'enregistrement, à condition que, dans son ensemble, elle en diffère suffisamment pour ne pas donner facilement lieu à une confusion (art. 6 al. 2 LMF).

La marque est en premier lieu une indication de provenance. Son but principal n'est pas de distinguer un produit de marchandises du même genre, mais bien de spécifier de manière indiscutable le fabricant et son entreprise (ATF 78 II 164 = JdT 1953 I 46).

Le droit suisse admet qu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée adoptent une raison contenant un nom patronymique et fassent figurer un tel nom dans leur marques. Mais, l'utilisation d'un nom patronymique dans un marque n'est admissible que si celle-ci se distingue suffisamment d'une autre marque, bénéficiant de l'antériorité, qui comprend le même nom (RSPIDA 1976 I 61).

De même qu'en matière de raisons de commerce il doit y avoir une relation suffisante entre l'ayant droit au nom et l'entreprise.

En l'occurrence, comme les deux sociétés en cause utilisent leurs raisons sociales comme marques de fabrique et de commerce, les considérations à propos du risque de confusion entre raisons sociales peuvent être intégralement reprises dans le cadre de l'examen des conditions d'application de l'article 6 alinéa 2 LMF.

En outre, il faut tenir compte du degré d'attention que la clientèle prête généralement à la marque lors de l'achats de produits du type de ceux offerts par les parties ainsi que des risques de confusion éventuellement provoqués par la présentation graphique de la marque sur les objets vendus.

b) La clientèle d'articles de luxe d'un prix élevé tels que les montres de haute joaillerie, est généralement très attentive à la marque du produit qu'elle acquiert. Les produits de la maison Cartier jouissent d'une notoriété largement répandue dans les milieux consommateurs d'articles de luxe. La maison Cartier entretient son image de qualité et d'exclusivité au moyen d'un important investissement publicitaire. Dans ce contexte le risque de confusion des produits Cartier avec ceux de même type portant une autre marque est réduit.

S'il est vrai que le graphisme de type anglais des caractères des deux marques est très ressemblant l'apposition de la marque sur les objets reste différenciée.

La marque «G Gautier Genève» est apposée sur les articles conçus par la défenderesse de deux façons:

- Soit Gautier figure à la verticale en lettre minuscules et déliées et Genève à l'horizontale en lettres majuscules en dessous du nom.
- Soit les éléments de la marque son superposés: G majuscule, en dessous duquel est représenté Gautier en lettres minuscules et déliées, puis en dessous Genève en lettres majuscules.

La marque de la défenderesse quant à elle est présentée des façons suivantes:

- Cartier est écrit en lettres minuscules et liées.
- Plus généralement Cartier figure en lettres majuscules droites et déliées, le mot Paris figurant parfois dessous.
- Lorsque l'appellation Must de Cartier est utilisée, Must figure en minuscule et en lettres déliées et droites, sauf le «s» qui est penché, au dessus de nom Cartier en lettre minuscules et liées.

En ce qui concerne les articles de maroquinerie, ceux offerts par la défenderesse sont munis d'une étiquette plastifiée en forme de sceau qui porte la marque «G Gautier Genève». Parfois ces articles sont munis d'une plaquette métallisée gravée de la marque.

Les articles de la maison Cartier, lorsqu'ils portent un signe distinctif, sont uniquement munis de deux C entrecroisés caractéristiques.

Il appert à la Cour que les marques «G Gautier Genève» et «Cartier» se différencient suffisamment, objectivement et dans l'impression d'ensemble qu'elles laissent au public, pour écarter tout risque de confusion entre l'origine des produits des deux maisons en cause.

c) La Cour a constaté plus haut l'existence d'un lien suffisant entre les ayant droits au nom Gautier et la société défenderesse. De ce fait, le grief fait à la marque «G Gautier Genève» d'être déceptive et partant contraire aux bonnes moeurs n'est pas fondé.

d) Les deux sociétés sont en rapport de concurrence. Dans un tel cas, le droit des raisons de commerce et celui de la concurrence déloyale s'appliquent cumulativement (ATF 100 II 224). L'article 3 litt. d LCD prévoit également qu'une entreprise plus récente doit se différencier suffisamment d'un concurrent déjà établi.

En l'espèce, comme le risque de confusion a été nié du point de vue du droit des raisons sociales et du droit des marques, on ne saurait de toute évidence l'admettre en matière de concurrence déloyale.

## II. Urheberrecht / Droit d'auteur

Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b und d URG, Art. 3 lit. b, Art. 4 lit. c, Art. 5 lit. c, Art. 9 und 14 UWG, Art. 28 c-f ZGB – «WINDOWS»

- Die heute vorherrschende, die Schutzwürdigkeit von Computerprogrammen grundsätzlich befürwortende Auffassung ist vorliegend zu übernehmen.
- Wer ohne Einwilligung des Urhebers Kopien einer Beta-Version selber erstellt, oder auf dem Schwarzmarkt solche Kopien kauft und an Dritte weiterleitet, verletzt jedenfalls durch das Inverkehrbringen der betreffenden Kopien Art. 42 Ziff. 1 lit. b URG.
- Wer einen Werbetext verbreitet, der vermuten lässt, er sei offiziell zur Durchführung der Beta-Tests ermächtigt, obwohl dies nicht zutrifft, verhält sich unlauter im Sinne von Art. 3 lit. b UWG; hingegen ist vorliegend in diesem Zusammenhang eine unlautere Handlung im Sinne von Art. 4 lit. c UWG nicht glaubhaft dargetan.
- Wer anstelle der angekündigten und auf dem Lieferschein vermerkten Demo-Version eine Schwarzkopie der US-Vollversion liefert, welche er selbst kopiert hat, verletzt nicht nur Art. 42 Ziff. 1 lit. b URG, sondern auch Art. 42 Ziff. 1 lit. a URG.
- Ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil kann entstehen, wenn widerrechtlich erstellte Kopien von Beta-Versionen wie auch von Vollprogrammen an eine unbestimmte Anzahl von Drittpersonen abgegeben werden. Zudem erscheint auch die Gefahr einer gewissen Image-Schädigung als glaubhaft, wenn der Anschein erweckt wird, jedem beliebigen Interessenten würde die Teilnahme an einem offiziellen Beta-Test der Urheberin angeboten, obwohl dies nicht zutrifft.
- Rechtsschutzinteresse bejaht.
- Abweisung der angebehrten Beschlagnahmung von Dokumenten und Unterlagen weil diesbezüglich ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil nicht glaubhaft dargelegt wurde.
- Dans le cas d'espèce, il se justifie d'appliquer la thèse dominante aujourd'hui, selon laquelle les programmes d'ordinateur peuvent en principe être protégés.
- Celui qui, sans l'autorisation de l'auteur, établit seul des copies d'une version beta ou achète au marché noir de telles copies et les transmet à des tiers viole en tout cas l'article 42 ch. 1 lettre b LDA par la mise en circulation desdites copies.
- Celui qui diffuse un texte publicitaire, qui permet de penser – à tort – que l'auteur de la diffusion est officiellement habilité à effectuer des tests beta, agit déloyalement au sens de l'article 3 lettre b LCD. En revanche, la commission d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 4 lettre c LCD n'a pas été rendue vraisemblable in casu.

- *Celui qui livre une copie illicite, qu'il a lui-même réalisée, de la version complète américaine, au lieu de la version de démonstration annoncée et mentionnée dans le bulletin de livraison, ne viole pas seulement la lettre b de l'article 42 ch. 1 LDA, mais aussi la lettre a.*
- *Il peut résulter un dommage difficilement réparable du fait que des copies de versions beta, comme de programmes complets, réalisées illicitement sont remises à un nombre indéterminé de personnes. Il s'y ajoute la vraisemblance d'une certaine dépréciation de l'image si l'impression, contraire à la réalité, est suscitée selon laquelle tout intéressé aurait la possibilité de participer à un test beta officiel de l'auteur.*
- *Admission de l'existence d'un intérêt juridique digne de protection.*
- *Rejet de la requête en tant qu'elle vise la saisie de documents, car l'existence d'un dommage difficilement réparable y relatif n'a pas été rendue vraisemblable.*

ER des OGer im summarischen Verfahren ZH vom 11. Oktober 1990 i.S. Microsoft Corporation und AG gegen CS Data-Disc AG.

### I.

1. Mit Eingabe vom 27. Juli 1990 stellten die Klägerinnen gestützt auf Art. 42 Ziff. 1 lit. a, b und d sowie Art. 52 URG, Art. 3 lit. b, Art. 4 lit. c, Art. 5 lit. c, Art. 9 sowie Art. 14 UWG und § 222 ZPO die nachfolgenden Rechtsbegehren:

«1. Es sei der Beklagten zu verbieten, *Computerprogramme* der Klägerin I, insbesondere WORD FOR WINDOWS I.O, in englischer und deutscher Version zu kopieren bzw. von Dritten kopieren zu lassen und solche ohne Zustimmung der Klägerin I hergestellte Kopien feilzuhalten, zu verkaufen oder in anderer Weise in Verkehr zu bringen bzw. zu solchen Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern, unter Androhung der Überweisung der Organe der Beklagten an den Strafrichter zur strafrechtlichen Ahndung mit Haft oder Busse gemäss StGB Art. 292 im Widerhandlungsfalle.

2. Es sei der Beklagten zu verbieten, sogenannte *Beta-Versionen* von Computerprogrammen der Klägerin I, insbesondere von MICROSOFT WINDOWS 3.0, zu kopieren bzw. kopieren zu lassen und solche Beta-Versionen bzw. Kopien davon ohne Zustimmung der Klägerin I feilzuhalten, zu verkaufen oder in anderer Weise in Verkehr zu bringen, bei solchen Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern, unter Androhung der Überweisung der Organe der Beklagten an den Strafrichter zur strafrechtlichen Ahndung mit Haft oder Busse gemäss StGB Art. 292 im Widerhandlungsfalle.

3. Es seien bei der Beklagten (unter Zuzug der zuständigen Vollstreckungsbehörde) an der Zepelinstrasse 18 in 8042 Zürich folgende Gegenstände zu beschlagnehmen:



- Kopien von Programmen gemäss Ziffern 1 und 2 dieses Begehrens auf Disketten oder anderen Datenträgern;
  - Dokumente und Unterlagen über Lieferungen von Computerprogrammen und Kopien gemäss Ziffern 1 und 2 dieses Begehrens an die Beklagte und von der Beklagten an ihre Abnehmer;
  - Werbematerial inkl. Rundschreiben an Kunden der Beklagten für den Vertrieb von Computerprogrammen und Kopien gemäss den Ziffern 1 und 2 dieses Begehrens;
4. Es sei der Beklagten nicht zu gestatten, sich durch Stellung einer Sicherheit dem vorsorglichen Verbot gemäss Ziffern 1 und 2 dieses Begehrens zu entziehen.
  5. Es sei darauf zu verzichten, den Klägerinnen eine Sicherheitsleistung aufzuerlegen; eventuell sei ihnen eine angemessene Frist zur Stellung einer Sicherheit anzusetzen, das Verbot jedoch unverzüglich zu erlassen und in Kraft zu setzen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.»

Die Beklagte beantragte mit Eingabe vom 31. August 1990, es sei auf die klägerischen Begehren nicht einzutreten bzw. – sinngemäss – diese seien abzuweisen.

Bezüglich der von den Klägerinnen zusammen mit ihrer Eingabe vom 24. September 1990 eingereichten Urkunde 11/1–3 (vgl. hiezu Verfügung vom 17. September 1990), ist seitens der Beklagten innert Frist keine Stellungnahme eingegangen.

2. Die Klägerin 1 hat die ihr mit Verfügung vom 3. August 1990 auferlegte Kautions fristgerecht geleistet.

## II.

1. Gemäss § 43 Abs. 2 GVG beurteilt das Obergericht die im Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vorgesehenen Zivilklagen, dies ohne Rücksicht auf den Streitwert. Über Begehren im Sinne von § 222 Ziffern 2 und 3 ZPO entscheidet der Präsident oder ein von ihm bezeichnetes Mitglied als Einzelrichter im summarischen Verfahren.

2. a. Die Klägerinnen stützten ihr Massnahmebegehren auf urheberrechtliche Ansprüche der Klägerin 1 in Kombination mit – beiden Klägerinnen zustehenden – wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen.

b. In der Literatur herrscht heute die Auffassung vor, *Computer-Software genieße* – zumindest was einzelne Programmelemente betrifft – *urheberrechtlichen Schutz*, sofern die für den urheberrechtlichen Werkcharakter entscheidenden Kriterien der *Originalität und Individualität* erfüllt sind, und es sind in der Schweiz auch schon entsprechende Entscheidungen in vorsorglichen Massnahmeverfahren ergangen (Entscheidung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Kantonsgericht Zug vom 30. August 1988, in: Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI], 1989, Heft 1, S. 58 ff.; vgl. insbes. auch Troller/Troller, Kurzlehrbuch

des Immaterialgüterrechts, 3. Aufl. 1989, S. 86, sowie G. Rauber, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen, Diss. Zürich 1988, insbes. S. 145 ff., 221 ff.). Der Werkbegriff umfasst nach Troller/Troller das im materialisierten Programm Erscheinende und unmittelbar Wahrzunehmende (a.a.O.). Geschützt ist die individuelle Sprachform des Computerprogrammes und/oder die Art der Einteilung und mit letzterem zugleich auch der technische Gehalt in der im Programm enthaltenen Reihenfolge der Arbeitsschritte (Troller/Troller, a.a.O., S. 86/87; vgl. auch Rauber, a.a.O., S. 248). Die Befehlsfolge weist namentlich dann die schutzbegründende Individualität auf, wenn sie nicht aus bestehenden Programmen übernommen wurde und wenn sie nicht blosses Ergebnis einer Routineleistung ist (Rauber, a.a.O.), wobei diese Voraussetzung in aller Regel – ganz triviale Programme ausgenommen – zu bejahen ist (Rauber, a.a.O., S. 179 und 248; SMI 1989, Heft 1, S. 60).

Diese heute vorherrschende, die Schutzwürdigkeit von Computerprogrammen grundsätzlich befürwortende Auffassung ist vorliegend ohne weiteres zu übernehmen. Dass die von den Klägerinnen in den Ziffern 1 und 2 ihrer Rechtsbegehren aufgeführten Programme (WORD FOR WINDOWS 1.0; Beta-Version des Programmes MICROSOFT WINDOWS 3.0) auch die schutzbegründende Individualität und Originalität aufweisen, wird von der Beklagten nicht bestritten und ist nach dem Gesagten jedenfalls im Rahmen des vorliegenden summarischen Verfahrens ohne weiteres glaubhaft, wobei in diesem Zusammenhang namentlich auch auf die von den Klägerinnen eingereichten Urkunden 4/10 und 4/12 (Auszüge aus «Update» 1/90 und «Computer-Life» 3/90) verwiesen werden kann.

c. Anzumerken ist weiter, dass die *Aktivlegitimation* der Klägerin I mit Bezug auf die geltend gemachten Urheberrechte von der Beklagten nicht bestritten wird, und sie darf denn auch aus den gesamten Umständen ohne weiteres vermutet werden und ist daher glaubhaft. Zwar kann – jedenfalls nach schweizerischem Recht – nur eine natürliche Person originär Urheberrechte erwerben (vgl. hierzu insbesondere Troller/Troller, a.a.O., S. 151; Rauber, a.a.O., S. 249), doch besteht vorliegend kein Anlass, daran zu zweifeln, dass die Verwertungsrechte an den fraglichen Computerprogrammen – und damit auch die Geltendmachung entsprechender Verletzungen durch Dritte – der Klägerin I zu stehen (vgl. hierzu auch Rauber, a.a.O., S. 251 und Rehinder, Skriptum Urheberrecht, 3. Aufl., S. 57).

### III.

1. Gemäss Art. 42 Ziff. 1 URG ist u.a. zivil- und strafrechtlich verfolgbare, wer unter Verletzung des Urheberrechtes ein Werk durch irgendein Verfahren wiedergibt (lit. a), Exemplare eines Werkes verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt (lit. b) und/oder vor der öffentlichen Bekanntgabe eines Werkes Exemplare davon öffentlich ausstellt oder das Werk in anderer Weise an die Öffentlichkeit bringt (lit. d). Wer eine Verletzung seiner Urheberrechte als eingetreten oder als bevorstehend erachtet, kann bei der zuständigen Behörde den Erlass vorsorglicher Massnahmen beantragen, sofern er *glaubhaft macht*, dass eine *Verletzung seiner Rechte* eingetreten ist oder bevorsteht (vgl. unten Erw. 2) und dass ihm infolgedessen ein *nicht leicht ersetzbarer*

*Nachteil droht, der nur durch die angebehrte vorläufige Anordnung abgewendet werden kann (Art. 52 und 53 Ziff. 1 URG; vgl. auch § 222 Ziff. 3 ZPO sowie bezüglich der von den Klägerinnen zusätzlich geltend gemachten Verletzungen von wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen Art. 14 UWG i.V. mit Art. 28 lit. c ZGB; vgl. unten Erw. 3).*

2. a. Die *Klägerinnen* bringen zum einen vor, die *Beklagte* sei im Februar dieses Jahres, als das von der Klägerin 1 entwickelte Computerprogramm WORD FOR WINDOWS 1.0 noch nicht auf dem Markt erhältlich gewesen sei, mit einem Bestellformular folgenden Inhalts an einen unbestimmten Kreis von Personen gelangt:

«Word for Windows – JETZT BESTELLEN!!

- Sie erhalten Word for Windows ab Erst-Auslieferung in Europa.
- Sie erhalten per sofort eine vollwertige Demo-Version des US-Produktes.
- Sie erhalten Word for Windows inkl. Windows 286 oder 386.

Aus Gründen der Lizenzbestimmungen können wir nur schriftliche Bestellungen akzeptieren . . .»

Auf eine entsprechende Bestellung hin soll indessen nach klägerischer Darstellung kein von der Klägerin 1 hergestelltes Produkt, sondern eine ohne deren Zustimmung erstellte *Schwarzkopie der US-Vollversion* von WORD FOR WINDOWS 1.0 geliefert worden sein.

Weiter werfen die *Klägerinnen* der *Beklagten* vor, sie habe sich im April 1990 mit einem Rundschreiben folgenden Inhalts wiederum an eine unbestimmte Anzahl von Kunden gewandt:

«MS Windows 3.0

Ist es auf dem Markt oder nicht? Auf dem Schwarzmarkt jedenfalls. Beteiligen Sie sich legal am Beta-Test! Bitte entnehmen Sie die weiteren Details der Beilage.

Wenn Sie sich am Beta-Test beteiligen wollen, senden Sie bitte den rechtsgültig unterschriebenen Bestellschein innerhalb der nächsten 4 Wochen an uns zurück.»

Mit dem von den *Klägerinnen* hiezu eingereichten Bestellschein konnte die Beta-Version von MICROSOFT WINDOWS 3.0 in englischer Sprache bestellt werden, wobei sich der Besteller verpflichtete, die Beta-Version, zusammen mit dem ausgefüllten Testbericht, innert vier Wochen ab Lieferdatum an die *Beklagte* zurückzusenden; zudem ist auf dem Bestellschein vermerkt, dass der Besteller bestätige, dass «von dieser Beta-Version keine Kopien angefertigt wurden».

b. Die *Beklagte* bestreitet nicht, mit den obgenannten Bestellformularen bzw. Rundschreiben an das Publikum gelangt zu sein und in der Folge auch entsprechende Programme an Dritte abgegeben zu haben. Sie bestreitet jedoch bezüglich des *ersten Falles* (WORD FOR WINDOWS 1.0), dass – wie von den *Klägerinnen* geltend gemacht – eine Kopie der US-Vollversion abgegeben worden sei; vielmehr besteht sie darauf, dass es sich beim gelieferten Programm um eine *Kopie der Demo-Version* gehandelt habe. Weiter macht die *Beklagte* sinngemäss geltend, sie sei zur Vervielfältigung und Abgabe dieser Demo-Version berechtigt gewesen, indem sie anführt, es habe sich dabei nicht um eine Schwarzkopie gehandelt, da «durch den Kaufvertrag der Kunde recht auf eine gültige Lizenz hatte».

Bezüglich des *zweiten Falles* (Beta-Version von MICROSOFT WINDOWS 3.0) führt die Beklagte im wesentlichen aus, sie habe die Empfänger im Bestellschein zu besonderen Verhaltensnormen aufgefordert, nämlich die Test-Software zurückzusenden und keine Kopien anzufertigen. Hingegen macht sie in diesem Fall nicht geltend, sie sei zur Vervielfältigung und Weitergabe der fraglichen Beta-Versionen durch Lizenz befugt gewesen; vielmehr ist ihren Schilderungen zu entnehmen, dass sie nicht etwa von den Klägerinnen (oder einem autorisierten Vertreter) eine offizielle Beta-Version bezogen, sondern sich vielmehr anderweitig (offenbar Schwarz-) Kopien davon beschafft hatte, führt sie doch aus: «. . . jeder der mit Software zu tun hat, weiss, dass Beta-Tests . . . an jeder Ecke in Zeitungen, Computer-Clubs, bei Kollegen und Bekannten *in Kopien* erhältlich sind. Aus welchen Gründen und auf welchen Wegen auch immer . . . *Die Beklagte hat sich die Kopien der Beta-Tests auch auf diesem Markt beschafft* . . .». Im übrigen ist anzunehmen, dass die Beklagte auch anerkennt, entsprechende Kopien an Dritte weitergeleitet zu haben, bringt sie doch selbst vor, sie verfüge über entsprechende Testberichte.

c. aa. Die Klägerinnen haben zur Glaubhaftmachung ihrer Behauptung, die Beklagte habe anstelle der angekündigten und auf dem Lieferschein vermerkten *Demo-Version zu WORD FOR WINDOWS 1.0 eine Schwarzkopie der US-Vollversion* geliefert, zwei – unbestrittenermassen aus einer Lieferung der Beklagten stammende – Disketten mit der handschriftlichen Bezeichnung «Word for Windows Demo Setup» bzw. «Word for Windows Demo Utilities 1» eingereicht und sich die «Einreichung der übrigen 12 in der Sendung enthaltenen Disketten . . . vorbehalten». Weiter haben die Klägerinnen ihrem Begehren ein ausgedrucktes «Inhaltsverzeichnis der "Demo"-Version WORD FOR WINDOWS gemäss Lieferung der Beklagten» sowie drei Disketten «MICROSOFT WORD FOR WINDOWS WORKING MODEL» der Klägerin 1 beigelegt. Da die Klägerinnen einerseits lediglich zwei der insgesamt offenbar zwölf von der Beklagten gelieferten – nach klägerischer Darstellung der US-Vollversion von WORD FOR WINDOWS 1.0 entsprechenden – Disketten eingereicht haben und zudem weder Originaldisketten der US-Vollversion noch einen Ausdruck des Inhaltsverzeichnisses dieser Vollversion beigelegt haben, können aufgrund der vorliegenden Akten die Original-US-Vollversion von WORD FOR WINDOWS 1.0 einerseits und die angebliche Schwarzkopie davon andererseits keinem Vergleich unterzogen werden. Indessen lassen die Klägerinnen ausführen, bei den von ihnen eingereichten drei Disketten WORD FOR WINDOWS WORKING MODEL handle es sich um die Demo-Version von WORD FOR WINDOWS, was von der Beklagten nicht bestritten wird. Ein Vergleich der Inhaltsverzeichnisse der von der Beklagten stammenden angeblichen «Demo-Disketten» einerseits und der drei Disketten WORD FOR WINDOWS WORKING MODEL der Klägerin 1 andererseits zeigt nun aber, dass diese nicht miteinander übereinstimmen; unter diesen Umständen erscheint die klägerische Darstellung, es handle sich bei den von der Beklagten stammenden Disketten um Schwarzkopien der US-Vollversion, als glaubhaft.

Den beklagtischen Ausführungen ist zu entnehmen, dass es sich bei den Disketten um von der Beklagten selbst kopierte Stücke handelt. Damit erscheint bezüglich des Programmes WORD FOR WINDOWS 1.0 neben einer Verletzung im Sinne von Art. 42 Ziff. 1 lit. b URG (in Verkehr bringen eines Werkexemplares unter Verletzung des

Urheberrechts) auch eine Verletzung im Sinne von Art. 42 Ziff. 1 lit. a URG (Wiedergabe eines Werkes unter Verletzung des Urheberrechts) als glaubhaft. An dieser Stelle sei der Vollständigkeit halber angemerkt, dass es sich – zumal davon auszugehen ist, dass die Beklagte entgegen ihrer Darstellung eine Schwarzkopie der US-Vollversion abgegeben hat – grundsätzlich erübrigt, auf die von ihr vorgebrachte Behauptung, sie sei aufgrund einer Lizenz zur Abgabe von Kopien der Demo-Version befugt gewesen, näher einzugehen. Immerhin ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass das Vorliegen einer derart weitgehenden Lizenz – sei es für Demo-Programme, sei es für Voll-Programme – mit der blossen Behauptung ohnehin nicht glaubhaft gemacht ist; die Beklagte hat aber keine Urkunden eingereicht, die geeignet wären, ihre diesbezügliche Darstellung in glaubhafter Weise zu untermauern. Ob zusätzlich auch noch eine Verletzung im Sinne von Art. 42 Ziff. 1 lit. d URG (vgl. oben Erw. III.1.) vorliegt – was die Beklagte bestreitet, indem sie behauptet, das Programm WORD FOR WINDOWS 1.0 sei schon im Januar 1990 auf dem Markt gewesen – kann im Rahmen des Massnahmeverfahrens dahingestellt bleiben.

Was die von den Klägerinnen bezüglich des Programmes WORD FOR WINDOWS 1.0 zusätzlich geltend gemachten Verletzungen wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen angeht, so erscheint jedenfalls ein unlauteres Verhalten im Sinne von Art. 5 lit. c UWG («Unlauter handelt insbesondere, wer . . . das marktreife Arbeitsergebnis eines andern ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahrens als solches übernimmt und verwertet») als glaubhaft. Angesichts der Falschdeklaration der angeblichen «Demo-Disketten» fällt sodann auch ein Verhalten im Sinne von Art. 3 lit. b UWG («Unlauter handelt insbesondere, wer . . . über . . . seine Waren, Werke oder Leistungen . . . unrichtige oder irreführende Angaben macht. . .») in Betracht.

bb. Bezüglich der von der Beklagten an Dritte abgegebenen *Beta-Version von MICROSOFT WINDOWS 3.0* ist, wie gesagt, aufgrund der eigenen Ausführungen der Beklagten davon auszugehen, dass es sich dabei um Kopien handelte, die (oder zumindest deren Vorlagen) vom Schwarzmarkt stammten; damit liegt denn auch die Vermutung nahe, dass diese unter Verletzung der Verwertungsrechte der Klägerin I hergestellt worden sind. Angesichts des von den Parteien bis anhin Vorgebrachten ist zwar unklar, ob die Beklagte lediglich bereits bestehende Kopien der Beta-Version weitergeleitet oder ob sie selbst solche hergestellt hat, weshalb einstweilen zumindest fraglich – und damit nicht hinreichend glaubhaft – ist, ob eine Verletzung im Sinne von Art. 42 Ziffer 1 lit. a URG (und ein unlauteres Handeln im Sinne von Art. 5 lit. c UWG, vgl. oben Erw. c. aa.) vorliegt. Hingegen erscheint jedenfalls durch das in Verkehr bringen der betreffenden Kopien eine Verletzung im Sinne von Art. 42 Ziffer 1 lit. b URG als glaubhaft; die Tatsache, dass die Empfänger zur Rücksendung der Disketten aufgefordert wurden, sowie der Umstand, dass diese zu bestätigen hatten, dass «keine Kopien angefertigt wurden» (dies im übrigen, wie die Klägerinnen zu Recht bemängeln, bereits auf dem Bestellformular), vermögen das Verhalten der Beklagten selbstverständlich in keiner Art und Weise zu rechtfertigen.

Was die von den Klägerinnen bezüglich der Beta-Versionen von WINDOWS 3.0 angeführten Verletzungen wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen betrifft, so fällt angesichts des beklagten Werbetextes – der vermuten lässt, die Beklagte sei offiziell zur Durchführung der Beta-Tests ermächtigt – ein unlauteres Verhalten im Sinne

von Art. 3 lit. b UWG («Unlauter handelt, wer . . . über seine Waren, Werke oder Leistungen, . . . oder seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht. . .») zweifellos in Betracht, während ein unlauteres Handeln im Sinne von Art. 4 lit. c UWG (Verleitung von Arbeitnehmern, Beauftragten oder anderer Hilfspersonen zum Verrat oder zur Auskundschaftung von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen ihres Arbeitgebers oder Auftraggebers jedenfalls aufgrund des bisher Vorgebrachten nicht glaubhaft gemacht ist, zumal einstweilen unklar ist, von wem die Beklagte die Kopien der Beta-Versionen bezogen hatte.

cc. Damit sind sowohl bezüglich des Computerprogrammes WORD FOR WINDOWS 1.0 wie auch des Beta-Programmes MICROSOFT WINDOWS 3.0 Rechtsverletzungen glaubhaft dargetan.

3. a. Zu Recht gehen die Klägerinnen im weiteren davon aus, dass ihnen namentlich bezüglich ihrer urheber- und wettbewerbsrechtlichen – und damit auch wirtschaftlichen – Interessen grundsätzlich ein *nicht leicht zu ersetzender Nachteil* entsteht, wenn die Beklagte in der beschriebenen Art und Weise Kopien von Beta-Versionen wie auch von Vollprogrammen an eine unbestimmte Anzahl von Drittpersonen abgibt. So erscheinen durch die Abgabe von Vollprogrammen ohne Urheberrechtsvermerke bzw. ohne Beilage entsprechender Lizenzbestimmungen namentlich die Verwertungsrechte der Klägerin I als beeinträchtigt; eine entsprechende Beeinträchtigung muss aber auch hinsichtlich der Beta-Versionen gewärtigt werden, ist doch, wie die Klägerinnen zu Recht anführen, eine schon auf dem Bestellformular abzugebende Bestätigung, dass keine Kopien «angefertigt wurden», zweifellos nicht geeignet, die Rechte der Klägerin I hinreichend zu wahren. Bezüglich der Beta-Versionen erscheint zudem auch die Gefahr einer gewissen Imageschädigung als glaubhaft, hat doch die Beklagte in diesem Zusammenhang den Anschein erweckt, sie biete jedem beliebigen Interessenten die Teilnahme an einem offiziellen Beta-Test der Klägerin I an. Hinsichtlich der Abgabe von Schwarzkopien von Vollversionen fällt zudem zweifellos auch die Gefahr einer Umsatzeinbusse in Betracht. Die Frage, ob zusätzlich auch eine Marktverunsicherung und -verwirrung im Spiel ist, kann – da schon aus anderen Gründen ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil glaubhaft erscheint – vorliegend dahingestellt bleiben.

Die Beklagte führt nun aus, die von den Klägerinnen aufgeführten «Sachverhalte» seien «heute nicht mehr aktuell» und hätten «sich dadurch von selbst erledigt»; damit will sie offenbar sinngemäss geltend machen, da inzwischen die offiziellen Vollversionen von WORD FOR WINDOWS 1.0 und MICROSOFT WINDOWS 3.0 auf dem Markt seien, bestehe keine Gefahr mehr und fehle es mithin am *Rechtsschutzinteresse* der Klägerinnen. Dieser beklagtischen Auffassung kann indessen nicht gefolgt werden. So ist zum einen anzunehmen, dass – namentlich bei Privaten – nach wie vor ein Interesse daran besteht, bei der Beklagten kostenfreie oder allenfalls kostengünstige Schwarzkopien von Vollversionen oder Kopien von Beta-Versionen zu beziehen. Da die Beklagte zudem klar den Standpunkt vertritt, sie habe sich rechtmässig verhalten, und da sie auch auf entsprechende Verwarnungen der Klägerinnen und deren Bemühungen um eine Unterlassungserklärung in keiner Art und Weise reagiert hat, erscheint es auch als glaubhaft, dass eine Wiederholungsgefahr bezüglich weiterer Beta-Versionen und Vollprogrammen, an denen die Klägerin I verwertungsberechtigt ist, besteht.

Im weiteren ist davon auszugehen, dass ein rechtmässiges Verhalten der Beklagten und damit die Abwendung der genannten Gefahren nur durch entsprechende umfassende *Verbote im Sinne der klägerischen Massnahmebegehren Ziffern 1 und 2* zu erreichen sind, was zur Gutheissung dieser beiden Begehren führt.

b. Inwiefern ihnen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohe, der nur durch die angebehrten *Beschlagnahmungen von Dokumenten und Unterlagen «über Lieferungen von Computerprogrammen und Kopien* gemäss Ziffern 1 und 2» der Massnahmebegehren «an die Beklagte und von der Beklagten an ihre Abnehmer» bzw. von «*Werbematerial inkl. Rundschreiben* an Kunden der Beklagten für den Vertrieb von Computerprogrammen und Kopien gemäss Ziffern 1 und 2» der beantragten Massnahmen abgewendet werden könne, legen die Klägerinnen nicht dar. Unklar bleibt namentlich auch, ob die Klägerinnen mit diesen Begehren allenfalls eine vorsorgliche Beweisabnahme beantragen wollen. Die Klägerinnen berufen sich jedenfalls nicht auf die §§ 231 ff. ZPO. Sie führen zwar Art. 14 UWG an, der seinerseits pauschal die Art. 28 c–f ZGB für anwendbar erklärt; gemäss Art. 28 c Abs. 2 Ziff. 2 ZGB kann der Richter «die notwendigen Massnahmen ergreifen, um Beweise zu sichern». Indessen ist zu bezweifeln, ob dieser äusserst pauschale Verweis auch nur annähernd genügen kann. Als wesentlich fällt aber vor allem auch ins Gewicht, dass die Klägerinnen mit keinem Wort darlegen, aus welchen konkreten Gründen eine Beweisgefährdung zu befürchten sei, womit eine entsprechende Gefahr auch nicht glaubhaft gemacht ist. Hinzu kommt, dass die Ausführungen der Klägerinnen den Schluss nahe legen, dass es ihnen mit dem entsprechenden Antrag weniger um die Sicherung von Beweisen als vielmehr um Informationsbeschaffung im Hinblick auf weitere Prozesse gegen Dritte geht, führen sie doch aus: «Schliesslich besteht auch noch die Gefahr, dass . . . Beweise und *Informationen über die Empfänger* sowohl der Schwarzkopien von WORD FOR WINDOWS aber auch der Beta-Test-Versionen von WINDOWS 3.0 von der Beklagten beiseite geschafft werden und damit der Klägerin entgehen. Damit wäre sie aber auch noch der Möglichkeit beraubt, wenigstens ihre Rechte . . . gegenüber diesen Empfängern direkt geltend zu machen.» Informationszwecken wäre aber wiederum mit einer blossen Edition Genüge getan (vgl. Sträuli/Messmer, N. 4 und 6 zu § 231 ZPO). Aus all diesen Gründen ist den entsprechenden Beschlagnahmebegehren nicht zu entsprechen.

c. Im Rahmen der vorsorglichen Massnahmen *nicht zu entsprechen* ist sodann auch dem klägerischen *Begehren um Beschlagnehmung von Kopien von Programmen* gemäss Ziffern 1 und 2 der gestellten Anträge. So wird seitens der Klägerinnen nicht geltend gemacht, geschweige denn glaubhaft dargelegt, es bestehe die Gefahr, dass sich die Beklagte über Verbote gemäss den Anträgen Ziffern 1 und 2 hinwegsetzen würde, und es ergeben sich diesbezüglich auch aufgrund der Akten keine Anhaltspunkte. Es ist unter diesen Umständen nicht ersichtlich, weshalb sich im Massnahmeverfahren zusätzlich zu den Verboten auch noch entsprechende Beschlagnahmungen aufdrängen sollten. Dass entsprechende Beschlagnahmungen zur Beweissicherung erforderlich seien, machen die Klägerinnen in ihrer Rechtschrift mit keinem Wort geltend.

## IV.

Seitens der Beklagten wird keine Sicherheitsleistung durch die Klägerinnen im Sinne von § 227 Abs. 1 ZPO beantragt. Ebenso wird nicht beantragt, es sei im Sinne von § 227 Abs 2 ZPO gegen Sicherheitsleistung vom Massnahmeerlass abzusehen.

*Die Einzelrichterin verfügt*

1. In teilweiser Guttheissung des Massnahmebegehrens der Klägerinnen wird der Beklagten verboten,

- Computerprogramme der Klägerin 1, insbesondere WORD FOR WINDOWS 1.0, in englischer und deutscher Version zu kopieren bzw. von Dritten kopieren zu lassen und solche ohne Zustimmung der Klägerin 1 hergestellte Kopien feilzuhalten, zu verkaufen oder in anderer Weise in Verkehr zu bringen bzw. zu solchen Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern,
- sogenannte Beta-Versionen von Computerprogrammen der Klägerin 1, insbesondere von MICROSOFT WINDOWS 3.0, zu kopieren bzw. kopieren zu lassen und solche Beta-Versionen bzw. Kopien davon ohne Zustimmung der Klägerin 1 feilzuhalten, zu verkaufen oder in anderer Weise in Verkehr zu bringen, bei solchen Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern,

unter Androhung der Überweisung der Organe der Beklagten an den Strafrichter zur strafrechtlichen Ahndung mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle.

Im übrigen wird das Massnahmebegehren der Klägerinnen abgewiesen.

*Art. 9 Abs. 1 URG – «NOSFERATU»*

- *Das Urheberrecht wirkt absolut. Wird es übertragen, geht die ausschliessliche Rechtsmacht auf den Erwerber über.*
- *Das Mitglied der SUI SA hat ihr nicht eine Forderung abgetreten, sondern ein absolutes Recht, aus welchem die SUI SA eine Forderung ableitet, die ihr selbst und unmittelbar aus der Verletzung dieses Rechts erwachsen sein soll.*
- *Le droit d'auteur a un effet absolu. Une fois transféré, il passe à l'acquéreur.*
- *Le membre de la SUI SA n'a pas cédé une créance à la SUI SA mais un droit absolu duquel la SUI SA déduit une créance, dont elle devient elle-même immédiatement titulaire du seul fait de la violation de ce droit.*

Urteil des Bundesgerichts I. Zivilabt. vom 12. November 1991 i.S. SUI SA gegen die Erbgemeinschaft R-M.E.



Die Beklagte veranstaltete 1989 in ihrem Kino vier Vorführungen des Stummfilms «Nosferatu» mit musikalischer Untermalung durch ein Live-Orchester. Die dabei aufgeführte Musik von Johann Sebastian Bach war von einem Mitglied der Klägerin, A.B., für diesen Film bearbeitet worden.

A.B. hatte der Klägerin 1984 vertraglich die Urheberrechte an seinen bereits geschaffenen und noch zu schaffenden Werken übertragen. Er hatte sich mit den Aufführungen seiner Musik zu «Nosferatu» einverstanden erklärt und für die Benützung der Musik von der Beklagten 500 Franken bezogen. Die von der Klägerin geltend gemachte Urheberrechtsentschädigung wurde von der Beklagten bestritten. Das Kantonsgericht Graubünden wies die Klage der Klägerin ab, die daraufhin Berufung an das Bundesgericht führte.

### *Aus den Erwägungen des Bundesgerichts*

2. Die Vorinstanz stellt in tatsächlicher Hinsicht fest, A.B. habe die Urheberrechte an seinem Werk der Klägerin zur Verwertung abgetreten, dies den Beklagten aber nicht angezeigt. Ungeachtet der Abtretung habe er diesen eine Verwertungserlaubnis erteilt und sich für die Benützung seiner Urheberrechte mit 500 Franken entschädigen lassen. In rechtlicher Hinsicht gelangt das Kantonsgericht zum Schluss, die Beklagten hätten nach Treu und Glauben annehmen dürfen, die Aufführungserlaubnis direkt vom Urheber erworben und dessen Urheberrechte vereinbarungsgemäss entschädigt zu haben: die Beklagten seien daher nach Art. 167 OR gültig befreit worden.

3. Die Werknutzungsrechte des Urhebers, wie sie hier zur Beurteilung stehen, sind nach geltendem schweizerischen Recht (Art. 9 Abs. 1 URG) übertragbar. Daran soll nach dem gegenwärtigen Stand der Diskussion auch de lege ferenda festgehalten werden, nachdem vorübergehend erwogen worden ist, die Urheberrechte von einer Übertragung allgemein auszuschliessen und – nach deutschem und österreichischem Vorbild – lediglich die Einräumung von Nutzungsrechten zu gestatten (s. Botschaft des Bundesrates vom 19. Juni 1989 zu einem Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, BB1 1989 III 533 f.). Zulässig ist dabei gemäss allgemeinen Grundsätzen auch eine bloss fiduziarische Rechtsübertragung. Sie führt zum vollen Rechtserwerb des Fiduziars, sofern sie ernsthaft gewollt und nicht bloss simuliert ist. Der Fiduziar wird dadurch gegenüber Dritten, die sich um die internen Rechtsbeziehungen zwischen Treugeber und Treuhänder nicht zu kümmern haben (BGE 115 II 471), als Rechtsträger legitimiert und zu Verfügungen berechtigt (BGE 85 II 99; Jäggi/Gauch, N 188 ff. zu Art. 18 OR; Kramer, N 128 zu Art. 18 OR; Wiegand, Fiduziarische Sicherungsgeschäfte, ZBJV 116/1980, S. 541 f.). Treuhänderische Rechtsübertragungen in diesem Sinne werden regelmässig auch auf die monopolistisch konzipierten Verwertungsgesellschaften vorgenommen (Angela Mauhs, Der Wahrnehmungsvertrag, UFITA-Schriftenreihe 96/1990, S. 18 f.).

Das Urheberrecht wirkt absolut, d.h. gegenüber jedermann. Wird es übertragen, geht die ausschliessliche Rechtsmacht auf den Erwerber über; im Treuhandverhältnis gilt dies jedenfalls für die Dauer der Fiduzia. Das bedeutet zum einen, dass der Erwerber das Recht ebenfalls gegenüber jedermann durchsetzen kann, zum andern aber

auch, dass der Veräusserer mit der Begebung der Rechtszuständigkeit von weiteren Verfügungen über das Recht ausgeschlossen wird und namentlich nicht mehr berechtigt ist, weitere Nutzungsbefugnisse einzuräumen (Angela Mauhs, a.a.O., S. 107 ff.). Mangels eines durch Besitz (wie z.B. in Art. 714 Abs. 2 ZGB) oder Registereintrag (wie z.B. in Art. 973 ZGB oder Art. 33 Abs. 4 PatG) begründeten Rechtsscheins können auch gutgläubig keine Rechte vom nicht oder nicht mehr Berechtigten erworben werden (Erläuterungen zum Vorentwurf II für ein revidiertes Urheberrechtsgesetz vom 1. Mai 1974, S.25; Riklin, Das Urheberrecht als individuelles Herrschaftsrecht und seine Stellung im Rahmen der zentralen Wahrnehmung urheberrechtlicher Befugnisse sowie der Kunstförderung, Freiburg 1978, S. 121; Troller, Der gute Glaube im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, SJZ 46/1950, S. 205). Insoweit unterscheidet sich das Urheberrecht nicht vom Obligationenrecht. Auch danach ist eine zweite Zession bei gültiger Erstabtretung unwirksam, selbst wenn der Zweitcessionar von der früheren Abtretung keine Kenntnis hat und daher das vermeintliche Recht gutgläubig erwirbt (von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Band II, S. 338). An diesem Ergebnis vermag der vom Kantonsgericht angewandte Regelungsgedanke von Art. 167 OR nichts zu ändern. Diese Bestimmung ordnet weder die Aktivlegitimation an einer Forderung noch die Befugnis zur Begründung von Schuldverhältnissen, sondern ist ausschliesslich eine Schutzbestimmung zugunsten des in gutem Glauben an einen früheren Gläubiger zahlenden Schuldners (BGE 56 II 368).

Im vorliegenden Fall hat A.B. der Klägerin nicht eine Forderung gegen die Beklagten abgetreten, sondern ein absolutes Recht, aus welchem die Klägerin eine Forderung ableitet, die ihr selbst und unmittelbar aus der Verletzung dieses Rechts erwachsen sein soll. Diese Forderung aber konnte nicht gegen ihren Willen mit einer Leistung an A.B. getilgt werden, und zwar unabhängig davon, ob die Leistung gut- oder bösgläubig bewirkt wurde. Art. 167 OR ist auf diesen Sachverhalt auch sinngemäss nicht anwendbar. Haben demnach die Beklagten das der Klägerin zustehende Urheberrecht verletzt, können sie sich ihrer Entschädigungspflicht nicht mit der Begründung entziehen, gutgläubig vom Rechtsvorgänger der Berechtigten eine Nutzungsbefugnis zugestanden erhalten und dafür eine Vergütung bezahlt zu haben. Soweit der angefochtene Entscheid der Leistung der Beklagten an den Urheber des aufgeführten Werkes befreiende Wirkung im Verhältnis zur Klägerin als Rechtsinhaberin zuspricht, verletzt er Bundesrecht.

Zur Rechtsnatur der von der Klägerin geforderten Entschädigung wie auch zur streitigen Höhe, insbesondere zum anwendbaren Tarif und den massgebenden Bemessungsgrundlagen, hat sich die Vorinstanz noch nicht geäussert. Es ist ihr Gelegenheit zu geben, dies nachzuholen. Die Streitsache ist daher zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen ans Kantonsgericht zurückzuweisen.

### *Demnach erkennt das Bundesgericht*

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Kantonsgerichts (Ausschuss) von Graubünden vom 10. April 1991 aufgehoben und die Streitsache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

## **Rechtsdogmatisches zur Übertragung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten, insbesondere zur Frage des Gutgläubenschutzes obligatorisch Berechtigter**

(zugleich ein Kommentar zum Urteil des Bundesgerichts vom 12. November 1991)

*Dr. Reto M. Hilty, Zürich*

### *1. Ausgangslage*

Die Frage, wie Urheberrechte (bzw. deren vermögensrechtlicher Teil, um den es im folgenden ausschliesslich geht) rechtstechnisch übertragen werden, wurde in der Schweiz bislang nie befriedigend beantwortet. Der Grund mag darin liegen, dass sich die Frage im deutschen Recht nicht stellt – nach der dort herrschenden monistischen Auffassung kann das Urheberrecht grundsätzlich überhaupt nicht übertragen werden (§ 29 D-UrhG) – und sich das Bundesgericht dazu bis heute nie geäussert hat, im Gegenteil: in BGE 101 II 106 wurde nicht einmal unterschieden zwischen der Übertragung der Urheberrechte als solchen und jener der blossen Nutzungsrechte. Entsprechend werden in der Literatur denn auch divergierende Ansichten vertreten; neben den Befürwortern einer Anwendung des Zessionsrechts (so Rehbinder, Skript zum Urheberrecht, 4. Aufl., Zürich 1989, 106; s. auch Sigl, Übertragung des Urheberrechts und Einräumung von Verwendungsbefugnissen, Diss. Basel 1977, 112) finden sich auch Gegner einer solchen Konstruktion (so Bucher, OR AT, 2. Aufl., Zürich 1988, 539; indirekt Guhl/Merz/Koller, Das Schweiz. OR, 8. Aufl, Zürich 1991, 247), welche ihrerseits eine Alternative allerdings vermissen lassen. Von Zession (und von *cessio legis*) spricht umgekehrt auch die Botschaft zum neuen URG (BB1. 1989 III 534 und 536), wobei indessen nirgends ein direkter Hinweis auf das Zessionsrecht erfolgt, mithin nicht geschlossen werden kann, dass von einer Zession im technischen Sinne ausgegangen wird.

In dem jüngst ergangenen Entscheid vom 12. November 1991 hat das Bundesgericht die seltene Gelegenheit, die rechtsdogmatisch ungeklärte Frage zu beantworten, leider verpasst. Dies ist insofern bedauerlich, als angesichts der Bedeutung der Frage ein *obiter dictum* durchaus angezeigt gewesen wäre; stattdessen provoziert die gewählte Formulierung je nach Interessenlage eine unvollständige Wiedergabe der höchstrichterlichen Rechtsprechung, Art. 167 OR betreffend den Schutz des gutgläubigen Schuldners sei «auch sinngemäss nicht anwendbar». Eine solch allgemeine Behauptung aber wäre völlig verfehlt.

Im konkreten Fall liess sich die Frage des Gutgläubenschutzes im Sinne von Art. 167 OR – ein wesentliches Merkmal des Zessionsrechts – indessen tatsächlich umschiffen. Denn hat der Urheber sein Recht bereits einem Dritten (hier der SUISA) übertragen, so ist eine nochmalige Übertragung desselben absoluten Rechts durch den Urheber auf einen andern ausgeschlossen; urheberrechtlich zulässig – bei bloss fiduziarischer Übertragung i.d.R. jedoch obligatorisch untersagt – wäre höchstens noch die Weiterübertragung seitens des nunmehr (ausschliesslich) berechtigten Drit-

ten. Hingegen schliesst die nach der Übertragung fehlende Berechtigung des Urhebers die Anwendbarkeit von Art. 167 OR von vornherein aus: Der dort vorausgesetzte Übergang des Rechts ist rechtlich gar nicht mehr möglich.

## 2. Problemstellung

Ein Gutgläubensschutz Dritter ist auf zweierlei Arten in Betracht zu ziehen. Zum einen kann sich der (vermeintliche) Erwerber eines Urheberrechts fälschlicherweise gutgläubig in der Annahme befinden, von einem Berechtigten ein absolutes Recht zu erwerben; diese Konstellation erinnert in gewisser Hinsicht an Art. 164 Abs. 2 OR (eingehender dazu 4.a). Zum andern kann ein absolutes Recht durch das obligatorische Recht eines Dritten belastet sein. Wird ein derart belastetes absolutes Recht übertragen, ohne dass der obligatorisch Berechtigte von der einen oder anderen Partei entsprechende Mitteilung erhält, so entsteht eine mit Art. 167 OR vergleichbare Situation.

Im Falle des Entscheides vom 12. November 1991 würde sich die Frage des Gutgläubensschutzes im letztgenannten Sinne etwa dann stellen, wenn der Urheber den Kinoinhabern noch vor der Übertragung seiner Rechte auf die SUISA ein Nutzungsrecht eingeräumt hätte, um das Urheberrecht anschliessend – jedoch vor Bezahlung der entsprechenden Gebühr durch die Kinoinhaber – der SUISA abzutreten. Ganz allgemein von Bedeutung ist die Konstellation von Art. 167 OR immer dann, wenn der Inhaber von Urheberrechten – bzw. überhaupt von absoluten Rechten – daran obligatorische, mit einer Gegenleistung an ihn verbundene (Nutzungs-)Rechte einräumt, das absolute Recht jedoch anschliessend auf einen Dritten überträgt. Zu denken ist etwa an die Veräusserung des Gegenstandes einer (nach schweizerischer Auffassung in jedem Fall bloss obligatorisch wirkenden) einfachen oder ausschliesslichen Lizenz durch den Lizenzgeber.

Die in solchen Fällen bestehende Problematik des Gutgläubensschutzes des Schuldners ist indessen nur ein Aspekt der übergeordneten Frage der (wenigstens sinngemässen) Anwendbarkeit des Zessionsrechts auf die Übertragung von Immaterialgütern. Zu untersuchen sein wird aber auch die Angemessenheit der übrigen zessionsrechtlichen Bestimmungen, wobei die in Art. 165 Abs. 1 OR verlangte Schriftform nach herrschender Auffassung von vornherein nicht verlangt wird (dazu 4.b). Vorab zu klären ist indessen die Frage, ob die Zession aufgrund ihrer Rechtsnatur für die Übertragung von absoluten Rechten überhaupt angemessen sei.

## 3. Die Rechtsnatur der Übertragung insbesondere von Urheberrechten

Über die Rechtsnatur der Zession besteht keineswegs eine einheitliche Auffassung; zumindest in seinen früheren Entscheiden ging das Bundesgericht jedoch von der Abstraktheit der Zession aus (BGE 50 II 154 und 393, 67 II 127; 71 II 169 f.); eine bereits erfolgte Abtretungserklärung – also das Verfügungsgeschäft – bliebe demnach unberührt, falls das der Abtretungserklärung zugrundeliegende Verpflichtungsgeschäft, die causa, dahinfällt bzw. sich nachträglich als ungültig erweist. In

neuerer Zeit liess es die Frage allerdings offen (BGE 84 II 363 und 95 II 112). Die Literatur demgegenüber betrachtet die Zession von Forderungen (entsprechend der Tradition von Sachen; dazu 5.) teilweise als kausales Rechtsgeschäft, mit der Folge, dass die Forderung bei mangelhaftem Rechtsgrund – etwa bei Nichtigkeit des zugrundeliegenden Verpflichtungsgeschäfts – überhaupt nicht übergeht (so etwa Jäggi, Zur «Rechtsnatur» der Zession, SJZ 1971, 6 ff.; ihm im wesentlichen folgend Gauch/Schluep, OR AT Band II, 5. Aufl., Zürich 1991, N 3631 ff., m.w.H.). Wohl die Mehrheit betrachtet die Zession indessen nach wie vor als abstrakt (so etwa von Tuhr/Escher, OR AT Band II, Zürich 1974, 333; Bucher, a.a.O., 554 ff.; Meier-Hayoz/von der Crone, Wertpapierrecht, Bern 1985, 13 f., m.w.H.); der Forderungsübergang auf den Erwerber erfolgt demnach trotz mangelhaftem Grundgeschäft.

Unterstellt man nun die Übertragung von Urheberrechten (entsprechendes gilt teilweise auch für die gewerblichen Schutzrechte) dem Zessionsrecht, so muss dieses – selbst wenn einzelne Vorschriften wie etwa das Formerfordernis in Art. 165 OR suspendiert würden – insbesondere auch in bezug auf die Rechtsnatur dieser Übertragung gelten. Abstraktheit wäre mit dem Charakter von Urheberrechtsverträgen aus verschiedenen Gründen aber kaum zu vereinbaren:

a) Zunächst wird auch der vermögensrechtliche Teil des Urheberrechts nicht einfach voll übertragen, vielmehr ergibt sich aus der Zweckübertragungstheorie eine Differenzierung dahingehend, dass die Rechte auf den Erwerber nur soweit übergehen, als der Vertragszweck dies erfordert. Beim Verlagsvertrag erfolgt die Übertragung des Urheberrechts (dispositiv) sogar in zeitlicher Hinsicht limitiert, nämlich «auf so lange .... als es für die Ausführung des Vertrages erforderlich ist» (Art. 381 Abs. 1 OR). Fällt dieser den Umfang des Rechtsübergangs bestimmende Vertrag dahin, kann nicht einfach vom vollständigen Rechtsübergang ausgegangen werden; bei Dahinfallen des Grundgeschäftes als Resultat anzustreben ist vielmehr die ausschliessliche Berechtigung des Übertragers. Dabei erscheint die – bei der Abstraktheit notwendige – behelfsmässige Konstruktion eines resolutiv bedingten Verfügungsgeschäfts (mit Auslösung der Bedingung durch Dahinfall des Vertrages; im einzelnen von Tuhr/Escher, 334) gekünstelt, wenn stattdessen von Kausalität ausgegangen werden kann.

b) Das bei der Zession bei Dahinfallen des Grundgeschäftes anwendbare Bereicherungsrecht vermag das bei der ohne – oder aufgrund einer ungültigen – causa erfolgten Übertragung von Urheberrechten entstandene Ungleichgewicht in keiner Weise zu beseitigen; anders als bei der Zession von Forderungen geht es bei Urheberrechtsverträgen nicht um Geldbeträge, sondern um absolute Rechte. Eine Art «Rückübereignung» im Sinne der sachenrechtlichen Vindikation kommt – davon abgesehen, dass sie dem Zessionsrecht völlig fremd wäre – aufgrund des immateriellen Charakters bzw. der Ubiquität des unabhängig von einem Register bestehenden Urheberrechts aber ebenfalls nicht in Frage. Zu einem annehmbaren Resultat führt bloss Kausalität: Sie allein erlaubt dem Urheber eine uneingeschränkte Wahrnehmung seiner Rechte, denn er ist und bleibt mangels gültigem Grundgeschäft Berechtigter und kann jedem Dritten – auch dem vermeintlichen «Zessionar» – die Benutzung seines Werks verbieten.

c) Ganz anders als beim Übergang von Forderungen geht der Urheber bei der Übertragung von Urheberrechten oftmals ein Dauerschuldverhältnis ein: Die Verwertungsgesellschaft verpflichtet sich vertraglich zum Inkasso und zur Abrechnung der Benutzungsgebühr von Dritten, der Verleger bestimmt aufgrund des Verlagsvertrags periodisch das Honorar des Urhebers (Art. 389 Abs. 2 OR) usw. Das dem Übergang des Urheberrechts zugrundeliegende Rechtsgeschäft ist also selbst bei einem Dahinfall unabdingbare Voraussetzung insbesondere zur Errechnung der materiellen Ansprüche des Urhebers; auszugehen sein wird nötigenfalls von einem faktischen Vertragsverhältnis (Art. 320 Abs. 3 OR analog). Demgegenüber würde die der Abstraktheit der Zession entsprechende Berechnung seiner Ansprüche mit Hilfe ersatzweiser Konstruktionen (so dem Bereicherungsrecht, allenfalls der Geschäftsführung ohne Auftrag) ohne jede Not erfolgen und vermöchte nie in gleicher Weise zu befriedigen.

d) Zu beachten ist schliesslich, dass der Urheber selbst bei vollständiger Veräusserung des vermögensrechtlichen Teils des Urheberrechts durch sein unübertragbares Urheberpersönlichkeitsrecht mit seinem Werk auf Lebzeiten verbunden bleibt; ein Rechtsübergang (wenngleich bloss des vermögensrechtlichen Teils) trotz eines dahingefallenen Grundgeschäfts widerspräche damit wohl schon dem dem Urhebervertragsrecht immanenten Schutzgedanken.

Wenn bezüglich der Übertragung von Urheberrechten demnach nicht von einer abstrakten Rechtsnatur ausgegangen werden kann, so ist damit allerdings noch nichts entschieden, falls das Zessionsrecht eben doch kausalen Grundsätzen gehorchen sollte. In gleicher Weise liesse sich das (abstrakte) Zessionsrecht allenfalls dahingehend entfremden, dass es für Immaterialgüter eben nur sinngemäss – genauer: kausal – angewendet wird (in diesem Sinne wohl Pedrazzini, Schweizerisches Privatrecht VII/1, Basel/Stuttgart 1977, 572; ähnlich Uhl, Die rechtsgeschäftliche Übertragung im schweizerischen Urheberrecht, Bern 1987, 155 ff.). Zu untersuchen ist deshalb, inwieweit die einzelnen Bestimmungen des Zessionsrechts für die Übertragung von Immaterialgüterrechten überhaupt taugen.

#### 4. *Die Angemessenheit des Zessionsrechts auf die Übertragung von Immaterialgüterrechten*

Das Gesetz spricht ausschliesslich von Forderungen. Darunter können aber selbst bei grosszügiger Auslegung lediglich relative Rechte zwischen zwei oder allenfalls mehreren Parteien verstanden werden; absolute, einer einzelnen Person zustehende, sich jedoch gegen jedermann richtende Rechte hingegen werden von dieser Wendung nicht erfasst. Denn anders als im deutschen Recht fehlt ein erweiternder Hinweis, das Zessionsrecht finde auch auf die Übertragung «anderer Rechte» Anwendung (§ 413 BGB). Damit steht das Zessionsrecht insbesondere im Gegensatz zum Pfandrecht, wo ausdrücklich «Forderungen und andere Rechte» unterschieden werden (Art. 899 f. ZGB; s. dazu auch nachstehend 5.).

Bereits die Konstellation eines Übergangs von Forderungen im Sinne von Art. 164 Abs. 1 OR ist von jenem von Immaterialgüterrechten indessen gänzlich verschieden.

Entsteht bei letzterem die Rechtsbeziehung der Parteien überhaupt erst durch Rechtsgeschäft, vergleichbar etwa mit einem Kaufvertrag, setzt die Zession ein bereits bestehendes Schuldverhältnis (herrührend etwa aus einem Kaufvertrag oder auch der Übertragung eines Immaterialgutes) begriffsnotwendig voraus. In dieses tritt der Zessionar als Dritter ein, indem der Gläubiger und Zedent, der dem Schuldner gegenüber eine aus dem Schuldverhältnis herrührende Forderung hat, dem Zessionar diese Forderung – nicht aber das die Forderung begründende Schuldverhältnis – überträgt. Entsprechend sind denn die einzelnen Bestimmungen des Zessionsrechts auch auf dieses rein obligatorische Dreiecksverhältnis zugeschnitten:

a) Art. 164 Abs. 2 OR schützt den gutgläubigen, aufgrund eines schriftlichen Schuldbekenntnisses erwerbenden Zessionar vor einem darin nicht enthaltenen Zessionsverbot. Dabei stellt sich die Frage des Schutzes des gutgläubigen Erwerbers einer Forderung aufgrund des notwendigen Dreiecksverhältnisses immer; beim Erwerb von Immaterialgüterrechten hingegen kann sich eine ähnliche Frage nur ausnahmsweise stellen, nämlich dann, wenn mit dem Erwerber ein Dritter in Konkurrenz steht.

Für diese Sonderfälle bestehen bei den gewerblichen Schutzrechten Regeln, welche prima vista tatsächlich an Art. 164 Abs. 2 OR erinnern: Der gutgläubige Erwerber eines absoluten Rechts ist insoweit geschützt, als vorherige Veräusserungen bzw. Belastungen dieses Rechts im jeweiligen Register nicht eingetragen sind (Art. 33 Abs. 4 bzw. Art. 34 Abs. 3 PatG; Art. 11 Abs. 3 MSchG bzw. Art. 17 Abs. 2 Satz 2 des neuen MSchG; Art. 4 Abs. 3 MMG). Geregelt sind mit andern Worten zwei Fälle: Entweder «veräussert» der zwar früher, nun aber aufgrund einer bereits erfolgten Veräusserung nicht mehr Berechtigte das (fremde) Recht nochmals; bestünden die genannten Regeln nicht, würde der nicht berechtigte Veräusserer dem Erwerber gegenüber höchstens schadenersatzpflichtig, ohne dass der (auch gutgläubige) Erwerb des absoluten Rechts noch möglich wäre. Oder aber der Berechtigte veräussert das Recht trotz entgegenstehender obligatorischer Vereinbarung (insbesondere einer früher erteilten Lizenz), was ohne die obigen Bestimmungen an sich ohne weiteres zur Übertragung des Rechts auf den – auch bösgläubigen – Erwerber führen würde. In gewisser Weise vergleichbar mit Art. 164 Abs. 2 OR ist nur der zweite Fall. Die Tatsache, dass er in den gewerblichen Schutzrechten geregelt ist, erlaubt indessen keinen Rückschluss auf die Anwendbarkeit des Zessionsrechts. Selbst wenn dieses hingegen Anwendung fände, wären die entsprechenden Bestimmungen – wie übrigens noch andere (dazu nachstehend) – ohnehin als *lex specialis* zu werten, womit Art. 164 Abs. 2 OR so oder so keine selbständige Bedeutung hätte.

Im Urheberrecht umgekehrt, wo entsprechende Regelungen fehlen, ist die in Art. 164 Abs. 2 OR geregelte Konstellation insofern überhaupt nicht denkbar, als der gute Glaube bei der Übertragung gar keine Rolle spielt. Jeder Erwerber eines Urheberrechts ist im Umfang des Erwerbs absolut – mithin auch zur Weiterveräusserung – berechtigt; entgegenstehende Vereinbarungen mit ursprünglichen Veräusserern hätten bloss obligatorischen Charakter und hinderten die spätere Veräusserung – unabhängig vom Wissensstand des späteren Erwerbers – nicht. Dasselbe gilt bei der Veräusserung eines sonstwie obligatorisch (z.B. mit einer Lizenz) belasteten Urheberrechts; eine entgegenstehende Abrede führt höchstens zu einer Schadenersatzpflicht

des Veräusserers gegenüber dem obligatorisch Berechtigten, während für einen Gutgläubensschutz des Erwerbers gar kein Bedarf besteht. Gar nicht erworbene (oder bereits veräusserte) Urheberrechte andererseits kann niemand mit absoluter Wirkung veräussern, auch nicht an einen gutgläubigen «Erwerber».

b) Die in Art. 165 OR verlangte Schriftform wird auch in den neueren gewerblichen Schutzrechten vorgeschrieben (seit 1976 Art. 33 Abs. 2bis PatG; Art. 17 Abs. 2 des neuen MSchG). In den älteren gewerblichen Schutzrechten und insbesondere im Urheberrecht fehlen entsprechende Vorschriften, und inkonsequenterweise wird deren Einführung – soweit ersichtlich – auch von niemandem unter Hinweis auf das Zessionsrecht gefordert; tatsächlich aber könnte, wenn schon das übrige Zessionsrecht zur Anwendung gelangen soll, auch etwa für die Übertragung von Urheberrechten Schriftlichkeit verlangt werden, wie dies (teilweise) auch im französischen Recht geschieht (Art. 31 Abs. 1 F-URG; so de lege ferenda auch Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Basel und Frankfurt a.M. 1985, 859). Denn zumindest stünden Art. 9 URG (bzw. Art. 16 des neuen Urheberrechtsgesetzes) oder Art. 381 OR bezüglich des Verlagsvertrags dem nicht entgegen.

c) Die in Art. 166 OR anvisierte Konstellation des Übergangs einer Forderung kraft Gesetzes oder Richterspruchs existiert entsprechend auch im Bereiche des Immaterialgüterrechts. Zur Umschreibung der Voraussetzungen ist sie in den einzelnen Gesetzen aber notwendigerweise spezialgesetzlich geregelt (so etwa – in bezug auf die Lizenz – Art. 17 und 20 URG bzw. Art. 23 des neuen URG); Art. 166 OR hat im Immaterialgüterrecht demnach keine selbständige Bedeutung.

d) Ob der in Art. 167 OR enthaltende Gutgläubensschutz des Schuldners auch im Immaterialgüterrecht, insbesondere im Urheberrecht besteht, hat das Bundesgericht im erwähnten Entscheid vom 12. November 1991 nicht beantwortet. Inwieweit ein solcher sachlich gerechtfertigt wäre, ist später zu untersuchen (s. nachstehend 6.). Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass die Übertragung von Immaterialgüterrechten – anders als die Zession von Forderungen – nur ausnahmsweise einen Dritten als Schuldner tangiert.

e) Ist strittig, wem eine Forderung zusteht, kann sich der Schuldner gemäss Art. 168 OR durch Hinterlegung befreien, während die Zahlung trotz Kenntnis dieses sog. Prätendentenstreits auf eigenes Risiko erfolgt. Eine vergleichbare Konstellation kann an sich auch bei der Übertragung eines absoluten Rechts entstehen, wenn dieses einer obligatorischen Belastung unterliegt. Indessen ist kein Grund dafür ersichtlich, weshalb etwa der Lizenznehmer die Lizenzgebühr im Sinne von Art. 168 Abs. 2 OR verlieren soll, wenn er sie beispielsweise statt an den Erwerber des von ihm benutzten absoluten Rechts (irrtümlich) an den Veräusserer bezahlt. Angemessener erscheint für solche Fälle die ohne entsprechendes Risiko behaftete allgemeine Regelung von Art. 96 OR (gegebenenfalls samt Rücktrittsrecht), je nach den Umständen in Verbindung mit der bereicherungsrechtlichen Regelung (insbes. Art. 63 Abs. 1 OR). Für eine Anwendung des Zessionsrechts besteht demnach kein Bedarf.



f) Die in Art. 169 OR statuierte Möglichkeit, Einreden im engeren Sinne (zur Terminologie Gauch/Schlupe, Band I, N 76 ff.), die der – an sich bestehenden – Forderung des Abtretenden entgegenstanden, auch gegen den Erwerber geltend zu machen, kommt in bezug auf die Übertragung von Immaterialgüterrechten kaum zum Tragen. Denn sollte etwa die Forderung für rückständige Lizenzgebühren zusammen mit dem Lizenzgegenstand auf einen neuen Inhaber des betreffenden Immaterialguts übertragen werden, so hat diese mit der Übertragung des absoluten Rechts nichts zu tun; vielmehr handelte es sich hier tatsächlich um eine (vom Immaterialgut unabhängige) Zession. Die in Art. 169 OR ebenfalls erfasste Möglichkeit von Einreden im weiteren Sinne umgekehrt (gemäss Gauch/Schlupe sind es «Einwendungen»), welche sich gegen den Bestand der Forderung richten, ist insbesondere im Bereich des Immaterialgüterrechts selbstverständlich: Fehlt es an einem absoluten Recht – ist etwa der Lizenzgegenstand nichtig –, liegt eine Übertragung überhaupt nicht vor (bzw. allenfalls jene eines aliud: «übertragen» wurde z.B. bloss Know-how statt das – nichtige – Patent); ein Rückgriff auf Art. 169 OR zugunsten des «Erwerbers» ist also gar nicht erforderlich.

g) Die Regelung von Art. 170 OR bezüglich des Übergangs von Vorzugs- und Nebenrechten kann sinngemäss auch im Immaterialgüterrecht Anwendung finden, wobei eine Anlehnung an das Zessionsrecht insofern nicht nahe liegt, als das Immaterialgüterrecht diese Regel geradezu bedingt: Ist der Tatbestand der abhängigen Erfindung erfüllt (Art. 36 PatG) und wird diese Erfindung übertragen, so versteht sich von selbst, dass der Erwerber der abhängigen Erfindung in gleicher Weise Anspruch auf die Lizenz an der notwendigerweise zu benützenden älteren Erfindung hat wie der Veräusserer. wäre das erworbene abhängige Patent andernfalls doch wertlos. Entsprechendes gilt beispielsweise für die Übertragung des Urheberrechts an einem auf einer Bearbeitung beruhenden Werk. Umfasst das Recht an der Bearbeitung mitunter das Recht zur Benutzung des bearbeiteten Werks, so würde die Bearbeitung praktisch unübertragbar, wenn dieses Benutzungsrecht in dessen Übertragung nicht einbezogen wäre.

h) Die Bestimmungen über die Gewährleistung bei der Forderungsabtretung (Art. 171–173 OR) sprengen den Rahmen dessen, was bei Immaterialgüterrechten Anwendung finden kann. Eine Ausnahme bildet Art. 171 Abs. 1 OR, doch entspricht die dort stipulierte Haftung für den Bestand der Forderung im wesentlichen der Rechtsgewährleistung beim Kaufvertrag (Art. 192 OR), welche jedoch detaillierter geregelt ist. Da die Anwendung einer gesetzlichen Gewährleistungsregel beim Übergang immaterieller Güter ohnehin nur analog erfolgen kann, trifft die auf die Übertragung von absoluten Rechten an Sachen zugeschnittene Norm den Sachverhalt der Übertragung von absoluten Immaterialgüterrechten eher als die zessionsrechtliche Haftungsnorm. Im übrigen vermag das Kaufrecht – anders als das Zessionsrecht – auch bezüglich der in der Praxis weit wichtigeren Sachgewährleistung zu helfen.

Gesamthaft betrachtet drängt sich eine Anwendung des Zessionsrechts für die Übertragung von Immaterialgüterrechten – auch von Urheberrechten – in keiner Weise auf. Wohl scheinen gewisse Normen durchaus zu passen, doch bestehen ent-

weder schon Spezialnormen in den einzelnen Sondergesetzen, oder aber die Bestimmungen des Zessionsrechts stellen lediglich eine Selbstverständlichkeit fest.

### 5. Alternativen zur Anwendung des Zessionsrechts

Während der Übergang von Forderungen einerseits auf einer Verpflichtung, der causa, andererseits auf einer Verfügung über die Forderung, der Abtretungserklärung, beruht, welche nach traditioneller Auffassung der Abstraktheit der Zession entsprechend von einander unabhängig sind, vollzieht sich die Übereignung von Sachen nach den Regeln der Tradition: Das Eigentum geht über durch Übertragung der Sache selbst, wobei die kausale Rechtsnatur der Tradition die Gültigkeit der Übertragung zugrundeliegenden causa voraussetzt.

Auf den ersten Blick mögen nun die Immaterialgüter angesichts ihrer Rechtsnatur mit Sachen mehr gemein haben als mit den (bloss relativ wirkenden) Forderungen: Beide verleihen eine grundsätzlich unbeschränkte (eben: absolute) Herrschaft, dank welcher sich der Berechtigte gegen sämtliche Angriffe wehren kann. Dennoch liegt es auf der Hand, dass die Regeln der Tradition von Sachen dem Charakter der Immaterialgüterrechte nicht gerecht zu werden vermögen: Der materiell nicht fassbare Gehalt dieser absoluten Rechte ist einer körperlichen Übereignung nicht zugänglich, und selbst eine auch bloss ersatzweise Übertragung eines verkörperlichten Werkexemplares, von Patentunterlagen oder dergleichen, ist unbehelflich, weil der ubiquitäre Charakter des Immaterialgutes im Vordergrund steht. Eine Art Übergang des Besitzes im Sinne von Art. 714 Abs. 1 ZGB fällt damit ausser Betracht, denn grundsätzlich kann jedermann «Besitzer» desselben Immaterialgutes sein, weshalb etwa an die Erlangung des «Besitzes» des Urheberrechts durch Kauf eines materialisierten Werkexemplares keine Rechtsfolgen geknüpft werden können (s. auch Art. 9 Abs. 3 URG bzw. Art. 16 Abs. 3 des neuen URG); entsprechend liegt eine auch bloss analoge Anwendung der Bestimmungen zur Sachübereignung der Übertragung von Immaterialgüterrechten mindestens so entfernt wie jene des Zessionsrechts.

Denkbar wäre an sich auch eine Anlehnung an gewisse Bestimmungen über beschränkte dingliche Rechte, die ihrerseits teilweise materiell nicht ohne weiteres fassbar sind, dennoch aber mehr als bloss obligatorische Wirkung haben können. Indessen bestehen diese Rechte regelmässig entweder in Verbindung mit einer beweglichen Sache oder aber einem Grundstück. Für den Erwerb (und mithin die Übertragung) der ersteren wird denn entsprechend auf die Regeln bezüglich der Fahrnis – also auf die Tradition – verwiesen (so etwa Art. 746 oder Art. 884 bzw. 888 ZGB), für letztere auf die Bestimmungen betreffend die Grundstücke, bei welchen an die Stelle der Tradition die Eintragung ins Grundbuch tritt (z.B. Art. 731 oder Art. 783 ZGB). Eine Hilfe leistet auch der Abschnitt über das Pfandrecht an Forderungen und «anderen Rechten» nicht; Art. 899 Abs. 1 ZGB erlaubt lediglich ihre Pfändung, «wenn sie übertragbar sind», und Art. 900 Abs. 3 ZGB schreibt vor, zur Verpfändung anderer Rechte bedürfe es (nebst einem schriftlichen Pfandvertrag) «der Beobachtung der Form, die für die Übertragung vorgesehen ist». Ein Hinweis auf die Rechtsnatur der Übertragung dieser «anderen Rechte» ergibt sich daraus aber nicht, viel-

mehr basiert das geschriebene Recht offenbar bloss auf den Möglichkeiten entweder der Zession oder der Tradition.

Angesichts ihrer Eigenständigkeit drängen sich nun allerdings Zweifel auf, ob die Übertragung von Immaterialgütern mit den uns bekannten klassischen Instituten – der Tradition und der Zession – denn überhaupt erfassbar sei. Dies gilt um so mehr, als die genannten Institute weit älter sind als die vor etwas mehr als hundert Jahren entdeckten Immaterialgüterrechte. Zu vermuten ist deshalb vielmehr, dass spezifische, dem Wesen der Immaterialgüter gerecht werdende Regeln in unserem überlieferten bürgerlichen Recht eben einfach fehlen, ähnlich wie die traditionellerweise geregelten Vertragstypen ihrerseits nicht mehr sämtlichen Erscheinungen des Wirtschaftslebens zu genügen vermögen.

In diesem Sinne erschiene es – zumindest im schweizerischen, von entsprechenden Verweisen frei gebliebenen Recht – nicht abwegig, sich von den hergebrachten Instituten zu lösen und anzuerkennen, dass die modernen, von den Römern eben nicht erkannten Immaterialgüterrechte einer Übertragung *sui generis* unterliegen. Zwar enthält diese Übertragung sowohl Elemente der Tradition als auch der Zession; zahlreiche Einzelfragen aber können dem traditionellen Zivilrecht wohl nicht in befriedigender Weise entnommen werden. Entsprechend läge es namentlich am Bundesgericht, die zwar spärlichen, in den einzelnen Immaterialgütergesetzen aber doch enthaltenen (vorstehend bereits erwähnten) Übertragungsregeln in Anwendung von Art. 1 Abs. 2 ZGB unter Abwägung aller Interessen zu einem in sich kohärenten System zusammenzufügen.

Eine der zu beantwortenden Fragen ist dabei die eingangs aufgeworfene nach dem Gutgläubensschutz des Lizenznehmers – wobei gerade sie einen Sonderfall darstellt, indem nicht direkt das Verhältnis zwischen Veräusserer und Erwerber des absoluten Rechts betroffen ist; der Einfluss auf die obligatorischen Rechte Dritter ist aber ein praktisch sehr wesentlicher Teilaspekt der Übertragung von Immaterialgüterrechten.

## 6. Der Gutgläubensschutz des obligatorisch Berechtigten im besonderen

Während das Urheberrecht keine auch nur annähernd passende Bestimmung enthält, erlauben gewisse gewerblichen Schutzrechte bezüglich des Gutgläubenschutzes eines obligatorisch berechtigten Dritten durchaus eine Interpretation; im Interesse eines möglichst einheitlichen Systems sind daraus auch Rückschlüsse auf das Urheberrecht denkbar, soweit dem nicht übergeordnete Interessen entgegenstehen:

a) Das Patentrecht äusserte sich nur zum Schutze des gutgläubigen Erwerbers vor entgegenstehenden – gemeint sind absolute – Rechten Dritter, die im Patentregister nicht eingetragen sind (Art. 33 Abs. 4 PatG; zu seiner Tragweite im einzelnen Blum/Pedrazzini, *Das Schweizerische Patentrecht*, Bern 1959, Art. 33 N 18, S. 316 ff.) bzw. vor entgegenstehenden, nicht eingetragenen Lizenzen (Art. 34 Abs. 3 PatG; dazu Blum/Pedrazzini, Art. 34 N 109). Zur umgekehrten Frage des Schutzes des Lizenznehmers lässt sich keine Vorschrift entnehmen.

b) Das geltende Markenrecht hingegen erstreckt den Schutz in Art. 11 Abs. 3 MSchG auf «dritte Personen», denen gegenüber eine Übertragung erst von der «Be-

kanntmachung» an (d.h. der Eintragung und Veröffentlichung i.S.v. Art. 16 MSchG) «wirksam» wird. Diese Regelung wird im neuen Markenschutzgesetz beibehalten: Die Übertragung ist «gegenüber Dritten erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist» (Art. 17 Abs. 2 Satz 2 des neuen MSchG).

Nichts spricht nun dagegen, insbesondere den Lizenznehmer als «Dritten» im Sinne der genannten Bestimmung zu behandeln, denn in bezug auf die Übertragung des Immaterialgutes hat er – trotz seiner obligatorischen Berechtigung daran – keine Parteistellung.

Sodann knüpft das Markenrecht an den Registereintrag (anders als z.B. § 8 Abs. 2 des deutschen WZG) nicht etwa die Geltendmachung des absoluten Rechts, sondern allgemein die «Wirkung» der Übertragung. Diese weite Fassung lässt es ohne Überdehnung des Wortlautes zu, den Gutgläubensschutz eines am Immaterialgut obligatorisch Berechtigten mitzuerfassen.

c) Das Muster- und Modellrecht schützt in Art. 4 Abs. 3 MMG ebenfalls die «gutgläubigen Dritten»; ihnen gegenüber sind sowohl die Rechtsübertragung als auch die Lizenzerteilung «nur wirksam», wenn sie in das Register eingetragen sind. Aus den gleichen Erwägungen wie im Markenrecht kann also ohne weiteres von einem Gutgläubensschutz auch des am übertragenen Immaterialgut obligatorisch Berechtigten ausgegangen werden.

Die gewerblichen Schutzrechte unterscheiden sich vom Urheberrecht allerdings dadurch, dass für deren Bestandesänderungen ein Register zur Verfügung steht. Indessen bleibt dies – in bezug auf den am Immaterialgut obligatorisch Berechtigten – zumindest dann ohne Belang, wenn den Registern richtigerweise (und anders als etwa dem Grundbuch) nicht öffentlicher Glaube beigegeben wird, sondern sie – nach Entstehung des Rechts, für welches ein Eintrag konstitutiv ist – lediglich negative Publizitätswirkung bzw. gar nur Beweisfunktion haben (zu den verschiedenen Auffassungen Blum/Predrazzini, Art. 33 N 18, S. 316). Mit andern Worten kann der gute Glaube des obligatorisch Berechtigten auch dann geschützt sein, wenn dieser sich – wie im Urheberrecht – nicht auf einen (fehlenden) Registereintrag zu stützen vermag. Mit diesem Gutgläubensschutz nicht zu verwechseln ist allerdings die unter 4.a) a.E. erwähnte Tatsache, dass ein Erwerb des absoluten Rechts von einem Nichtberechtigten grundsätzlich – d.h. ohne Sondernorm – auch bei gutem Glauben unmöglich ist (s. in diesem Zusammenhang BGE 83 II 332 E.6, wonach sich aus der ungerechtfertigten Eintragung ins Register kein (Marken-) Recht des neu Eingetragenen herleiten lässt; s. auch BGE 108 II 218).

Höherwertige Interessen Dritter stehen dem Gutgläubensschutz des obligatorisch Berechtigten, insbesondere etwa dem Lizenznehmer, nicht entgegen. Wohl läuft der Erwerber eines absoluten Rechts Gefahr, dass der in seinem guten Glauben geschützte Lizenznehmer die Lizenzgebühr mangels Anzeige weiterhin – mit befreiender Wirkung – an den Veräusserer bezahlt; es ist dem Erwerber indessen ein Leichtes, den guten Glauben des Lizenznehmers durch einfache Mitteilung – ähnlich der Anzeige in Art. 167 OR – zu zerstören. Kennt er das Lizenzverhältnis nicht, so liegt ein Mangel beim Grundgeschäft zur Übertragung des Immaterialgutes vor, für welches der gutgläubige Lizenznehmer nicht haftbar gemacht werden kann. Vielmehr hat sich der Erwerber an den Veräusserer zu halten, sei es aufgrund vertraglicher

Ansprüche oder auch des Bereicherungsrechts; die Gefahr einer relativ raschen Verjährung seiner Bereicherungsansprüche (Art. 67 OR) hat er selber zu tragen. Es gibt demnach – auch ohne sinngemässe Anwendung von Art. 167 OR – keinen Grund, einem obligatorisch Berechtigten in den genannten Fällen den Schutz bei Gutgläubigkeit zu verweigern.

Dass sich das Bundesgericht in seiner Entscheid vom 12. November 1991 zur Frage des Gutgläubensschutzes des obligatorisch berechtigten Kinoinhabers nicht geäussert hat, mag an der Konstellation des konkreten Falls gelegen haben. Gerade im Bereich des noch sehr jungen und nicht in jeder Beziehung ausgereiften Immaterialgüterrechts wäre es indessen äusserst wertvoll, wenn sich unser höchstes Gericht bei grundsätzlichen Fragen ab und zu zu einem obiter dictum durchringen könnte.

### III. Markenrecht / Marques

#### Art. 3 al. 2 et 14 al. 1 chiffre 2 LMF – «REMEDERM»

- *Marque du domaine public (c. 1 b).*
- *Pour juger du caractère descriptif ou non d'une marque verbale, l'effet auditif est prédominant; si la marque est composée de plusieurs mots du domaine public, il faut se fonder sur l'impression d'ensemble laissée par la combinaison des termes (c. 1 c).*
- *La dénomination «REMEDERM» est clairement descriptive; on saisit immédiatement qu'il s'agit d'un produit de soin pour la peau (c. 2 b).*
- *Für die Beurteilung des beschreibenden Charakters einer Marke ist in erster Linie auf ihren Klang abzustellen; ist die Marke aus verschiedenen, im Gemeingut stehenden Wörtern zusammengesetzt, ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Verbindung dieser Wörter hinterlässt (E. 1 c).*
- *Die Bezeichnung «REMEDERM» ist offensichtlich beschreibend; man merkt sofort, dass es sich dabei um ein Hautpflegeprodukt handelt (E. 2 b).*

Arrêt du tribunal fédéral (1e cour civile) du 9 septembre 1991 dans la cause Louis Widmer S.A. c. Laboratoires Cellorgan S.A.

#### Faits

A.– En septembre 1979, Louis Widmer & Co. – qui deviendra plus tard Louis Widmer S.A. – a déposé à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: OFPI) la marque «REMEDERM» pour des préparations cosmétiques pour la peau et des médicaments dermatologiques. Cette marque est actuellement destinée à une crème pour la peau.

En avril 1984, les Laboratoires Cellorgan S.A. (ci-après: Cellorgan) ont déposé à l'OFPI la marque «REPADERM» pour des préparations pharmaceutiques. «REPADERM» est utilisé pour un gel vulnérable.

B.– Le 19 mars 1987, Louis Widmer S.A. a ouvert action contre Cellorgan en invoquant le risque de confusion entre les deux marques. Elle demandait au tribunal de constater la nullité de la marque suisse «REPADERM», d'interdire à la défenderesse d'utiliser cette marque sous la menace des peines de l'art. 292 CP et de condamner la défenderesse à lui payer fr. 50'000.– ou toute autre somme à dire de justice à titre de réparation du préjudice. Cellorgan s'est opposée à la demande, en faisant valoir notamment la nullité de la marque «REMEDERM».

Par jugement du 10 décembre 1990, la cour civile du tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'action. Elle a admis la validité de la marque «REMEDERM», mais nié tout risque de confusion avec la marque «REPADERM».

C.– Louis Widmer S.A. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Principalement, elle reprend ses conclusions précédentes; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.

Cellorgan propose le rejet du recours et, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire à la juridiction précédente.

### *Considérant en droit*

1.– La cour cantonale a rejeté l'exception de nullité de la marque «REMEDERM» soulevée par la défenderesse. Celle-ci fait à nouveau valoir ce moyen devant le Tribunal fédéral. Comme l'admission de l'exception conduirait au rejet du recours, il convient de procéder à l'examen de la validité de la marque «REMEDERM» avant d'aborder, le cas échéant, les griefs formulés par la demanderesse.

a) Toute personne ayant un intérêt digne de protection peut invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque (ATF 102 II 114 consid. 2, 99 II 112 ss consid. 5 et les arrêts cités), par voie d'action ou d'exception (ATF 99 II 112 consid. 5). Tel est le cas notamment du titulaire d'une marque plus récente recherché pour violation du droit à la marque par le titulaire d'une marque antérieure (même arrêt; ATF 90 II 47/48 consid. 4). A défaut d'une conclusion reconventionnelle en constatation de la nullité de la marque, le bien-fondé de l'exception de nullité laisse subsister l'enregistrement (ATF 91 II 12 consid. 1k, 90 II 48 consid. 4) et entraîne uniquement le rejet de l'action intentée par le titulaire de la marque nulle (Troller, Immaterialgüterrecht, 3e éd., vol. II, p. 968).

b) La protection légale ne s'étend pas aux signes qui doivent être considérés comme étant du domaine public (art. 3 al. 2 et art. 14 al. 1 ch. 2 LMF). Appartiennent au domaine public les références à la nature, aux propriétés, à la composition ou à l'emploi d'un produit. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport lointain avec la marchandise ne sont toutefois pas suffisantes; si la marque consiste en une désignation générique, son rapport avec le produit doit être tel que son caractère descriptif soit reconnaissable sans effort particulier de raisonnement ou d'imagination (ATF 116 II 610 consid. 1b, 114 II 373 consid. 1 et les arrêts cités).

En ne protégeant pas les signes relevant du domaine public, la loi veut notamment éviter que des désignations descriptives ne soient monopolisées par un particulier, qui bénéficierait ainsi d'un avantage commercial sur ses concurrents (ATF 114 II 374 consid. 1, 80 II 174 consid. 1a). Une exception ne se justifie que si la marque s'est imposée en Suisse dans les affaires (ATF 103 Ib 270 consid. 2 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a estimé descriptives, par exemple, les marques verbales «ALTA TENSIONE» pour des lainages (ATF 114 II 371), «LESS» pour des produits pharmaceutiques (ATF 108 II 216), «SANO-VITAL» pour des aliments destinés aux animaux (ATF 104 Ib 138), «MORE» pour des articles de tabac (ATF 103 II 339), «SIBEL» pour des chemises (ATF 100 Ib 250), «DISCOTABLE» pour des meubles (ATF 99 Ib 10), «TOP SET» pour des chocolats (ATF 97 I 81) et «SYNCHROBELT» pour des courroies de transmission (ATF 95 I 477).

c) Pour juger du caractère descriptif ou non d'une marque verbale, il faut considérer d'une part l'effet visuel, d'autre part l'effet auditif du ou des mots utilisés. Ce dernier revêt toutefois une importance prédominante, car il se grave mieux dans le souvenir de l'acheteur moyen (ATF 100 Ib 252 consid. 3, 82 II 542 consid. 3).

Si une marque est composée de plusieurs mots appartenant au domaine public, il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble laissée par la combinaison des termes pour déterminer si la marque présente un caractère distinctif suffisant (arrêt du 16 septembre 1986 en la cause B. Braun Melsungen S.A. contre OFPI, publié in FBDM 1986 I no 12, p. 95, consid. 4a; arrêt du 21 janvier 1986 en la cause E.R. Squibb & Sons, Inc. contre OFPI, publié in FBDM 1986 I no 7/8, p. 72, consid. 3; ATF 104 Ib 139 consid. 2).

2.– a) En l'espèce, la marque «REMEDERM» se décompose en «remède» et «derme». A cet égard, l'absence d'accent grave sur le deuxième «e» de «REMEDERM» n'apparaît pas déterminante, car il arrive fréquemment que les lettres majuscules ne comportent pas d'accent. Quant à la non-répétition de la syllabe commune «de», elle n'empêche pas, sur les plans tant auditif que visuel, de reconnaître et de distinguer nettement les deux termes compris dans la marque. Contrairement à l'avis de la cour cantonale, peu importe dès lors que les deux mots ne figurent pas en toutes lettres dans la marque incriminée, seule l'impression d'ensemble étant déterminante.

b) «Remède» et «derme» sont des termes descriptifs. Il s'agit donc d'examiner si leur association donne naissance à un signe susceptible de protection.

Dans son sens moderne, «remède» signifie médicament (*Le Grand Robert de la langue française*, 2e éd.); plus précisément, est un remède tout ce qui est employé au traitement d'une maladie (*Harant*, Médicaments et Médications, cité par *Le Grand Robert* susmentionné). L'utilisation d'un tel terme pour une simple crème pour la peau ne présente-t-elle pas un caractère déceptif, rendant nul l'enregistrement de la marque (ATF 114 II 374 consid. 1; *Troller*, op. cit., vol. I, p. 315)? La question peut demeurer indécise pour les motifs ci-après. Il suffit en tout cas de retenir que l'idée de guérir véhiculée par le mot «remède» comprend également celle de soigner.

«Derm» vient du grec «derma», c'est-à-dire «peau». En français, le mot «derme» désigne anatomiquement la couche profonde de la peau et, dans un sens courant mais abusif, la peau elle-même; par ailleurs, l'élément «derm-» ou «-derme» est utilisé au commencement ou à la fin de mots dans lesquels il désigne la peau, comme par exemple dans «dermatologue» ou «épiderme» (*Le Grand Robert de la langue française*, 2e éd.).

Mis ensemble, les termes «remède» et «derme» forment une combinaison si ce n'est parfaitement logique, du moins aisément compréhensible, qui se trouve en rapport étroit avec le produit concerné; l'association des deux mots ne crée aucun concept original qui irait au-delà de leur signification première. Ainsi, en entendant ou en lisant la marque «REMEDERM», un acheteur moyen n'a nul besoin de faire appel à son imagination ou à sa capacité de réflexion pour saisir immédiatement qu'il s'agit d'un produit de soin pour la peau. Le caractère descriptif de la marque apparaît clairement.



L'admissibilité d'une marque s'apprécie selon les circonstances particulières du cas (ATF 104 Ib 140 consid. 2). Il est à relever néanmoins que la protection légale a été refusée à des marques formées de termes descriptifs, comparables à celle de la demanderesse; ainsi en est-il de «SUPRADERM» pour des bandages et de «SOFTA-SEPT» des produits désinfectants pour la peau (arrêts précités du 21 janvier 1986 en la cause E.R. Squibb & Sons, Inc. contre OFPI et du 16 septembre 1986 en la cause B. Braun Melsungen S.A. contre OFPI).

c) Il ressort du jugement attaqué que, selon ses propres dires, la demanderesse se trouve dans l'obligation de différer la promotion des produits portant la marque «REMEDERM». Il faut en déduire que ladite marque n'a pas acquis en Suisse une notoriété susceptible de la rendre valable malgré son caractère descriptif.

3. Force est de constater la nullité de l'enregistrement de la marque «REMEDERM» au regard des art. 3 al. 2 et 14 al. 1 ch. 2 LMF. L'action de la demanderesse est ainsi privée de fondement, du moins dans la mesure où elle tend à l'interdiction d'user de la marque «REPADERM» et au paiement de dommages-intérêts (art. 27 ch. 1 LMF). La demanderesse conclut également à la constatation de la nullité de la marque de la défenderesse. A ce titre, elle n'invoque toutefois que sa qualité de titulaire d'une marque et ne prétend d'aucune manière disposer d'un intérêt digne de protection à une telle constatation (sur cette question, voir ATF 99 II 112 consid. 5). Au demeurant, l'existence d'un pareil intérêt ne ressort pas des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question plus avant (ATF 116 II 200 consid. 2b).

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant les conclusions de la demande.

#### Art. 6 Abs. 1, 24 lit. a MSchG – «VALSER II»

- *Ein in den letzten Jahren ausschliesslich von der Klägerin gebrauchtes und beworbenes, aber in Gemeingut stehendes Zeichen hat sich, nachdem diese einen beachtlichen Marktanteil errungen hat und zu einem der grössten schweizerischen Anbieter geworden ist, im Verkehr zugunsten der Klägerin durchgesetzt (E.4).*
- *An die Unterscheidbarkeit von Marken für Konsumartikel, die in grossen Mengen auf den Markt kommen, sind hohe Anforderungen zu stellen (E.5).*
- *Falls von einer Marktverwirrung nicht die Rede sein kann, hat eine Urteils-publikation zu unterbleiben (E.7).*
- *Une dénomination du domaine public s'est imposée dans les affaires au profit de la demanderesse lorsque celle-ci l'a seule utilisée et mise en valeur depuis des années, acquérant ainsi une importante part de marché et devenant l'un des gros fournisseurs du marché suisse (cons. 4).*

- *Il faut faire preuve d'une sévérité particulière dans l'appréciation de l'imitation de marques destinées à des articles de consommation courante, qui se trouvent en grandes quantités sur le marché (cons. 5).*
- *La publication du jugement n'a pas à être ordonnée si le marché n'a pas été troublé (cons. 7).*

KGer GR vom 21. Oktober 1991 i.S. Valser Mineralquellen AG ca. Passugger Heilquellen AG (rechtskräftig, mitgeteilt von RA Dr. D. Meisser, Klosters).

Für den Sachverhalt wird auf das in SMI 1992, S. 66, publizierte Urteil des Bundesgerichtes vom 2. Juli 1991 verwiesen (VALSER I). Auf die Rückweisung des Bundesgerichtes hin hat das Kantonsgericht die Verletzungsklage weitgehend gutgeheissen.

### *Aus seinen Erwägungen*

5. Im Jahre 1961 begann die Klägerin damit, in Vals Mineralwasser abzufüllen, das sie in der Folge unter der Marke Valser auf den Markt brachte, vorerst durch den direkten Heimverkauf, dann zusätzlich über den Handel und schliesslich auch in Restaurants und anderen Gastwirtschaftsbetrieben. Durch eine aufwendige, konsequente, auf eine langfristige Markenprofilierung ausgerichtete Werbung in Form von TV-Spots (mit Hans Jenny als Mann des Valserwassers), auf Plakatwänden und in grossformatigen Zeitungsinseraten gelang es der Klägerin bis 1987, in der Schweiz mit ihrem Produkt im Mineralwasserbereich einen Marktanteil von 23 Prozent zu erobern. Dies stellt ein ausserordentlich gutes Ergebnis dar und machte die Klägerin zu einem der grössten schweizerischen Anbieter von Mineralwassern. In der Werbung wurde von Anfang an herausgestrichen, dass es sich beim Valserwasser um ein Naturprodukt handle, indem es in Beziehung gebracht wurde zum Valsertal mit seinen geheimnisvollen Geschichten, seiner wilden Landschaft und seinen geologischen Besonderheiten sowie dem Piz Aul, aus dessen Innern das Valserwasser mineralisiert zutage tritt (vgl. nebst den von der Klägerin eingereichten Unterlagen auch Marke und Marketing, SMI-Band 28, Bern 1990, S. 540). Obwohl die Konsumentinnen und Konsumenten nach dem Gesagten hinter der Marke Valser, mit der die Klägerin ihr Produkt seit jeher versehen hat, Eigenschaften wie Reinheit, Natürlichkeit, Ausgewogenheit und dergleichen zu sehen vermögen, handelt es sich bei ihr nicht um eine reine Sachbezeichnung. Die steten Hinweise in der Werbung für das genannte Produkt auf Vals, das Valsertal und den Piz Aul führten vielmehr dazu, dass die Abnehmer mit Valser die Vorstellung von einem bestimmten Mineralwasser verbinden, das in einem eng begrenzten Gebiet der Schweiz von einem nicht näher individualisierten Anbieter gefördert wird. Da in den letzten dreissig Jahren allein die Klägerin in Vals Mineralwasser gewonnen und hierfür Werbung gemacht hat, muss angesichts des Bekanntheitsgrades des von ihr betriebenen Produktes davon ausgegangen werden, dass es sich bei Valser um eine Herkunftsbezeichnung handelt, die sich zugunsten der Klägerin im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. zum Ganzen BGE 114 II 174/175,

112 II 76 ff., 82 II 355/356; Troller, a.a.O., Band I, S. 295/296). Dies wurde von der Beklagten denn auch nie bestritten.

5. Die Valser Mineralquellen AG wendet sich mit ihrer Klage aus Art. 24 lit. a MSchG gegen die drohende Benützung der Marken Optima Vals, Optima Valsertal, Piz Ault Vals, Piz Ault Valsertal, Primus Vals und Primus Valsertal zur Kennzeichnung eines Mineralwassers, das die Passugger Heilquellen AG neu auf den Markt bringen will. Die Klägerin will verhindern, dass das Publikum über dessen unternehmensmässige Herkunft getäuscht wird. Eine solche Täuschungsgefahr ist bereits dann anzunehmen, wenn das beanstandete Verhalten zumindest die abstrakte Gefahr schafft, dass das Publikum die betreffende Ware in der irrigen Ware kauft, sie stamme vom (andern) Markeninhaber. Dies setzt voraus, dass die von der Beklagten beanspruchten Marken mit der von der Klägerin hinterlegten Marke Valser verwechselt werden können (vgl. BGE 116 II 468; Troller, a.a.O., Band I, S. 212 und Band II, S. 656 ff.; Rosenkranz, a.a.O., S. 57 und 80/81). Ob sich die jüngere Marke durch genügende Merkmale von einer älteren unterscheidet (Art. 6 Abs. 1 MSchG), hängt vom Gesamteindruck ab, den die Zeichen beim kaufenden Publikum hinterlassen, wobei er allerdings durch einen einzelnen Bestandteil entscheidend beeinflusst werden kann (vgl. BGE 112 II 364). Ein strenger Massstab ist insbesondere anzulegen, wenn die Waren weitgehend identisch sind (vgl. BGE 102 II 125) und wenn es sich um Massenartikel des täglichen Gebrauchs handelt (vgl. BGE 96 II 404).

Die Beklagte will unter einer der beanstandeten Marken ein (neues) Mineralwasser aus Vals vertreiben, in Konkurrenz zur Klägerin, die dies bereits seit dreissig Jahren unter der Marke Valser tut. Es geht also um gleichartige Produkte, die sich äusserlich – wenn überhaupt – nur durch ihre Marke und ihre Ausstattung (die Flaschenetikette etwa) unterscheiden werden. Mineralwasser gehört ausserdem zu jenen Artikeln, die in grossen Mengen auf den Markt kommen und vom einzelnen Konsumenten häufig gekauft werden, so dass von ihm nicht erwartet werden darf, er gehe hiebei besonders sorgfältig vor. An die Unterscheidbarkeit der Marken sind deshalb hohe Anforderungen zu stellen. In der Erinnerung des Durchschnittsabnehmers haften bleiben von den Marken der Beklagten vor allem deren Hauptbestandteile Vals beziehungsweise Valsertal. Diese beiden Ausdrücke stimmen weitgehend mit der klägerischen Marke Valser überein, fehlen beim einen doch lediglich zwei Endzeichen, während beim andern die wenig kennzeichnungskräftige Silbe «tal» hinzugefügt wurde. Weder vom Wortklang noch vom Erscheinungsbild her besteht damit ein ausreichender Unterschied zu der von der Klägerin verwendeten Bezeichnung. Da die Endverbraucher nach dem Gesagten bei Valser in Verbindung mit Mineralwasser an das von der Klägerin vertriebene Valserwasser denken, werden sie angesichts der auffälligen Ähnlichkeit der Begriffe Vals/Valsertal mit der Marke Valser ein unter diesen Bezeichnungen angebotenes Mineralwasser ebenfalls der Klägerin zurechnen. Dies gilt um so mehr, als die Klägerin in langjähriger Werbung immer wieder betont hat, dass ihr Mineralwasser aus dem Valsertal stamme. Die Verwechslungsgefahr zwischen Valser und den von der Beklagten beanspruchten Markenhauptbestandteilen Vals/Valsertal wird damit noch offenkundiger. Sie wird auch nicht etwa dadurch behoben, dass Vals/Valsertal nur in Verbindung mit einem weiteren Begriff (Optima, Primus, Piz Ault) verwendet werden soll. Optima und Primus sind Qua-

litätshinweise, gemeinfreie Beschaffenheitsangaben also, die nicht unterscheidungs-fähig sind (vgl. BGE 114 II 373/374). Sie vermögen damit nicht zu verhindern, dass die bei den Konsumentinnen und Konsumenten allein in Erinnerung bleibenden Begriffe Vals/Valsertal mit dem klägerischen Zeichen gleichgesetzt werden. Ebenso wenig ist der Zusatz Piz Ault geeignet, Vals/Valsertal ausreichend von der Marke Valser abzuheben. Er lehnt sich offensichtlich an den Piz Aul an, der in der Werbung der Klägerin seit Jahren als Berg des Valserwassers erscheint und vom Publikum entsprechend mit ihr in Verbindung gebracht wird. Es würde damit auch ein Mineralwasser mit der Bezeichnung Piz Ault Vals oder Piz Ault Valsertal als Produkt der Klägerin ansehen, gleich wie eines mit den Marken Primus Vals, Primus Valsertal, Optima Vals oder Optima Valsertal. All dem steht auch nicht entgegen, dass der Beklagten, sollte sie je in Vals Mineralwasser gewinnen, nicht verboten werden kann, auf dessen Herkunft hinzuweisen. Dies darf jedoch nur in beiläufiger Art geschehen, hingegen nicht der Kennzeichnung des Produktes dienen (vgl. BGE 82 II 359). Die Beklagte kann also auch daraus keine Berechtigung ableiten, mit Valser verwechselbare Marken zu benützen. Sie hat vielmehr bei der Angabe des Herkunftsortes ihres Mineralwassers für eine deutliche Unterscheidung von der älteren Marke zu sorgen (vgl. Troller, a.a.O., Band I, S. 296). Dies entspricht denn auch der Interessenlage. Die Klägerin, welche die Marke Valser während rund dreissig Jahren unangefochten für ihr Mineralwasser benützt und bekanntgemacht hat, muss es sich nicht gefallen lassen, dass die Beklagte, die sich erst anschickt, in Vals Mineralwasser zu gewinnen, es mit einer Marke versieht, die jene der Klägerin praktisch unverändert mitenthält und sich von ihr nur ungenügend unterscheidet. Mit ihrer Wahl der beanstandeten Marken ging es der Beklagten offenkundig nicht einfach darum, die Verbraucher auf den Ort, wo die Quelle entspringt, hinzuweisen, sondern darum, die Marke Valser mit ihrer Verkehrsgeltung für das eigene Erzeugnis auszunützen und so leichter auf den Markt zu gelangen. Dies verdient keinen Schutz (vgl. BGE 82 II 356/357).

6. Nach dem Gesagten muss der Beklagten also untersagt werden, die Marken Optima Vals, Optima Valsertal, Primus Vals, Primus Valsertal, Piz Ault Vals und Piz Ault Valsertal zur Kennzeichnung von Mineralwasser zu verwenden, wobei dieses Verbot mit dem Hinweis auf die Strafdrohung des Art. 292 StGB zu verbinden ist (vgl. BGE 98 II 147). Ein weitergehender Unterlassungsanspruch steht der Klägerin hingegen nicht zu, fehlt doch jeder Anhaltspunkt, dass die Beklagte die beanstandeten Marken angesichts des nun ausgesprochenen Verbotes in einer hievon nicht erfassten Art und Weise im Geschäftsverkehr benützen könnte.

7. Da die Beklagte bislang kein Mineralwasser aus Vals auf den Markt gebracht hat, sind der Klägerin durch die beanstandeten Markeneintragungen und die Weigerung der Passugger Heilquellen AG, auf deren Gebrauch ausdrücklich zu verzichten, keine Nachteile entstanden, die nach einer Wiedergutmachung in Form einer Veröffentlichung des Urteils rufen würden. Insbesondere kann zur Zeit von einer Marktverwirrung keine Rede sein. Durch die Guttheissung der Unterlassungsklage in Verbindung mit der Löschung der verwechselbaren Marken ist denn auch die ohnehin geringe Störung behoben worden, so dass die Urteilspublikation zu unterbleiben hat (vgl. Troller, a.a.O., Band II, S. 977).

Art. 18 ff. MSchG – «FREIZONE GENÈVE»

- Die Verwendung einer inländischen Herkunftsbezeichnung für Weine, die in der Schweiz gekeltert, teilweise aber aus Traubengut der französischen Grenzzone von Genf (Freizone) gewonnen worden sind, ist zulässig, soweit die üblichen Qualitätsvoraussetzungen erfüllt sind.
- Pour autant que les conditions usuelles de qualité soient remplies, il est licite d'utiliser une indication de provenance suisse pour du vin encavé en Suisse mais provenant partiellement de vignobles situés dans la zone frontalière française de Genève (zone franche).

Gutachten BJ vom 13. Oktober 1986, publ. in VPB 51 IV/1987, Nr. 66, S. 447.

Es stellte sich die Frage, ob Wein als Inlandprodukt gelten kann, wenn er in der Schweiz gekeltert wurde, das Traubengut aber teilweise aus der französischen Grenzzone von Genf (sogenannte Freizone) stammt. Die betroffenen Weinproduzenten machen diesbezüglich ein Gewohnheitsrecht geltend.

A. Massgebende Regelungen

1. Art. 54 Abs. 2 des BG vom 8. Dezember 1905 betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen (LMG, SR 817.0) beauftragt den Bundesrat, zu «verordnen, dass die Lebensmittel sowohl im Gross- als im Kleinhandel so bezeichnet werden, dass eine Täuschung über ihre Natur und ihre Herkunft nicht möglich ist.» Entsprechende Vorschriften über Ursprung und Herkunft der Weine hat der Bundesrat insbesondere in Art. 336–338 der V vom 26. Mai 1936 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (*Lebensmittelverordnung* [LMV], SR 817.02) erlassen. Von Bedeutung sind hier insbesondere Art. 337 Abs. 4 und 5 LMV sowie Art. 338 Abs. 1 LMV. Diese Bestimmungen haben folgenden Wortlaut:

Art. 337 Abs. 4 und 5

<sup>4</sup> Inländische Weine, die aus dem gleichen Produktionsgebiet stammen und ähnliche Eigenschaften aufweisen, dürfen den Namen einer Gemeinde des betreffenden Gebietes oder eine andere anerkannte, einheitliche Bezeichnung tragen. Die Kantone grenzen diese Produktionsgebiete ab. Sie können ferner bestimmen, in welchem Verhältnis der Wein der Gemeinde, unter deren Namen er in Verkehr gebracht wird, in der Mischung überwiegen muss. Die kantonalen Erlasse müssen vom Bundesrat genehmigt werden.

<sup>5</sup> Die Kantone können für alle oder bestimmte Weine ihres Gebietes die Verwendung von Sammelbezeichnungen erlauben. Sie bestimmen den Umfang des Produktionsgebietes. Die kantonalen Erlasse müssen vom Bundesrat genehmigt werden.

Art. 338 Abs. 1

<sup>1</sup> Ausländische Weine müssen als solche oder mit dem Namen des Produktionslandes bezeichnet werden, soweit ihre fremde Herkunft nicht schon aus ihrer Ursprungs- oder Herkunftsbezeichnung wie «Bordeaux», «Rioja», «Chianti», klar erkennbar ist.

Das Ziel dieser Regelung ist eindeutig: Der Konsument soll vor Täuschung geschützt werden. Getäuscht wäre er dann, wenn er sich infolge irreführender Anpreisung ein falsches Urteil über den Ursprung und die Herkunft des Weins bildet. Von entscheidender Bedeutung ist demnach, was unter den Begriffen «inländisch» bzw. «ausländisch» zu verstehen ist. Nach der bundesgerichtlichen Praxis gilt als Herkunftsort eines Weins «der Boden, wo die Trauben wachsen, und nicht der Ort, wo der Wein gepresst und gekeltert wird» (BGE 72 II 386). Es ist daher in der Folge zu prüfen, ob die in Frage stehende Genfer Freizone zum inländischen Produktionsgebiet gerechnet werden kann, oder ob der Konsument bei seiner Erwartung an die Abgrenzung ohne weiteres von der Landesgrenze ausgeht.

2. Art. 16 der V vom 23. Dezember 1971 über den Rebbau und den Absatz der Rebbauerzeugnisse (*Weinstatut*, SR 916.140) beschränkt die Einfuhr ausländischer Rebbauerzeugnisse und verbietet unter anderem die Einfuhr frischer Weintrauben zur Kelterung. Diese Bestimmung dient allein dem Schutz der inländischen Produzenten; mit der Bezeichnung der Weine und damit dem Schutz des Konsumenten vor Täuschung hat sie nichts zu tun. Ebenfalls keine Antwort gibt sie auf die Frage, ob es sich bei dem Traubengut aus der Freizone um ein ausländisches Produkt handelt, ist doch die Anwendbarkeit der Bestimmung von der Auslegung des Begriffs «Einfuhr» abhängig, dessen Bedeutung gerade im Zusammenhang mit der Freizone in Frage steht.

3. Der *Schiedsspruch betreffend die Einfuhr der Erzeugnisse der Freizonen Hochsavoyens und der Landschaft Gex in die Schweiz* vom 1. Dezember 1933 (SR 0.631.256.934.952); und das *R für die Einfuhr der Erzeugnisse der Freizonen in die Schweiz* (SR 0.631.256.934.952) haben ihrerseits nur die Aufhebung der Zollschranken im Bereich der Freizonen Hochsavoyens und der Landschaft Gex zum Gegenstand. Es gibt heute keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Regelung eine über das Abgaberecht hinausreichende Bedeutung hätte. Angesichts der Tatsache, dass die Produkte der Freizone von der Verzollung befreit sind und daher nicht als «Einfuhr» im Sinne der Zollgesetzgebung gelten, fragt es sich immerhin, ob es sinnvoll ist, diese Produkte unter anderen Aspekten des Bundesrechtes als «ausländisch» zu betrachten.

## B. Zur Frage einer allfälligen Täuschung

### 1. Rechtmässigkeit der bisherigen Praxis?

a. Vorerst ist zu prüfen, ob bei der Qualifizierung «inländisch» bzw. «ausländisch» im Sinne der LMV auf die Landesgrenze abgestellt werden soll. Dies dürfte

in der Regel der Fall sein, da sich mit der Bezeichnung «inländisch» sicher die Vorstellung verbindet, dass das betreffende Produkt auf schweizerischem Hoheitsgebiet und damit nach den entsprechenden Produktionsvorschriften und unter den damit verbundenen Kontrollen erzeugt worden ist. Für die Frage, ob sich die Bezeichnung nur auf den eigentlichen Produktionsort oder auch auf die Herkunft der Rohstoffe bezieht, kann der LMV keine einheitliche Antwort entnommen werden. Bei verschiedenen Produkten wie zum Beispiel Brot oder Schokolade scheint der Produktionsort massgebend zu sein und der Herkunft der Rohstoffe keine entscheidende Bedeutung zuzukommen (vgl. auch die landwirtschaftspolitisch begründete Definition des Inlandgetreides in Art. 1 Getreidegesetz, SR 916.111.0). Beim Wein dagegen gehen Praxis und Lehre offensichtlich davon aus, dass für die Herkunftsbezeichnung der Standort des Rebberges wesentlich sei. Damit erscheint klar, dass Wein, der aus Traubengut gekeltert wird, das aus jenseits der Landesgrenze gelegenen Rebbergen stammt, im Grundsatz als «ausländisch» zu bezeichnen ist. Dieser Grundsatz schliesst nun aber nicht einfach aus, dass gewisse Herkunftsangaben «grenzüberschreitenden» Charakter haben können. Einmal wird die Bezeichnung der Weinproduktionsgebiete durch das Bundesrecht nicht abschliessend geregelt. Der oben zitierte Art. 337 Abs. 4 und 5 LMV belässt den Kantonen einen relativ grossen Spielraum für die Bezeichnung und Abgrenzung ihrer Produktionsgebiete. Sie können dabei auch von den politischen Grenzen abweichen, ohne dass damit eine Täuschung des Konsumenten angenommen werden muss. So werden beispielsweise nach den Regelungen des Kantons Waadt Weine unter der Bezeichnung «Féchy» in Verkehr gebracht, die ausserhalb der entsprechenden Gemeindegrenzen produziert worden sind. Eine Täuschung kann hier insbesondere durch die Publikation des fraglichen Reglementes verhindert werden. Im weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die ausdrückliche Bezeichnung als «ausländisch» dann fehlen darf, wenn durch die Herkunftsbezeichnung selbst eine Täuschung ausgeschlossen werden kann (z.B. «Rioja»). Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass Art. 337 Abs. 6 LMV für inländische Rotweine einen deklarationsfreien Verschnitt mit ausländischem Wein bis zu 15 Volumenprozent zulässt, ohne dass eine Täuschung angenommen wird. Auch hier geht der Verordnungsgeber offensichtlich davon aus, dass die entsprechende Vorschrift auch für den Konsumenten als bekannt vorauszusetzen ist und er daher mit entsprechendem Verschnitt rechnen muss.

b. Das Bundesamt für geistiges Eigentum legt unter Berücksichtigung der bestehenden Literatur dar, dass die Voraussetzungen für die Bezeichnung eines einheitlichen Produktionsgebietes (Einheit der drei Faktoren Klima, Boden und Verarbeitung) Genf mit Einschluss der Freizone nicht einfach verneint werden kann und verweist auf die Möglichkeit der Schaffung eines kantonalen Reglements nach Art. 337 Abs. 4 und 5 LMV. Der Kanton Genf hat mit dem «Règlement sur les appellations d'origine contrôlées du 16 juin 1986» die Voraussetzungen für die Abgrenzung entsprechender Gebiete und die Verwendung der zugehörigen Bezeichnungen geschaffen. Bei der Vornahme der Begrenzungen würde ein Einbezug von Rebbergen der Freizone beim Vorliegen identischer Produktionsfaktoren nicht gegen das Täuschungsverbot verstossen. Im übrigen sieht Art. 3 dieses Reglements eine öffentliche Auflage der Gebietspläne samt den zugehörigen Bezeichnungen vor.

c. Stellt nun die offenbar bis jetzt geduldete Praxis der Genfer Weinproduzenten eine Täuschung des Konsumenten dar, oder kann sie mit einer gesetzeskonformen Auslegung der LMV vereinbart werden? Um eine Täuschung des Konsumenten im Sinne des Gesetzes anzunehmen, müsste nachgewiesen werden, dass die Bezeichnung des Weins von den Erwartungen, die sie voraussichtlich weckt, in bezug auf Herkunft und Qualität klar abweicht. Wie dargestellt, braucht die von der LMV verlangte Herkunftsabgabe nicht unbedingt mit allfälligen politischen Gebietsgrenzen übereinzustimmen; ebenso darf im Rotwein ein gewisser Prozentsatz ausländischer, qualitativ entsprechender Wein deklarationsfrei beigelegt werden. Da das Gebiet um Genf auch im allgemeinen Verständnis als ausgesprochene Grenzregion gelten darf, wäre es wohl mit einer gesetzeskonformen Auslegung der LMV vereinbar, unter der Herkunftsbezeichnung «Genfer Wein» auch Wein einzuschliessen, der teilweise aus Traubengut gewonnen wurde, das aus der Freizone jenseits der Landesgrenze stammt. Voraussetzung wäre allerdings, dass diese Rebberge in bezug auf Boden und Klima den auf Schweizer Boden gelegenen entsprechen. Man kann davon ausgehen, dass entsprechend der Praxis für bekannte ausländische Herkunftsbezeichnungen («Rioja», «Bordeaux», usw.) bei einer Herkunftsbezeichnung, die zweifelsfrei auf die Region Genf verweist, der allenfalls mitverarbeitete Anteil an «ausländischem» Traubengut als miteingeschlossen betrachtet werden kann. Da eine solche Herkunftsbezeichnung kaum als täuschend bezeichnet werden kann, erscheint auch ein gesonderter Hinweis auf das teilweise jenseits der Landesgrenze liegende Produktionsgebiet nicht notwendig. Im Unterschied zu den übrigen von der LMV abgedeckten weiten Herkunftsumschreibungen fehlt aber hier eine konkrete Verankerung im positiven Recht und damit die klare Publizität. Diese dürfte aber vorliegend durch die seit Bestehen des LMG geübte und geduldete Praxis aufgewogen werden. Solange als Folge dieser Praxis nicht eine Täuschung des Konsumenten in bezug auf Herkunft und Qualität des Weins nachgewiesen wird, muss man sich sogar fragen, ob eine Änderung der Praxis, die nicht primär aus Gründen des Täuschungsschutzes, sondern wohl eher aus wirtschaftspolitischen Gründen (Überproduktion von inländischem Weisswein) erfolgen würde, nicht als Verstoß gegen das Vertrauensprinzip angesehen werden müsste (vgl. dazu insbes. Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel/Frankfurt 1983, S. 234 ff. und dortige Zitate; Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 102 [1983] II, S. 123 ff.).

## 2. Zur Frage eines allfälligen Gewohnheitsrechtes

a. Rechtsprechung und Lehre stellen für das Entstehen von Gewohnheitsrecht drei Bedingungen: langdauernde Ausübung («longa consuetudo»), allgemeine Rechtsüberzeugung («opinio necessitatis») sowie das Bestehen einer Lücke im positiven Recht (vgl. BGE 105 Ia 84; VPB 46.10 Ziff. 6; Grisel André, Traité de droit administratif suisse, Neuenburg 1984, S. 93 ff. und dortige Zitate). Für das Erfordernis der Lücke nimmt allerdings Grisel an, dass dies nur im Regelungsbereich von Rechtssätzen gelte, die dem Referendum unterstanden haben, während er beispielsweise beim Verordnungsrecht des Bundes auch die Bildung von abweichendem Gewohnheitsrecht zulassen möchte (Grisel, a.a.O., S. 94).



b. Vorweg ist zu klären, welches im vorliegenden Fall der Inhalt eines allfälligen Gewohnheitsrechtes sein könnte. Wie oben dargestellt, stellt sich die Frage, ob mit der deklarationsfreien Verwendung von Traubengut aus der Freizone zur Herstellung von inländischem Wein eine Täuschung des Konsumenten im Sinne der Lebensmittelgesetzgebung angenommen werden muss. Es kann sich daher lediglich darum handeln, dass infolge einer Regel des Gewohnheitsrechtes das in der Freizone gewonnene Traubengut ohne besondere Deklaration zur Herstellung inländischen Weins verwendet werden darf. Kann eine solche gewohnheitsrechtliche Übung nachgewiesen werden, kann auch keine Täuschung des Konsumenten im Sinne des LMG mehr angenommen werden. Ein solches Gewohnheitsrecht könnte an sich im Rahmen des geltenden Gesetzes gebildet werden.

c. Da nun allerdings in der geltenden Regelung der LMV kaum eine Lücke im Rechtssinne angenommen werden kann und sich die heutige Praxis wohl mit einer gesetzeskonformen Auslegung der LMV vereinbaren lässt, kann die Frage, ob sich in diesem Bereich Gewohnheitsrecht gebildet hat, offen bleiben. Sie müsste nur entschieden werden, wenn die bisher geübte Praxis nicht mit dem geltenden Verordnungsrecht zu vereinbaren wäre.

Art. 1 chiffre 2, 3 al. 2, 6 al. 1 et 3 et 14 al. 2 chiffre 2 LMF

– «THERMACELL»

- *Un signe du domaine public peut être protégé s'il s'est imposé en tant que marque individuelle d'une entreprise et s'il n'est pas indispensable au commerce (c. 2).*
- *«THERMA» constitue l'élément essentiel de la marque «THERMACELL» et le consommateur risque ainsi de croire que les marchandises revêtues de l'une ou l'autre de ces marques proviennent de la même entreprise (c. 3 a).*
- *L'article 6 al. 3 LMF est une disposition exceptionnelle qui s'applique seulement si l'acquéreur ne peut pas penser que les marchandises proviennent de la même entreprise (c. 3 b).*
- *Ein Zeichen des Gemeingutes kann geschützt werden, wenn es sich als Marke eines Unternehmens durchgesetzt hat und es für den Handel nicht unentbehrlich ist (E.2).*
- *«THERMA» bildet den wesentlichen Bestandteil der Marke «THERMACELL» und der Verbraucher kann daher der Meinung sein, die mit der einen oder anderen Marke versehenen Waren stammten vom gleichen Unternehmen (E.3 a).*
- *Art 6 Abs. 3 MSchG ist eine Ausnahmebestimmung, die nur angewendet wird, wenn der Käufer nicht annehmen kann, dass die betreffenden Waren vom gleichen Unternehmen stammen (E.3 b).*

Arrêt du tribunal fédéral (1e cour civile) du 4 juin 1991 dans la cause Therma AG c. The Schwabel Corporation.

## Faits

A.– Therma AG est inscrite au registre du commerce du canton de Glaris dès 1907. Depuis la même époque, elle est au bénéfice de l'enregistrement de la marque THERMA, renouvelée plusieurs fois, ainsi que d'une seconde marque THERMA se présentant sous une écriture un peu particulière. Depuis 1984, elle utilise les marques THERMADUR et THERMAPLAN.

Le 23 mai 1986, The Schwabel Corporation, à Cambridge (Massachusetts, USA), a déposé en Suisse, la marque ThermaCELL pour des «cartouches à combustible liquide utilisées pour des appareils non électriques».

B.– Therma AG a introduit action aux fins d'obtenir la radiation de la marque ThermaCELL. The Schwabel Corporation a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 5 juin 1990, la cour civile du tribunal cantonal de Neuchâtel a constaté la nullité de l'enregistrement de la marque suisse No 348'259 ThermaCELL; elle a ordonné sa radiation et a interdit à la défenderesse d'utiliser le terme ThermaCELL pour des cartouches à combustible liquide.

C.– La défenderesse interjette un recours en réforme, concluant à l'annulation de la décision attaquée, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire compétente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable un recours de droit public formé parallèlement contre le même jugement.

## Droit

2.– La défenderesse se prévaut de la nullité de la marque THERMA, moyen rejeté par le tribunal cantonal. Elle voit dans ce rejet une violation des art. 3 al. 2 et 14 al. 2 ch. 2 LMF.

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 par le titulaire de la marque postérieure recherché par le déposant antérieur (ATF 99 II 112 ss 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 consid. 1k, 90 II 48 consid. 4). Comme l'admission de cette exception scellerait le sort du litige, il se justifie de se livrer à son examen avant celui de toute question.

b) aa) L'art. 3 al. 2 LMF n'accorde pas la protection légale aux signes qui doivent être considérés comme étant du domaine public et l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF fait obligation au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle de refuser l'enregistrement d'une marque qui comprend comme élément essentiel un tel signe. En d'autres termes, une marque est nulle et ne peut être protégée si elle appartient au domaine public. La loi veut ainsi éviter que, contrairement au but fixé par l'art. 1er ch. 2 LMF, le

titulaire de la marque monopolise un tel terme et se crée un avantage commercial. Les références à la nature, à des propriétés, à l'affectation ou à la destination d'un produit appartiennent au domaine public au sens des dispositions précitées. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport lointain avec la marchandise ne sont toutefois pas suffisantes. Lorsqu'une marque comporte une désignation générique, son rapport avec la marchandise doit être tel que son caractère descriptif soit reconnaissable sans recourir à une réflexion ou à une fantaisie particulière (ATF 114 II 373 s. consid. 1).

bb) L'expression «therma» est inconnue du *Grand Robert* de la langue française (2e éd.) qui contient en revanche les éléments «therm-, thermo-» qui viennent du grec «thermos», «chaud», ou «thermon», «chaleur» et entrent dans la composition de termes scientifiques et techniques. On y trouve aussi les expressions «-therme, -thermie, -thermique» définies comme des éléments didactiques (= mot ou emploi qui n'existe que dans la langue savante et non dans la langue parlée ordinaire) du grec «thermos», «chaud», ou «thermainein», «chauffer». Dans le même sens, *Duden* (Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache) mentionne «therm-, Therm-» et plus loin «thermo-, Thermo-», mais ne fait pas état de l'expression litigieuse. Enfin, si l'italien connaît «-tèrmo, tèrmo, termos ou thermos», toujours avec le sens qui vient d'être donné, il comprend le mot «tèrma», mais dans une acception tout à fait différente (ligne d'arrivée de course dans un stade grec, *Devoto-Oli*, Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana). Sous cette réserve, les termes les plus proches de «therma» sont «thermal» (français et allemand) et «termale» (italien).

Les mots dans la composition desquels les éléments relevés se retrouvent sont nombreux, dont quelques-uns sont d'utilisation courante, tels «thermal», «thermique», «thermomètre», «thermos» ou encore «thermostat». Tous évoquent l'idée de chaleur. La marque litigieuse «Therma» éveille aussi cette idée (cf. dans le même sens l'arrêt du tribunal de commerce du canton de Berne, non daté, *Therma, Fabrik für elektrische Heizung AG ca. Alfred Trachsel AG, RJB 1948 [84]*, p. 229). Il n'est toutefois pas nécessaire de rechercher si ce lien s'impose de manière suffisamment forte, nonobstant l'adjonction de la lettre «a» à l'élément «therm-», pour y voir un signe appartenant au domaine public.

En effet, la défenderesse a admis que l'usage de la marque THERMA est important, qu'il date de 80 ans environ, qu'il s'agit d'une des principales marques de l'électro-ménager en Suisse et qu'à ce titre elle est connue de toutes les consommatrices. Elle a aussi admis que les marques THERMADUR et THERMAPLAN sont utilisées. Selon la jurisprudence, un signe du domaine public peut être protégé s'il s'est imposé en tant que marque individuelle d'une entreprise, et qu'il n'est pas indispensable au commerce (ATF 114 II 174 consid. 3, 112 II 76 consid. 3b, 99 Ib 25/26 consid. 4a). La première condition est manifestement réalisée; la défenderesse a, d'ailleurs, admis en procédure les faits qui sont à sa base. Quant à la seconde, on ne voit pas en quoi le signe «therma» – «therm» n'est pas ici en cause – serait indispensable en matière commerciale. La défenderesse ne tente même pas de le démontrer. L'exception tirée de la nullité de la marque de la demanderesse doit, en conséquence, être rejetée.

3.– La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 6 LMF.

a) aa) La marque doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées; mais cette règle ne s'applique pas aux marques destinées à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte (art. 6 al. 1 et 3 LMF).

bb) Pour déterminer si deux marques se distinguent suffisamment l'une de l'autre, au sens de l'art. 6 al. 1 LMF il faut se fonder sur l'impression générale qu'elles laissent aux acheteurs, celle-ci pouvant être influencée de manière déterminante par un seul élément (ATF 112 II 364 consid. 2 et les arrêts cités). La cour cantonale a justement refusé de voir dans le graphisme de la marque de la défenderesse un élément supprimant le risque de confusion. Cette dernière tire, en vain, argument de la superficie de la marque par rapport à celle du graphisme, des caractères typographiques utilisés, de la partie figurative de la marque. A cet égard, il suffit de considérer la marque litigieuse dans son ensemble pour se rendre compte que l'acheteur suisse, qui connaît la marque THERMA, sera naturellement conduit à penser que l'objet (Cell = pile) qu'il achète est fabriqué par Therma; cela est d'autant plus vrai que la demanderesse utilise aussi les marques THERMADUR et THERMAPLAN, même si leur application est moins étendue. Le consommateur peut ainsi être conduit à penser que tous ces produits se rattachent à une seule et même entreprise. Dans ce contexte, «Therma» constitue l'élément essentiel, celui qui se fixe dans la mémoire du public, et le graphisme n'a qu'une portée très secondaire. En jugeant que les marques «THERMA» et «ThermaCELL» ne se distinguaient pas par des caractères essentiels, le tribunal cantonal n'a donc pas violé le droit fédéral.

b) Reste l'exception visée à l'art. 6 al. 3 LMF, la recourante soutenant, en particulier, que son produit n'est pas enregistré dans la même classe que ceux de la demanderesse.

aa) Selon la jurisprudence, pour que des produits ou des marchandises soient d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte et justifient ainsi l'application de l'art. 6 al. 3 LMF, il ne doit point y avoir entre eux une parenté suffisamment étroite pour que le dernier acheteur risque de les attribuer au même fabricant ou commerçant. Que, dans un cas d'espèce, deux produits se distinguent suffisamment ne saurait être admis à la légère. Disposition exceptionnelle, l'art 6 al. 3 LMF s'applique à des conditions strictes (ATF 87 II 108 ss consid. 1 et 2). La destination des produits ne doit pas laisser place à une possible confusion. L'acquéreur ne doit pas pouvoir penser que les marchandises proviennent de la même entreprise et auraient, en conséquence, les mêmes propriétés (ATF 99 II 117/118 consid. 6, 96 II 259/260 consid. 2). Le titulaire d'une marque a intérêt à ce que les produits d'un autre ne soient pas confondus avec les siens et à ce qu'il ne soit pas considéré comme le fabricant ou le fournisseur de marchandises qui lui sont étrangères et dont la réputation pourrait nuire au renom de son entreprise (ATF 87 II 109 consid. 1). Sous cet angle, la catégorie à laquelle appartiennent les produits litigieux n'est pas déterminante au regard de l'art. 6 al. 3 LMF (ATF 99 II 117 consid. 6, 96 II 260 consid. 2).

bb) La marque de la recourante est déposée pour des cartouches, de petites dimensions, à combustible liquide, utilisées pour des appareils non électriques. Pour sa part, l'intimée ne fabrique pas de cartouches identiques à celles de la recourante.

Toutefois la marque litigieuse recouvre, non seulement, des appareils et installations chauffés électriquement, mais aussi divers ustensiles et appareils, avec et sans installations de chauffage, des robinets pour le gaz et leurs parties et accessoires. Dans son mémoire de recours, la recourante admet, d'ailleurs, qu'il existe des cuisinières, des réfrigérateurs et d'autres appareils ménagers qui fonctionnent au gaz et qui sont branchés sur des bouteilles utilisées notamment pour le camping, les résidences secondaires ou à la campagne. Il existe dès lors entre les produits de la demanderesse et ceux de la défenderesse un lien que la cour cantonale a retenu avec raison et que les seules dimensions de ceux portant la marque ThermaCELL ne sauraient rompre.

*Art. 24 lettres a et c, 25 et 32 al. 2 LMF, 13 lettre d aLCD, 153 et 154 CPS*  
 – «MONTRES GUCCI I»

- *Il n'y pas falsification de marchandises ni mise en circulation de marchandises falsifiées lorsque la marque est apposée sans autorisation sur des «vraies» marchandises (c. 2 a).*
- *La LMF constituant une loi spéciale par rapport à la LCD, les deux ne peuvent pas s'appliquer cumulativement sur le plan pénal (c. 2 c).*
- *Les marchandises doivent être elles-mêmes détruites seulement dans les cas où les marques illicites ne peuvent pas être enlevées ou lorsque cela entraînerait un investissement disproportionné (c. 3).*
- *Wer ohne Ermächtigung eine Marke auf «echten» Waren anbringt, begeht weder eine Warenfälschung noch ein Inverkehrbringen gefälschter Waren (E. 2a).*
- *Da das MSchG ein Spezialgesetz im Verhältnis zum UWG darstellt, können die beiden in strafrechtlicher Hinsicht nicht gleichzeitig angewandt werden (E. 2c).*
- *Die Waren müssen nur dann zerstört werden, wenn die unerlaubten Marken nicht oder nur mit unangemessenem Aufwand entfernt werden können (E. 3).*

Arrêt du tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 4 avril 1991 dans la cause procureur général du canton de Genève c. H.

### Faits

A.– Le 10 octobre 1989, les époux H. ont été condamnés à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans par la Cour correctionnelle (avec jury) du canton de Genève pour infraction à la LMF. Il leur est reproché d'avoir fait fabriquer 19'000 montres, d'y avoir apposé sans autorisation la marque Gucci et de les avoir ensuite vendues, ceci à la fin de l'année 1986 et au début de 1987. L'autorisation de Gucci Spa, à Florence, et de sa partenaire en Suisse Severin Montres AG, à Longeau (titulaire d'une licence), n'avait pas été obtenue.

Les accusés ont été acquittés des préventions d'escroquerie, de falsification de marchandises, de mise en circulation de marchandises falsifiées, de faux dans les titres et d'infraction à la LCD (art. 148 al. 1, 153, 154, 251 ch. 1 CP et 13 let. d de la loi sur la concurrence déloyale, du 30 septembre 1943 aLCD, remplacée par la nouvelle LCD, du 19 décembre 1986).

La Cour correctionnelle a ordonné que toutes les références à la marque Gucci figurant sur les 19'000 montres saisies soient enlevées, aux frais des condamnés, puis que ces objets leur soient remis, le tout sous la surveillance d'un huissier judiciaire.

B.– Par deux arrêts distincts du 18 avril 1990, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté les recours cantonaux formés séparément par le Procureur général et par les condamnés.

C.– Le Procureur général du canton de Genève se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il réclame la destruction des montres en cause, s'en prend aux acquittements intervenus (art. 153, 154 CP, 13 let. d aLCD) et demande l'annulation de l'arrêt du 18 avril 1990 le concernant ainsi que le renvoi du litige à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Les condamnés ont également saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité sur lequel il sera statué séparément.

D.– Invités à présenter des observations, les époux H. ont conclu au rejet des conclusions du Procureur général.

### *Droit*

1.– Dans la mesure où le Procureur général recourant fait valoir une application erronée du droit fédéral, à laquelle les moyens tirés du caractère prétendument arbitraire de cette application peuvent être assimilés, le pourvoi est recevable (art. 269 al. 1 PPF).

En revanche, saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral n'est pas habilité à examiner sous l'angle de l'art. 4 Cst. les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 114 IV 26 consid. 4, 113 IV 117 consid. e, 112 IV 138 consid. 1, 108 IV 129 consid. 6). Ces griefs seraient recevables exclusivement dans le cadre d'un recours de droit public. Or, le Ministère public n'a pas qualité pour former un recours de cette nature (art. 88 OJ). Ainsi, la cour de céans est ici liée par l'état de fait de l'autorité cantonale (art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF).

2.– a) Selon les termes de l'arrêt attaqué, «les 19'000 montres saisies possèdent tous les critères des montres Gucci produites antérieurement et mises sur le marché par le licencié exclusif. Le témoin Wiser, qui fabriquait des montres Gucci pour Interleonard, a déclaré à la Cour que pour lui les montres saisies étaient de vraies Gucci». D'après les constatations souveraines de la cour de cassation cantonale «les époux H. avaient seulement, sans autorisation, donc sans droit, apposé la marque Gucci sur ces 19'000 montres» (ibidem).

La jurisprudence a précisé qu'il y a falsification, respectivement mise en circulation de marchandises falsifiées au sens des articles 153 et 154 CP, lorsque l'état naturel de la marchandise se trouve modifié sans droit (ATF 10 IV 86, 94 IV 109 consid. 3). Or, ce n'est manifestement pas ce que l'autorité cantonale a retenu à la charge des accusés. En effet, il ne leur est pas reproché d'avoir fabriqué des montres objectivement «fausses», mais d'avoir apposé, sur de «vraies» montres Gucci, la marque de cette maison sans en avoir eu l'autorisation. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la jurisprudence citée doit être maintenue peut rester ouverte. Certes, un courant de doctrine propose une interprétation des art. 153 et 154 CP qui mette l'accent davantage sur la création d'une apparence illusoire de la marchandise, c'est-à-dire d'une différence entre le «*Sein*» et le «*Schein*»; (Schultz, *Warenfälschung*, dans RPS 103/1986, p. 373; Schwander, *Schweiz. Strafgesetzbuch*, 2e éd., Zurich 1964, p. 355; Stratenwerth, *Schweiz. Strafrecht*, bes. Teil I, Berne 1983, p. 263 n. 25; Schubarth, *Kommentar zum Schweiz. Strafrecht*, bes. Teil vol. 2, Berne 1990, p. 185 n. 6; Besse, *La répression pénale de la contrefaçon en droit Suisse*, thèse Lausanne 1990, p. 220 ss.).

Or, en l'espèce, la Cour de cassation genevoise n'a pas retenu à la charge des condamnés la création d'une apparence illusoire de ce genre mais s'est limitée à leur imputer le fait d'avoir apposé sur les «vraies» montres Gucci cette marque sans y être autorisés. Ces constatations souveraines ne permettaient pas de déclarer les prévenus coupables de falsification de marchandises ni de mise en circulation de marchandises falsifiées au sens des art. 153 et 154 CP.

b) Le recourant ne conteste pas la condamnation des accusés en application de la LMF (art. 24 let. a et c ainsi que 25 LMF). La libération du chef des infractions prévues aux art. 153 et 154 CP étant intervenue sans violation du droit fédéral, on l'a vu, la question du concours entre ces délits et ceux décrits dans la LMF peut demeurer indécise; (voir Troller, *Immaterialgüterrecht*, vol. II, 3e éd., Bâle 1985, p. 1005 ch. VI, d'après lequel l'application exclusive des dispositions pénales de la LMF en tant que loi spéciale se justifie).

c) Selon le recourant, les accusés se sont rendus coupables d'infraction à l'art. 13 let. d aLCD. Il n'examine cependant pas si cette disposition peut être appliquée en concours avec celles de la LMF, pour les mêmes faits. Troller (op. cit., p. 1005 ch. V) se prononce contre l'application cumulative sur le plan pénal de la LMF et de la LCD, la LCD cédant le pas à la LMF qui constitue une loi spéciale.

Si, comme en l'espèce, on reproche à l'accusé exclusivement d'avoir apposé une marque sans autorisation, on doit admettre que la LMF régit cette branche de la propriété intellectuelle de façon plus détaillée que la LCD, dont la portée est plus générale. Il se justifie dès lors d'écarter ici la LCD en tant que loi plus générale donc subsidiaire (voir Besse, op. cit., p. 245). Ainsi, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en n'appliquant pas la LCD, ce qui entraîne le rejet du pourvoi sur ce point également.

d) Il convient de préciser que, dans l'hypothèse où la LMF ne serait pas applicable, par exemple si la marque n'était en réalité pas protégée, il ne serait nullement

exclu que l'apposition d'une marque puisse, selon les circonstances, tomber sous le coup de l'art. 13 let. d aLCD; d'après cette disposition, en effet, se rend coupable de concurrence déloyale celui qui, intentionnellement, prend des mesures pour faire naître une confusion avec les marchandises d'autrui. Ce problème ne se pose toutefois pas ici car l'autorité cantonale a appliqué la LMF en tant que *lex specialis*.

3. Aux termes de l'art. 32 al. 2 LMF, le tribunal ordonnera, même en cas d'acquiescement, la destruction des marques illicites et, cas échéant, des marchandises, emballages ou enveloppes munis de ces marques, ainsi que des instruments et ustensiles qui ont servi à la contrefaçon. Ainsi, la destruction des marques doit être ordonnée sans exception alors que celle des marchandises intervient seulement «cas échéant» (*gegebenenfalls*; *al caso*). Dans la doctrine, on a dès lors opté pour une solution nuancée imposant la destruction des marchandises seulement dans les cas où les marques illicites ne peuvent pas être enlevées ou lorsque cela entraînerait un investissement disproportionné (voir Troller *op. cit.*, p. 974 ch. 3; Besse, *op. cit.*, p. 275). Dans les autres cas, le juge devrait en revanche se limiter à ordonner que les marques illicites disparaissent des marchandises en cause (voir art. 58 al. 2 et 3 CP et ATF 104 IV 149).

Cette manière de voir est conforme à la jurisprudence (voir ATF 34 II 771 consid. 8; Müller Pierre, *Le principe de la proportionnalité*, RDS 97/1978 II, p. 261; Troller, *op. cit.*, p. 974 n. 35; Trechsel, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar*, Zurich 1989, art. 58 n. 15). Ainsi, les instances cantonales n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que l'état de choses conforme au droit pouvait ici être restauré par la disparition des marques Gucci apposées sur les 19'000 montres. Les craintes, exprimées par le recourant, de voir après coup ces objets à nouveau porteurs de la marque illicite ne suffisent pas pour imposer dans ce cas la destruction des 19'000 montres. Le pourvoi sera rejeté sur ce point aussi.

#### *Art. 1, 7, 11 et 24 LMF – «MONTRES GUCCI II»*

- *Toute condamnation en vertu de l'article 24 LMF présupposant une marque valable, la validité de la marque est une question préjudicielle ou préalable ressortissant au droit fédéral (c. 4a).*
- *Si le prévenu soulève l'exception de nullité de la marque dans la procédure pénale, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité (c. 4b).*
- *Jede Verurteilung aufgrund von Art. 24 MSchG setzt eine gültige Marke voraus; die Pflicht zur Prüfung dieser Vorfrage nach der Gültigkeit der Marke ist bundesrechtlicher Natur (E.4a).*
- *Falls der Angeklagte im Strafverfahren die Einrede der Markennichtigkeit erhebt, kann ihm der Richter eine angemessene Frist zur Anhebung einer Nichtigkeitsklage ansetzen (E.4 b).*



Arrêt du tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 4 avril 1991 dans la cause H. c. procureur général du canton de Genève.

Les faits sont identiques à ceux de l'arrêt «MONTRES GUCCI I» publié ci-dessus. Par leur pourvoi en nullité au tribunal fédéral, les époux H. demandent principalement l'annulation de l'arrêt de la cour de cassation du canton de Genève du 18 avril 1990 en vue d'être acquittés du chef d'infraction à la LMF et d'obtenir la restitution des 19'000 montres saisies.

### *Droit*

4.- a) La Cour de cassation du canton de Genève a considéré avec raison que toute condamnation en vertu de l'art. 24 LMF présuppose une marque valable. Cela aurait dû conduire cette autorité à examiner d'office la validité de la marque Guccio Gucci en Suisse, pour les produits horlogers. Il s'agissait d'une question préjudicielle ou préalable, ressortissant au droit fédéral (voir ATF 112 IV 119 consid. 4a). D'ailleurs, les accusés avaient soulevé ce grief fondé sur la violation des art. 1er, 7 et 11 de la LMF (au sujet des deux marques Gucci et GG entrelacés) mais la cour de cassation cantonale l'a déclaré irrecevable; elle a considéré qu'il s'agissait d'une question de procédure, non pas de droit de fond. Or, en réduisant le problème de la validité des marques contestées à une question de procédure, l'instance cantonale de recours a en réalité appliqué le droit cantonal en lieu et place du droit fédéral. Cela entraîne l'annulation de la décision attaquée (voir ATF 107 IV 148 consid. 1).

b) Aucune des instances cantonales ne s'étant prononcée sur la validité des marques objets du litige en Suisse pour les produits horlogers, il convient de faire en sorte que ce point soit éclairci. L'état de fait ne permet pas au Tribunal fédéral de procéder à un examen plus approfondi de cette question juridique. Il appartiendra à l'autorité genevoise compétente soit de se déterminer elle-même sur cette validité au regard du droit des marques, soit d'impartir aux recourants un délai pour ouvrir une action en constatation de la nullité alléguée desdites marques. Cette seconde possibilité découle d'une interprétation par analogie de l'art. 86 LBI (RS 232.14). Elle est également proposée dans le message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, à l'art. 63 (FF 1991, p. 1 et 73; cf. Besse, La répression pénale de la contrefaçon en droit suisse, thèse Lausanne 1990, p. 319). Il s'agit d'une faculté laissée au juge. Si le prévenu soulève l'exception de nullité dans la procédure pénale, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité; la prescription est suspendue pendant la suspension de la procédure pénale.

Art. 18 al. 3, 24 lettres a, c et f et 25 al. 1 LMF, 21 al. 1, 22 al. 1, 153 et 154 chiffre 1 CPS – «LEVI STRAUSS II»

- Des jeans LEVI STRAUSS originaux sont falsifiés lorsqu'ils sont traités de façon à leur faire perdre certaines qualités des jeans LEVI STRAUSS authentiques (c. II. 2 b THC).
- A la différence de l'article 154 CPS, qui exige une mise en circulation, l'article 153 CPS réprime aussi de simples actes préparatoires (c. II. 3 a THC).
- Faire fabriquer des boutons, des rivets, des étiquettes et des cartons, destinés à la confection de faux jeans LEVI STRAUSS, constitue le délit de falsification de marchandises (c. II. 3 d et f THC).
- La contrefaçon est réalisée avant même que la marque contrefaite ait été apposée sur le produit fini (c. II. 4 a THC).
- Il y a concours idéal entre les articles 153–154 CPS et 24 LMF (TC).
- Echte Jeans «LEVI STRAUSS» sind gefälscht, wenn sie so behandelt worden sind, dass bestimmte Qualitäten der echten Jeans «LEVI STRAUSS» verlorengegangen sind (E. II. 2 b THC).
- Im Unterschied zu Art. 154 StGB, der ein Inverkehrbringen verlangt, verbietet Art. 153 StGB auch blosse Vorbereitungshandlungen (E. II. 3 a THC).
- Die Herstellung falscher Knöpfe, Schnallen, Etiketten und Schachteln, welche zur Fertigstellung falscher Jeans «LEVI STRAUSS» bestimmt sind, erfüllt bereits den Tatbestand der Warenfälschung (E. II. 3 d und f THC).
- Die Warenfälschung ist bereits begangen, noch bevor die nachgemachte Marke auf das fertige Produkt angebracht worden ist (E. II 4 a THC).
- Zwischen den Art. 153–154 StGB und Art. 24 MSchG besteht Idealkonkurrenz (TC).

Jugement du 28 mai 1990 du tribunal d'Hérens et Conthey et arrêt du tribunal cantonal du canton du Valais du 22 février 1991 dans la cause Ministère public et Levi Strauss & Co. c. A.

## I.

1. a. Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre créé ou falsifié par un tiers, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

C'est ainsi que l'auteur peut falsifier un titre en modifiant un document qui n'était pas faux par lui-même. Par exemple, l'auteur ajoute, retranche ou change des lettres, des chiffres ou des mots, voire même des phrases entières. Le titre qui était régulier devient ainsi faux, en sorte qu'en réalité le faussaire, ici aussi, crée un titre faux (LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, Partie spéciale, p. 528).

Subjectivement, c'est consciemment et volontairement que l'auteur doit avoir créé un titre faux. En outre, l'auteur doit avoir agi dans le dessein défini à l'art. 251 ch. 1 al. 1 CP – porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ou (se) procurer un avantage illicite – qui suffit en soi: il n'est pas nécessaire qu'un avantage ait été concrètement obtenu ou qu'un dommage ait été causé à autrui (LOGOZ, op. cit., p. 532-3).

## II.

2. a. Aux termes de l'art. 154 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura mis en vente ou en circulation de quelque autre façon des marchandises contrefaites, falsifiées ou dépréciées, en les donnant pour authentiques, non altérées ou intactes, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins et l'amende si le délinquant fait métier de tels actes. Le jugement de condamnation sera publié.

La contrefaçon consiste dans la reproduction par imitation d'un modèle, de telle sorte que le produit d'imitation donne à penser qu'il est lui-même l'original (Besse François, La répression pénale de la contrefaçon en droit suisse, p. 219). Selon le Tribunal fédéral, il y a contrefaçon lorsque l'auteur imite une marchandise originale à partir de matières premières sans origine particulière; il ne modifie pas la marchandise authentique mais, par une autre voie, s'efforce d'en reproduire les aspects caractéristiques (RSPI 1986, p. 311). On entend par falsification toute modification de la substance voire de l'apparence d'une marchandise ayant pour conséquence que cette marchandise altérée n'est pas ce qu'elle paraît être ou n'a pas toutes les qualités qu'elle paraît avoir (Besse, op. cit., p. 220 ss). D'après l'arrêt précité du Tribunal fédéral, l'action de falsifier une marchandise se définit par rapport à une marchandise authentique originale. Pour ce qui est de la mise en vente ou en circulation, celle-ci englobe toute activité tendant à mettre la marchandise à la disposition d'autres personnes, pour qu'elles en fassent usage; le délit est consommé dès qu'il y a eu mise en vente ou en circulation (LOGOZ, op. cit., p. 174-5).

Du point de vue subjectif, l'intention suppose que l'auteur a su, ou du moins a envisagé, que la marchandise mise en circulation était en réalité contrefaite ou falsifiée. De plus, le délinquant doit avoir agi dans le dessein de tromper autrui dans les relations d'affaires.

Concernant le métier, le Tribunal fédéral a récemment précisé sa jurisprudence constante, à propos d'un cas d'escroquerie, en ce sens que fait métier d'une infraction celui qui la commet dans le dessein d'en tirer des revenus et tout en étant prêt à agir dans un nombre indéterminé de cas, dès que se présente une occasion favorable, sans égard au fait que la victime soit toujours la même (ATF 115 IV 34 = JT 1990 IV 104). Peu importe le gain effectivement réalisé, la recherche d'un gain occasionnel ou régulier, ou la plus ou moins longue période d'activité (JT 1952 IV 143; JT 1953 IV 140).

b. A. a tout d'abord fait parvenir à la société B. le lot de 4275 paires de jeans livré par C. Bien que ces jeans aient été originaux, dans leur état brut, ils ont été par la suite délavés ou traités, par quelqu'un d'autre que LEVI STRAUSS ou ses représen-

tants de sorte qu'ils n'avaient pas toutes les qualités d'un jeans LEVI STRAUSS authentique; ils étaient donc falsifiés. L'accusé le savait ou, à tout le moins, a admis sérieusement la possibilité qu'ils soient faux puisque ces jeans n'étaient pas accompagnés d'un certificat d'origine. En outre, les démarches entreprises dès septembre 1988 démontrent qu'A avait le dessein de tromper autrui sur la qualité des pantalons mis sur le marché.

En mars 1989, A. reçut de C. une seconde livraison de 6000 paires de jeans qui, ainsi que l'expertise l'a confirmé, étaient contrefaits. Un premier lot de 1700 paires fut expédié à la même société française. L'accusé savait avec certitude que ces jeans étaient contrefaits.

Dans ces deux premiers cas, le délit de mise en circulation de marchandises falsifiées est ainsi consommé.

Pour ce qui est des 4300 paires restantes, elles furent bloquées à la douane puis séquestrées par les autorités françaises. Dans ce cas, il y a lieu de retenir le délit manqué (art. 22 al. 1 CP) de mise en circulation de marchandises falsifiées car, bien que le résultat ne se soit finalement pas produit, l'accusé avait accompli tous les actes constitutifs de l'infraction qui dépendaient de sa volonté.

Compte tenu des dispositions prises par l'accusé en vue de la contrefaçon de jeans et des quantités importantes qu'il envisageait de mettre sur le marché, il est évident qu'A. entendait bien tirer des revenus réguliers de son activité délictuelle et fournir, autant et aussi souvent qu'il le pouvait, des jeans contrefaits: il a donc agi avec métier.

A. a donc violé à trois reprises les dispositions de l'art. 154 ch. 1 CP, dont une fois par délit manqué (art. 22 al. 1 CP). Ayant agi par métier, il est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins et de l'amende; le jugement de condamnation devra en outre être publié (art. 154 ch. 1 al. 2 CP).

3. a. Aux termes de l'art. 153 al. 1 CP, celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires, aura contrefait, falsifié ou déprécié des marchandises, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins et l'amende si le délinquant fait métier de tels actes et le jugement de condamnation sera publié (al. 2).

A la différence de l'art. 154 CP, qui exige une mise en circulation, l'art. 153 CP réprime simplement des actes préparatoires (Noll, Schweizerisches Strafrecht, B.T. I, p. 209). L'acte délictueux se rapporte à tous les objets corporels mobiliers qui sont susceptibles d'être mis dans le commerce; ainsi, il a été jugé que des cadrans de montre destinés à devenir parties intégrantes de montres complètes constituaient des marchandises (RSPI, 1986, p. 311). Pour le surplus, les considérations émises à propos de l'art. 154 CP sur la contrefaçon et le métier peuvent être reprises sans autre ici.

b. Lorsque, le 28 septembre 1988, l'accusé signa un contrat avec D. portant sur l'exécution de 10'000 paires de jeans, il avait l'intention de fabriquer des contrefaçons de jeans LEVI STRAUSS 501. A. n'était pas au stade de simples pourparlers: il avait déjà eu des contacts sérieux dans ce but et le contrat prévoyait l'exécution des jeans contrefaits dans les moindres détails, avec le prix, les délais de livraison, etc. Ainsi qu'il a été retenu en fait, l'accusé n'a pas dénoncé le contrat parce qu'il avait

peur de son partenaire, mais parce qu'il se mettait en affaires avec E. On doit donc admettre, vu les circonstances et la personnalité de l'accusé, que celui-ci avait accompli des démarches concrètes au point qu'il n'y avait plus de sa part un revirement spontané: c'est très vraisemblablement des motifs purement économiques qui l'ont fait changer son fusil d'épaule. Au demeurant, il ne fait aucun doute que l'accusé voulait, par la confection de jeans imités, tromper intentionnellement ses partenaires dans ses relations commerciales. A. doit ainsi être reconnu coupable de tentative de falsification de marchandises (art. 21 al. 1 et 153 ch. 1 CP).

c. La première commande de 10'000 accessoires contrefaits passée à E. n'a pas été retenue dans l'acte d'accusation: il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point en l'absence d'une extension de l'état de fait avant les débats ou à tout le moins lors de ceux-ci (art. 136 ch. 2 CPP). Agir différemment conduirait à une forme de violation du droit d'être entendu et ne correspondrait pas à la pratique en la matière (RVJ 1987.276 et 280; BJP 1989.660).

d. En commandant à E. 20'000 accessoires contrefaits (boutons, rivets, cartons) qui ont été livrés à F. pour la fabrication de faux jeans LEVI STRAUSS 501, l'accusé a agi à titre de coauteur. En effet, A. a décidé, de son propre chef, de faire fabriquer des objets contrefaits et a ainsi participé de manière prépondérante à la commission de l'infraction. Bien qu'il ne s'agisse que d'accessoires, qui en soi ne peuvent être mis directement en vente, on doit admettre que l'infraction de falsification de marchandises est consommée dès lors que l'art. 153 CP vise des actes préparatoires; sinon, de tels actes demeureraient impunis jusqu'au moment de la mise en circulation du produit fini. Au surplus, le dessein de tromperie d'A. et son intention de contrefaire des marchandises ne prêtent pas à discussion.

e. Par télex du 15 mars, A. confirma à F. une commande de 3150 paires de pantalons qui devaient être fabriqués d'après les modèles de jeans LEVI STRAUSS 501 authentiques qu'il lui avait remis. Comme il a été placé en détention préventive du 10 au 31 mai, les jeans contrefaits n'ont peut-être pas été fabriqués ou, en tout cas, n'ont pu lui être livrés. Il faut cependant bien admettre qu'A. avait ainsi accompli tous les actes correspondant à la violation de l'art. 153 CP qui dépendaient de sa volonté, mais qu'il n'a pu poursuivre son activité délictuelle en raison de son arrestation. Il doit dès lors être reconnu coupable de tentative de falsification de marchandises (art. 21 al. 1 et 153 ch. 1 CP).

f. En passant commande à G. de 14'400, puis de 27'000 étiquettes portant faussement la mention LEVI STRAUSS, A. s'est rendu coupable de falsification de marchandises, en qualité de coauteur pour les mêmes raisons que ce qui a été dit pour les accessoires provenant de E.

g. Dans tous ces cas, et pour les mêmes motifs exposés en relation avec l'art. 154 CP, il est patent qu'A. a agi par métier. Il est donc passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins et de l'amende; de plus, le jugement de condamnation sera publié (art. 153 ch. 1 al. 2 CP).

4. a. Aux termes de l'art. 24 LMF, quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitée de manière à induire le public en erreur (lit. a), ou aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou des marchandises revêtus d'une marque qu'il savait être contrefaite, imitée ou indûment apposée (lit. c), ou aura contrevenu aux dispositions de l'art. 18 al. 3 de la présente loi (lit. f), sera puni d'une amende de fr. 30 à 2'000, ou d'un emprisonnement de trois jours à une année, ou de ces deux peines réunies (art. 25 al. 1 LMF).

L'art. 18 al. 3 LMF réprime le comportement de celui qui appose sur un produit une indication de provenance qui n'est pas réelle ou qui met en circulation un produit revêtu d'une telle indication. Une indication de provenance n'est pas réelle au sens de cette disposition lorsqu'elle est apposée sur un produit qui provient d'un autre lieu que celui qu'elle désigne ou dont la qualité ne correspond pas à la qualité habituelle des produits provenant de cet endroit (Besse, op. cit., p. 172).

L'application de l'art. 24 lit. a LMF exige l'existence d'une marque valablement enregistrée et utilisée comme telle, laquelle a fait l'objet d'une contrefaçon ou d'une imitation. Il n'est pas nécessaire que la tromperie du public se soit effectivement produite: un simple risque suffit. Contrairement à une jurisprudence difficilement compatible avec le texte légal et critiquée par une partie de la doctrine (cf. Besse, op. cit., p. 156 ss), il n'est pas indispensable que la marque contrefaite ait été apposée sur le produit fini. Une telle exigence rendrait impossible toute répression jusqu'au moment où la marchandise serait effectivement mise en circulation, ce qui viderait quasiment de son sens la lettre a de l'art. 24 LMF puisque, à ce moment-là, la lettre c serait applicable. Par ailleurs, précisons que la contrefaçon réprimée par la lettre a empêche l'application de la lettre b de ce même article (RSPI 1987, p. 286).

Concernant la mise en vente ou en circulation des marchandises contrefaites, il convient de relever que celle-ci doit avoir lieu sur le territoire suisse, un port franc étant considéré comme tel; en outre, la mise en circulation est réalisée déjà par l'expédition de la marchandise à l'acheteur (ATF 110 IV 108 = JT 1985 I 198).

b. Concernant les jeans falsifiés (4275) et contrefaits (1700), selon le modèle LEVI STRAUSS 501, dont la marque est déposée et mondialement connue, il convient de retenir une violation de l'art. 24 lit. c LMF, puisqu'il y a eu mise en circulation. Pour les 4300 paires bloquées à la douane, faute de mise en circulation, il n'y a lieu de retenir qu'une violation de l'art. 24 lit. a LMF.

Dans ces deux cas, il y a lieu également de retenir une violation de l'art. 18 al. 3 LMF, étant donné que l'accusé a mentionné que ces pantalons étaient fabriqués aux USA, alors qu'ils l'avaient été en Italie.

Pour ce qui est des 20'000 accessoires, en particulier des boutons portant faussement la mention LEVI STRAUSS, fabriqués par E. et des 14'400 étiquettes portant la même fausse mention, tous objets livrés à F. en vue de contrefaçon, il y a eu violation de l'art. 24 lit. a LMF. Quand bien même cet élément ne paraît pas déterminant, il faut rappeler qu'une partie de ces accessoires contrefaits ont sans doute été cousus sur les 3150 jeans que F. s'appropriait à livrer à A.

Quant aux 27'000 étiquettes contrefaites qui ont été séquestrées en Suisse, il y a lieu également de retenir une violation de l'art. 24 lit. a LMF. Peu importe que ces étiquettes qui ressemblaient aux véritables étiquettes LEVI STRAUSS, n'aient pas

encore été cousues sur des pantalons; elles étaient destinées à l'être et étaient de nature à induire le public en erreur. En effet, pour le consommateur, c'est généralement l'apparence extérieure (boutons, rivets, étiquettes) qui permet de distinguer une marque d'une autre, d'où la nécessité de sanctionner tous les actes préparatoires d'une contrefaçon conduisant au produit final, en tant que ces actes constituent une violation de la marque d'autrui.

Le tribunal cantonal a confirmé le jugement entrepris sur la question de la falsification des jeans et de leur mise en circulation; en outre, il a jugé que:

Le seul point pouvant prêter à discussion est celui de savoir s'il y a concours entre l'infraction réprimée par l'art. 24 let. a et c LMF – retenue par les premiers juges – et celles sanctionnées par les art. 153 et ss CP. Cette question peut être résolue par l'affirmative, en se basant sur la thèse de François Besse (La répression pénale de la contrefaçon en droit suisse, Université de Lausanne 1990, p. 245/246 avec la doctrine et la jurisprudence citées). Selon cet auteur, contrairement à l'opinion qu'il a exprimée à propos de la loi contre la concurrence déloyale, le Tribunal fédéral a de tout temps admis le concours idéal entre les art. 153 et ss CP et les dispositions de la loi sur les marques, lorsque les conditions d'application de ces deux lois étaient réunies. Il considère en effet que, lorsque d'autres éléments que la marque sont imités, on ne saurait priver les produits de marque de la protection des art. 153 et ss CP pour la réduire à celle, moins efficace, des art. 24 et ss LMF, alors même que celle-ci devrait constituer une garantie supplémentaire. D'autre part, les deux lois ne protègent pas exactement le même groupe de personnes: alors que les art. 153 à 155 CP protègent avant tout l'acheteur et le consommateur contre les marchandises falsifiées ou contrefaites, l'art. 24 LMF protège l'acheteur, mais surtout le fabricant ou le commerçant, qui ne doit pas tolérer la circulation de marchandises qui portent sa marque, mais ne sont pas fabriquées par lui. La solution est la même en ce qui concerne le droit d'auteur, le droit des brevets et le droit des dessins et modèles. Cette jurisprudence paraît contradictoire à celle qui concerne les rapports entre les art. 24 LMF et 3 let. d LCD.

Elle n'en demeure pas moins entièrement justifiée. En effet, alors que les infractions définies par l'art. 24 LMF sont comprises dans celles qui sont régies par l'art. 3 let. d LCD, elles ne le sont pas nécessairement dans celles qui sont réprimées aux art. 153 à 155 CP. Non seulement, le cercle des personnes protégées par ces deux groupes de dispositions ne coïncide pas tout à fait, mais de surcroît, la réalisation des infractions définies par les art. 153 à 155 CP est soumise à une condition qui ne figure pas dans la loi sur les marques: l'exigence d'un dessein de tromper autrui dans les relations d'affaires. L'art. 24 LMF n'est donc pas une *lex specialis* par rapport aux art. 153 et ss CP. Il n'y a pas non plus subsidiarité entre ces dispositions.

Au terme de cet examen, il convient donc, suivant la thèse de François Besse, d'approuver la jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point et de confirmer le jugement entrepris pour ce qui a trait à la contrefaçon des jeans et à leur commercialisation.

Art. 11 MSchG, 110 Abs. 1 IPRG – «DOMSEL»

- Die obliationenrechtlichen Fragen eines Abtretungsvertrages wie, insbesondere Zustandekommen, Gültigkeit, Erfüllung und Beendigung eines solchen Vertrages, unterstehen dem Vertragsstatut, während sich die Frage nach Erwerb, Verlust und Übertragbarkeit der abgetretenen Schutzrechte nach dem Schutzrechtsstatut beurteilen.
- Wird ein Unternehmen mit seinem gesamten Vermögen veräussert, so gehören hierzu auch die latenten Prioritätsrechte an gebrauchten, aber in der Schweiz noch nicht eingetragenen Marken.
- Les points d'un contrat de cession de marque qui relèvent du droit des obligations, soit en particulier la conclusion, la validité, l'exécution et l'extinction, sont soumis au droit régissant le contrat, tandis que le droit du lieu où la protection est revendiquée s'applique à l'acquisition, la perte et la transmissibilité des droits cédés.
- Si une entreprise est aliénée avec tous ses actifs, cela comprend les droits latents à des marques utilisées mais non encore enregistrées en Suisse.

BGer I. Zivilabt., vom 16. Oktober 1991 i.S. Domsel GmbH ca. Domsel AG (mitgeteilt von Fürsprecher E. Marbach, Bern).

Seit 1971 vertreibt die deutsche Firma Domsel Dichtring GmbH + Co. KG (Domsel KG) die von ihr hergestellten und mit dem deutschen Warenzeichen Wz. 840'941 DOMSEL gekennzeichneten Produkte, insbesondere auch DOMSEL-Dichtringe, durch ihren Alleinvertreter in der Schweiz, ohne hier das Zeichen DOMSEL als Marke eintragen zu lassen. 1984 wurde unter Mitwirkung der Domsel KG die schweizerische Domsel AG gegründet, welche die von ihr in der Schweiz vertriebenen DOMSEL-Produkte anfänglich von der Domsel KG bezog, dann aber selbst Dichtringe herzustellen begann, um damit auch den bisherigen Alleinvertreter der Domsel KG zu beliefern. Sie hinterlegte am 2. September 1987 die schweizerische Marke 359'305 DOMSEL.

Mit Kaufvertrag vom 26. Januar 1988 verkaufte die Domsel KG das gesamte Anlagevermögen ohne jede Ausnahme, das deutsche Warenzeichen Wz 840'941, sämtliche Erfindungen, das vorhandene Know-how etc. ebenfalls ohne jegliche Ausnahme an die Domsel GmbH. Am 28. Juli 1988 hinterlegte diese, die weiterhin DOMSEL-Produkte in die Schweiz exportierte, die schweizerische Marke 363'403 DOMSEL.

Nachdem es wegen der Berechtigung am Zeichen DOMSEL zwischen der deutschen und der schweizerischen Domsel-Gesellschaft zu Auseinandersetzungen gekommen war, leitete die Domsel GmbH beim Handelsgericht des Kantons Bern Klage gegen die Domsel AG ein. Mit Urteil vom 25. September 1990 erklärte das Handelsgericht die Marke 359'305 DOMSEL der Beklagten als nichtig und verbot dieser, die Bezeichnung Domsel als Marke für Dichtungen und andere Produkte zu verwenden.



den. Gegen dieses Urteil erhob die Beklagte staatsrechtliche Beschwerde und Berufung an das Bundesgericht. Dieses wies die staatsrechtliche Beschwerde im Verfahren gemäss Art. 92 Abs. 1 und 3 OG und die Berufung im Verfahren nach Art. 60 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 OG mit Entscheidung vom gleichen Tage ab.

### *Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes zur staatsrechtlichen Beschwerde*

2.– Willkür erblickt die Beschwerdeführerin in der Annahme des Handelsgerichts, nach dem Parteiwillen sei mit dem Kaufvertrag vom 26. Januar 1988 die Domsel Dichtring GmbH + Co. KG (Domsel KG) in ihrer Gesamtheit und unter Einschluss sämtlicher Immaterialgüter auf die Beschwerdegegnerin übertragen worden.

a) Wie im Berufungsentscheid auszuführen ist, richtet sich die Auslegung des Vertrags vom 26. Januar 1988 nach deutschem Recht. Im Berufungsverfahren kann die Anwendung ausländischen Rechts lediglich in nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten überprüft werden (Art. 43a Abs. 2 OG), zu denen der vorliegende Streit als markenrechtliche Auseinandersetzung nicht gehört (Art. 45 lit. a OG; Poudret/Sandoz-Monod, N. 5 zu Art. 43a OG). Die aufgrund des deutschen Rechts vorgenommene Vertragsauslegung durch die Vorinstanz unterliegt daher nur der Überprüfung im Beschwerdeverfahren und ist auf die Frage beschränkt, ob die Rechtsanwendung vor dem Willkürverbot standhält. Auch gegen die als willkürlich gerügten Feststellungen des Handelsgerichts über äussere Tatsachen und den inneren Parteiwillen steht allein die Beschwerde offen (Art. 84 Abs. 2 OG i.V.m. Art. 63 Abs. 2 OG).

b) Gemäss Ziff. 1 des Kaufvertrags vom 26. Januar 1988 verkaufte die Domsel KG der Beschwerdegegnerin «das gesamte Anlagevermögen . . . ohne jede Ausnahme, das Warenzeichen der Gemeinschuldnerin, eingetragen unter Nr. 840 941, sämtliche Erfindungen, das vorhandene Know-how . . . ebenfalls ohne jegliche Ausnahme»; in Ziff. 7 bezeichneten die Parteien den Kauf im Hinblick auf § 613a BGB ausdrücklich als «Gesamtbetriebsübernahme». Irgendwelche Vertragsbestimmungen, nach denen einzelne Vermögenswerte der Domsel KG von der Übernahme ausgeklammert worden waren, vermag auch die Beschwerdeführerin nicht zu nennen.

Es ist deshalb keineswegs unhaltbar (BGE 116 II 29 E. 5 mit Hinweisen), sondern vielmehr offensichtlich zutreffend, wenn das Handelsgericht annimmt, die Parteien hätten auch das latente Prioritätsrecht aus dem Erstgebrauch des deutschen Warenzeichens Nr. 840'941 in der Schweiz durch die Domsel KG auf die Käuferin übertragen wollen. Dass im Vertrag allein das Warenzeichen Nr. 840'941 erwähnt worden sei, berechtigte die Beschwerdeführerin angesichts des umfassend formulierten Vertragsgegenstands nicht zum Umkehrschluss, das latente Prioritätsrecht an der erst später eingetragenen CH-Marke der Beschwerdegegnerin sei vom Übergang ausgenommen gewesen. Weil das latente Recht damals noch zum ausdrücklich im Vertrag aufgeführten deutschen Zeichen Nr. 840'941 gehörte, kann die Beschwerdeführerin auch nichts daraus für sich ableiten, dass sich die Beschwerdegegnerin in ihrem Brief vom 31. Mai 1989 gegen die Übernahme von im Vertrag nicht ausdrücklich genann-

ten Rechten und Pflichten verwahrt habe. Ebenso unbehelflich ist, dass die unmittelbare Schutzwirkung des im Vertrag genannten Warenzeichens kraft Territorialitätsprinzip auf Deutschland beschränkt war. Wie nämlich der Hinweis auf Händlerbeziehungen im Ausland (Ziffer 5 des Vertrags) zeigt, gingen die Parteien davon aus, dass das deutsche Warenzeichen im Ausland gebraucht worden war und daher zu latenten Prioritätsrechten geführt haben konnte. Bestätigt wird der vom Handelsgericht bejahte Übergang des latenten Prioritätsrechts schliesslich dadurch, dass das deutsche Recht von der tatsächlichen Vermutung ausgeht, bei der Veräusserung eines Unternehmens würden die bestehenden Warenzeichenrechte mitübertragen (Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl. 1985, N. 17 zu § 8 WZG).

3.– Unbegründet ist die weitere Rüge der Beschwerdeführerin, das Handelsgericht habe in willkürlicher Anwendung deutschen Rechts die Gesamtbetriebsnachfolge einer Gesamtrechtsnachfolge gleichgesetzt. Wie im Berufungsentscheid auszuführen ist, gilt ebenso wie bei eingetragenen Marken auch für die nach schweizerischem Recht zu beurteilende Übertragung des latenten Prioritätsrechts aus dem Gebrauch des deutschen Zeichens in der Schweiz, dass dieser Übergang keines besonderen Formalaktes bedurfte, sondern mit der Übertragung des Geschäfts vollzogen war. Damit war auch nicht die Annahme einer Gesamtrechtsnachfolge nötig, um den Übergang des latenten Prioritätsrechts ohne Vorliegen eines solchen Formalaktes bejahen zu können.

#### *Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes zur eidgenössischen Berufung*

2.– Soweit die Beklagte geltend macht, der angefochtene Entscheid habe nicht ausländisches Recht angewendet, wie es das schweizerische IPR vorschreibe, ist die Berufung nach der ausdrücklichen und vorliegend anwendbaren (BGE I 16 II 623 mit Hinweis) Vorschrift des Art. 43a Abs. 1 lit. a OG zulässig. Verwehrt wäre es dem Bundesgericht hingegen, im Berufungsverfahren selbst ausländisches Recht anzuwenden, wenn sich herausstellen würde, dass der kantonale Richter bei richtiger Anwendung schweizerischen Kollisionsrechts ausländisches statt schweizerisches Recht hätte anwenden müssen; denn Gegenstand des Berufungsverfahrens kann die Anwendung ausländischen Rechts nur in nicht vermögensrechtlichen Zivilstreitigkeiten sein (Art. 43a Abs. 2 OG), zu denen markenrechtliche Streitigkeiten nicht gehören (Art. 45 lit. a OG; Poudret/Sandoz-Monod, N. 5 zu Art. 43a OG). Weil aber die mit der Berufung geforderte Abweisung der Klage und Zusprechung der Widerklage die vorgängige Anwendung deutschen Rechts voraussetzen würde, könnte bei Gutheissung der Berufung ohnehin nur dem Eventualbegehren auf Rückweisung der Sache zwecks Neuurteilung nach diesem Recht entsprochen werden (Poudret/Sandoz-Monod, N. 3 zu Art. 43a OG).

Ergebnis der Anwendung ausländischen Rechts und im Berufungsverfahren gemäss Art. 43a Abs. 2 OG daher nicht zu prüfen ist sodann die erfolglos mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochtene Annahme des Handelsgerichts, aufgrund des nach deutschem Recht ausgelegten Kaufvertrags vom 26. Januar 1988 sei das latente Prioritätsrecht aus dem Erstgebrauch des deutschen Zeichens in der Schweiz auf

die Klägerin übergegangen. Soweit diese Annahme ausserdem auf Feststellungen über den wirklichen Parteiwillen und andere Tatsachen beruht, steht der Überprüfung im Berufungsverfahren Art. 63 Abs. 2 OG entgegen.

3.– Wie der gesamte Kaufvertrag vom 26. Januar 1988 untersteht auch der darin vereinbarte Übergang des latenten Prioritätsrechts aus dem Erstgebrauch des deutschen Zeichens DOMSEL in der Schweiz dem Vertragsstatut. Das Handelsgericht hat diese Frage daher in richtiger Anwendung schweizerischen Kollisionsrechts nach deutschem Recht beurteilt. Was für die Vereinbarung der Übertragung von Rechten an eingetragenen Marken gilt, hat erst recht für nicht eingetragene Prioritätsansprüche zu gelten: Wird ein Unternehmen mit zugehöriger Marke veräussert, so ist die Übertragung der Markenrechte nur ein Vertragsbestandteil, der keine gesonderte Anknüpfung rechtfertigt, sondern dem Statut des Gesamtvertrags folgt (Troller, Das Internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 215). Im übrigen unterläge dieser Bestandteil auch bei selbständiger Anknüpfung nicht dem Recht des Schutzstaates, sondern dem Recht am Wohnsitz des Übertragenden (BGE 101 II 298 E. 2a für den Lizenzvertrag; nunmehr generell Art. 122 Abs. 1 IPRG).

4.– Zu prüfen bleibt die Frage, ob das Handelsgericht zutreffend aufgrund des schweizerischen Rechts annimmt, der am 26. Januar 1988 nach deutschem Recht vereinbarte Übergang des latenten Prioritätsrechts habe in der Schweiz zur Gebrauchspriorität der CH-Marke Nr. 363'403 der Klägerin geführt. Schweizerisches Recht ist anwendbar, wenn die Voraussetzungen für die bejahte Gebrauchspriorität unter das Marken- und nicht unter das Vertragsstatut fallen. Denn kraft Territorialitäts- oder Schutzlandprinzip richtet sich das Markenstatut nach dem Recht des Staates, für den der Schutz der Marke beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG).

a) Die Marke verleiht ein ausschliessliches Herrschaftsrecht über ein Warenzeichen. Für die Abgrenzung des Vertrags- vom Markenstatut kann daher die Abgrenzung zwischen Vertrags- und Sachstatut bei der Übertragung dinglicher Rechte herangezogen werden. Während dem Vertragsstatut sämtliche obligationenrechtlichen Fragen (Zustandekommen, Gültigkeit, Erfüllung, Beendigung eines Vertrags) unterstehen, beurteilen sich Erwerb und Verlust und insbesondere auch die Übertragung von dinglichen Rechten nach dem Sachstatut (Vischer, Internationales Vertragsrecht, S. 178 f.; Vischer/von Planta, Kurzlehrbuch des IPR, 2. Aufl. 1982, S. 156 f.). Die Frage der Übertragung umfasst auch diejenige nach der Übertragbarkeit sowie die Frage nach der Form des Übertragungsgeschäfts (Schnyder, Das neue IPR-Gesetz, 2. Aufl. 1990, S. 91). So beurteilt sich die Übertragbarkeit eines Wohnrechts an einer Liegenschaft in der Schweiz als Frage des Sachstatuts auch dann nach schweizerischem Recht, wenn die Parteien das Übertragungsgeschäft ausländischem Recht unterstellen. Mit der seit Jahrzehnten im schweizerischen IPR von Lehre und Rechtsprechung verpönten Vertragsspaltung hat dies nichts zu tun.

Entsprechendes gilt für die Tragweite des Markenstatuts im Verhältnis zum Vertragsstatut des Übertragungsgeschäfts. Ob durch den Vorgebrauch der Domsel KG ein latentes Prioritätsrecht aus dem Erstgebrauch des deutschen Zeichens DOMSEL

in der Schweiz entstanden war, ob dieses latente Recht durch Rechtsgeschäft übertragen werden konnte und ob dabei formelle Erfordernisse zu beachten waren, sind als Voraussetzungen für die vom Handelsgericht bejahte Gebrauchspriorität der CH-Marke Nr. 363'403 ausnahmslos Fragen des Markenstatuts. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der vereinbarte Übergang des latenten Prioritätsrechts keine dem Vertragsstatut zuzuordnende Frage des möglichen Vertragsinhalts, bestimmt doch das Vertragsrecht nur in allgemeinen Grundsätzen (vgl. Art. 19/20 OR bzw. Art. 306 ff. BGB), was rechtlich möglicher und zulässiger Inhalt eines Vertrages sein kann. Das Handelsgericht hat deshalb zutreffend angenommen, als Voraussetzung für die Gebrauchspriorität der CH-Marke Nr. 363'403 unterliege auch die am 26. Januar 1988 vereinbarte Übertragung des latenten Prioritätsrechts dem Markenstatut und sei daher nach schweizerischem Recht zu beurteilen.

b) Die Richtigkeit der Unterstellung unter das Markenstatut wird dadurch bestätigt, dass die Massgeblichkeit des Vertragsstatuts den schweizerischen Grundsatz der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb unterlaufen würde (Art. 11 MSchG). Gewisse Staaten lassen eine vom Geschäftsbetrieb losgelöste Übertragung zu (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Aufl. 1985, S. 813). Müsste der Schweizer Richter eine derart übertragene schweizerische Marke anerkennen, so war der mit der Bindung bezweckte Schutz des Publikums vor Täuschung über die Herkunft von Produkten, deren Marke übertragen worden ist, nicht mehr gewährleistet (Urteil des Bundesgerichts vom 16. März 1971 E. 3, in: PMMB1 1971 I, S. 43).

5.– Im Gegensatz zur Anwendbarkeit wird die Anwendung des schweizerischen Rechts mit der Berufung nicht angefochten. Sie ist im übrigen richtig. So hat das Handelsgericht zutreffend erkannt, dass gleich einer Marke auch ein latentes Prioritätsrecht aus dem Zeichengebrauch entsprechend dem Schutzzweck von Art. 11 MSchG nur dann gültig übertragen wird, wenn auch das Geschäft, dessen Erzeugnisse durch das Zeichen unterschieden werden, übergeht. Zutreffend hat die Vorinstanz sodann erkannt, dass die Übertragung des latenten Prioritätsanspruchs nach schweizerischem Recht, das selbst für die Gültigkeit der Übertragung von eingetragenen Marken keine Vormerkung im Markenregister vorsieht (BGE 99 Ib 340 E. 2b), von keinen formellen Erfordernissen abhängig ist. Erfolgt war der Rechtserwerb allerdings erst mit dem Vollzug der Übertragung des Geschäfts (BGE 108 II 218 E. 1a; Troller, a.a.O. S. 815).

#### IV. Patentrecht / Brevets

Art. 1, Art. 7, Art. 26, Abs. 1, Ziff. 1, Art. 66 lit. a, Art. 77, Abs. 1 und 2 PatG,  
Art. 2 ZGB – «PR-LAGERSYSTEM I»

- Rechtsmissbräuchliche Geltendmachung einer Patentverletzung wegen zu langem Zuwarten mit der Geltendmachung von Ansprüchen nur dann, wenn durch das zu lange Zuwarten beim Verletzer in guten Treuen das Vertrauen geweckt wurde, dass der Patentinhaber seine Rechte aus dem Patent nicht geltend machen würde (II.1).
- Der Patentinhaber kann so lange mit Stellung eines Massnahmebegehrens zuwarten, bis er sichere Kenntnis von der konkreten Ausführungsform des Verletzers hat und somit sein Begehren entsprechend formulieren kann (II.2).
- Im Massnahmeverfahren hat die Nichtigkeit eines Patentes glaubhaft gemacht zu werden. Obwohl der Richter nach schweizerischem Recht zu prüfen hat, kann er vorgeprüfte ausländische Patente hilfsweise in die Entscheidung einbeziehen (III.1). Prima facie – Beweis des Nichtigkeitsklägers in concreto nicht erbracht.
- Zum Vergleich zwischen angegriffenem Patent und Stand der Technik dürfen nur Merkmale herangezogen werden, die auf gleicher oder ähnlicher Problemstellung oder gleicher technischer Funktion und gleichen technischen Mitteln auf dem gleichen oder verwandten technischen Gebiet zur Verwendung gelangen (III.4). Weder für Aufgabe noch Lösung konnte in concreto im Stand der Technik eine Anregung gefunden werden.
- Eine Patentverletzung liegt dann vor, wenn alle für die Lösung der Aufgabe wesentlichen Merkmale einer Erfindung benützt werden, wobei darunter auch für den Fachmann aus der Patentschrift erschliessbare funktionsgleiche Merkmale fallen (IV.2). In concreto wurde die Verletzung bejaht.
- Celui qui invoque la violation de son brevet commet un abus de droit, pour avoir laissé son droit se périmé, seulement si son inaction a pu susciter de bonne foi chez l'auteur de la violation l'impression que le titulaire du brevet avait renoncé à faire valoir ses droits (cons. II.1).
- Le titulaire du brevet peut surseoir à requérir des mesures provisionnelles tant qu'il ne sait pas de façon sûre de quelle façon concrètement son brevet a été violé et se trouve par conséquent empêché de formuler ses conclusions de façon précise (cons. II.2).
- Dans une procédure de mesures provisionnelles, la nullité d'un brevet doit être rendue vraisemblable. Même si le juge doit rendre une décision en droit suisse, il peut aussi se fonder dans cette dernière sur des jugements étrangers concernant des brevets analogues (cons. III.1). In concreto, vraisemblance de la nullité non établie.

- *Pour comparer l'état de la technique au brevet litigieux, on peut seulement se servir de caractéristiques qui, pour un problème identique ou similaire ou pour une même fonction technique et des moyens techniques identiques, ont été mises en application dans un même domaine technique ou dans un domaine apparenté (cons. III.4). In concreto, il n'a pas pu être trouvé d'incitation dans l'état de la technique, tant pour le problème que pour la solution.*
- *Il y a violation du brevet lorsque toutes les caractéristiques d'une invention, essentielles pour la solution du problème, sont utilisées, notamment celles auxquelles l'homme du métier lisant le brevet reconnaît une même fonction (cons. IV.2). In concreto, la violation a été admise.*

Beschluss HGer ZH vom 10. Juli 1990 (mitgeteilt von RA Dr. Thomas Rüede).

*Das Gericht zieht in Erwägung:*

*I.*

1. Die Kläger reichten am 20. September 1989 die Klageschrift ein mit den Rechtsbegehren:

«1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass das Schweizer Patent Nr. 652'699 «Einrichtung zum Speichern von in einer Schuppenformation anfallenden flächigen Erzeugnissen, insbesondere Druckprodukten» der Beklagten, angemeldet am 12. Oktober 1981, erteilt und veröffentlicht am 29. November 1985, nichtig sei.

2. Eventualiter sei gerichtlich festzustellen, dass die Klägerin durch das Herstellen, Anbieten, Verkaufen oder sonstwie Inverkehrbringen von PR-mobilen Wickelsystemen in Form von Einrichtungen zum Speichern von in einer Schuppenformation anfallenden flächigen Erzeugnissen, insbesondere Druckprodukten, bei welchen die nachfolgenden Merkmale zutreffen:

- mit einem drehbar gelagerten Wickelkern, welcher keine Koppelungsanordnung zum Ankoppeln eines Antriebes aufweist und demzufolge nicht antreibbar ist,
- bei welchen der Schuppenstrom nicht unterschlächtig, weil in gewendeter Form zugeführt wird,
- bei welchen die Vorratsspule auf einer gemeinsamen Achse mit dem Wickelkern angeordnet ist und nicht in Förderrichtung der aufzuwickelnden Erzeugnisse dem Wickelkern vorgelagert ist,
- bei welchen das Trennband über Umlenkrollen von unten gegen den Wickel geführt ist und demzufolge nicht unterhalb der Bahn der Erzeugnisse durchgeführt wird und demzufolge
- beim Aufwickeln der Erzeugnisse rückenschlächtig und nicht unterschlächtig auf den Wickelkern aufläuft,
- bei welchen der Wickelkern und die Vorratsspule auf einer gemeinsamen Achse drehbar angeordnet sind und demzufolge nicht in einem gemeinsamen mobilen Rahmen gelagert sind,

- bei welchen der Wickelkern keine Koppelungsanordnung aufweist und demzufolge nicht wahlweise mit der Vorratsspule an einen Antrieb ankoppelbar ist,
- bei welchen der Wickelkern in Abwickeldrehrichtung nicht bremsbar ist.

die Rechte der Beklagten aus dem Schweizer Patent 652'699 "Einrichtung zum Speichern von in einer Schuppenformation anfallenden flächigen Erzeugnissen, insbesondere Druckprodukten" nicht verletzt.

3. . . .»

Die Beklagte erhob dagegen mit der Klageantwort Widerklage mit den Rechtsbegehren:

«1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass sich die Klägerinnen der Verletzung des schweizerischen Patentes Nr. 652'699 der Beklagten schuldig gemacht haben dadurch, dass sie PR-Lagersysteme,

d.h. Einrichtungen zum Speichern von in einer Schuppenformation anfallenden flächigen Erzeugnissen, insbesondere Druckprodukten, mit einem drehbar gelagerten und antreibbaren Wickelkern bzw. Wickel, dem die Erzeugnisse unterschlächtig zuführbar sind, und mit einer drehbaren Vorratsspule für ein über eine in Förderrichtung der aufzuwickelnden Erzeugnisse dem Wickelkern vorgelagerte Umlenkrolle unterhalb der Bahn der Erzeugnisse verlaufendes Trennband, das an einem Ende mit dem Wickelkern verbunden ist und das beim Aufwickeln der Erzeugnisse unterschlächtig und infolge Bremsung unter Zugspannung stehend auf den Wickelkern aufläuft, *welche mit mobilen Wickel- und Speichereinheiten ausgestattet sind*, wobei sowohl der Wickelkern bzw. der Wickel wie auch die Vorratsspule in einem mobilen Rahmen gelagert und mit einer Anordnung zum wahlweisen Ankoppeln eines Antriebes versehen sind und der Wickelkern bzw. der Wickel in Abwickel-Drehrichtung bremsbar und mittels einer im Rahmen angeordneten, in Abwickel-Drehrichtung wirksamen Blockiereinrichtung blockierbar ist,

in der Schweiz hergestellt und/oder von der Schweiz aus solche Einrichtungen angeboten, verkauft oder anderswie in Verkehr gebracht haben.

Zudem wurde ein analoger Unterlassungsanspruch aufgestellt (Bemerkung der Redaktion).

2. Bereits am 7. Juli 1989 hatte die Beklagte beim Handelsgericht des Kantons Aargau gegen die Kläger im vorliegenden Prozess ein Gesuch um Erlass analoger vorsorglicher Unterlassungsmassnahmen gestellt ...

Mit Verfügung vom 14. Juli 1989 wies der Präsident des Handelsgerichtes des Kantons Aargau den Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Verfügung ab und ordnete die schriftliche Fortsetzung des Massnahmeverfahrens an. Nach Eingang der schriftlichen Duplik überwies er am 8. März 1990 auf Antrag der Beklagten die Akten an das Handelsgericht Zürich zur Prüfung der Frage der Zuständigkeit.

Das Handelsgericht Zürich bejahte mit Beschluss vom 26. April 1990 seine Zuständigkeit mit Rücksicht auf die inzwischen anhängig gemachte Verletzungsklage. Ferner setzte es den Klägern eine Frist für eine zusätzliche Stellungnahme. Diese Stellungnahme ging am 7. Juni 1990 beim Handelsgericht ein.

## II.

Die Beklagte verlangt mit dem Gesuch um Erlass von vorsorglichen Massnahmen Schutz für ihr Schweizer Patent 652'699. Gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG verfügt die zuständige Behörde vorsorgliche Massnahmen zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung. Der Antragsteller (Klageberechtigte) hat glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei eine gegen das Patentgesetz verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Die Kläger bestreiten demgegenüber die Rechtsbeständigkeit des Klagepatentes und eine Verletzung dieses Patentes an sich; ferner verneinen sie einen nicht leicht ersetzbaren Nachteil. Darüber hinaus werfen sie der Beklagten eine krass missbräuchliche Geltendmachung ihrer Schutzrechte vor (Art. 2 ZGB).

Diese letztere Frage ist vorweg zu prüfen.

I. Die Kläger begründen den Vorwurf des krassen Rechtsmissbrauches im wesentlichen damit, es sei der Beklagten bzw. ihren Vertretern die Gegenstand der Patentverletzungsklage bildende Anlage schon am 26. April 1988 bei der Firma Z. AG vorgeführt worden. Eine solche Anlage sei schon in der Kundenzeitschrift «K» in aller Öffentlichkeit bekannt gemacht worden. Eine mobile PR-Einrichtung sei ferner an der «D» 1986 in Düsseldorf gezeigt und in der Fachzeitschrift «G» 3/1986 abgebildet worden. Ebenso sei die Anlage der Kläger in der Fachzeitschrift «DR», Nr. 5 vom 4. März 1986, beschrieben und im «iS Report» 4.3 vom September 1987 ausführlich dargestellt worden. Die Kläger ergänzen dies mit einer Reihe weiterer Fachpublikationen über mobile Wickelstationen. Sie leiten daraus zunächst ab, die Beklagte habe den Anspruch auf Erlass einer superprovisorischen Massnahme verwirkt; diese Frage ist jedoch nach Abweisung dieses Begehrens durch den Präsidenten des Handelsgerichtes des Kantons Aargau gegenstandslos. Weiter meinen die Kläger aber, die Glaubhaftmachung der Verletzung wäre der Beklagten schon längst möglich gewesen; doch habe diese mit ihrem Gesuch zugewartet, um sic, die Kläger, um so empfindlicher zu treffen, und zwar in einem Zeitpunkt, da sie bereits Verträge abgeschlossen hätten.

Dazu ist vorab festzustellen: Der Besuch von vier Mitarbeitern der Beklagten bei der Firma Z. AG am 26. April 1988 ist unbestritten. Die Beklagte anerkennt auch, dass dort eine Anlage mit mobilen Rollen für Zeitungswickel stand. Nach ihrer Darstellung hat sie den Auftrag jener Druckerei an die Kläger verloren, weil deren Offerte betreffend Adressierung der Zeitungen überlegen gewesen sei. Der entsprechende Teil der Anlage sei von der DO, Cambridge, zugeliefert worden. Nach der Installation der Anlage hätten die vier Elektroniker der Beklagten das «DO-Ink-Jet» mit Zustimmung und in Anwesenheit von Direktor G. von den Klägern besichtigen dürfen. Dieser Anlageteil ist tatsächlich am Paketbildner angeschlossen. Unklar ist, ob die Wickelstation, die hier allein interessiert, damals in Betrieb war und die Vorrichtung in Betrieb von den damals erschienenen Mitarbeitern tatsächlich besichtigt worden ist; die nachträglich eingeholte schriftliche Erklärung von P.E. von der Z. AG vom 5. September 1989 ist diesbezüglich zu allgemein gehalten und nicht schlüssig.



Gleichgültig, wie es sich damit verhält, so steht jedoch auf Grund der Notiz von G. – Direktor der Kläger – vom 3. Mai 1988 fest, dass damals vier Elektroniker der Beklagten erschienen sind, und zwar zum Zwecke der Besichtigung der «DO-Ink-Jet»-Anlage, und dass Direktor G. ihnen die Anlage in groben Zügen vorstellte. Ferner wurde in diesem Bericht festgehalten, das Interesse sei vor allem beim Paketbildner und der dazugehörigen Steuerung gelegen gewesen; Details seien nicht erörtert worden. Bezüglich der Besichtigung des hier interessierenden Anlageteiles kann dieser Notiz hingegen nichts entnommen werden. Die vier Sachbearbeiter waren auch nicht zur passiven Vertretung der Beklagten in der vorliegenden Sache befugt. Anzunehmen, sie hätten den hier interessierenden Anlagenteil ausgekundschaftet, liefe auf eine Unterstellung hinaus.

Die Beilage 3 der Stellungnahme der Kläger zum Massnahmegesuch mit dem Titel «Neuer Versandraum bei der Bremer Tageszeitungen AG» weist nur auf die Ergänzung der stationären PR 350 durch mobile PR N-280 hin. Die angegriffene Ausführungsform geht indes daraus nicht in einer genügend bestimmten und eindeutigen Art hervor, und es wird dies von den Klägern auch nicht geltend gemacht. Ein offenbar rechtsmissbräuchliches Verhalten im geltend gemachten Sinne kann damit nicht begründet werden.

Die weiteren von den Klägern zum Nachweis für ein offenbar rechtsmissbräuchliches Verhalten der Beklagten vorgelegten Urkunden zeigen wohl mobile PR-Anlagen. Diese sind jedoch zur Hauptsache für die Verarbeitung, das Sammeln und Heften von Zeitschriften bestimmt. Nach der unbestritten gebliebenen Darstellung der Beklagten waren die Kläger bis zur Ausdehnung ihrer Tätigkeiten auf den Bereich Zeitungen schwergewichtig im Zeitschriftenbereich tätig, während sie, die Beklagte, ihr Schwergewicht immer im Sektor Zeitungen hatte. Mit Recht weist die Beklagte darauf hin, dass sie kaum mit Erfolg einen nicht leicht ersetzbaren Nachteil hätte geltend machen können, solange sie von den Klägern nicht konkurrenziert wurde. Wenn sie daher mit einem Massnahmebegehren zögerte und dieses erst einbrachte, als sie sichere Kenntnis von einer Verletzung ihrer Ausschliesslichkeitsrechte auf dem sie interessierenden Sektor hatte, so handelte sie einmal mehr nicht «offenbar rechtsmissbräuchlich».

Die Beklagte will die angegriffene Ausführungsform erstmals bei einem Besuch ihres Direktors M. an der A.-Ausstellung in New Orleans/USA vom 10. bis 14. Juni 1989 gesehen haben, wo die Kläger das Modell einer für die «New York Times» geplanten Anlage ausstellten. Zu diesem Besuch sei Direktor M. durch eine Voranzeige vom 23. Mai 1989 aufmerksam gemacht worden. Mit dieser Urkunde wird in der Tat erstmals die Einführung von beweglichen Rollen («Introducing» von «movable Rolls») für Zeitungen belegt.

Im übrigen besteht für die Annahme einer Verwirkung von patentrechtlichen Ansprüchen wegen zu langen Zuwartens mit der Geltendmachung von Ansprüchen an sich wenig Raum. Dies könnte vorliegend nur dann angenommen werden, wenn durch das zu lange Zuwarten bei den Klägern in guten Treuen das Vertrauen erweckt worden wäre, die Beklagte würde ihre Rechte aus dem Streitpatent nicht geltend machen. Dies kann nach dem Gesagten nicht angenommen werden. Die Beklagte verweist zudem mit Recht auf die Tatsache, dass die Parteien im Mai 1986 im Hinblick auf eine Bereinigung ihrer Differenzen in Vergleichsverhandlungen standen, die

dann im März 1989 versandeten. Dies kann selbst dann nicht bestritten werden, wenn der Anwalt der Beklagten mit den Zitaten aus der vertraulichen Korrespondenz gegen Standesregeln verstossen haben sollte. Wenn schliesslich die Kläger der Beklagten vorwerfen, sie habe mit ihrem Massnahmebegehren erst reagiert, nachdem sie, die Kläger, bezüglich der streitigen Vorrichtung Verträge abgeschlossen hätten, so läuft dieser Vorhalt darauf hinaus, die Beklagte habe eine Verletzung hinzunehmen.

Die Beklagte braucht sich auch nicht entgegenhalten zu lassen, sie hätte sich gegenüber dem zu erwartenden Nichtigkeitseinwand gegen das Streitpatent schon früher vorsehen können und müssen. Der Patentinhaber, der sein Schutzrecht geltend machen will, ist nicht gehalten, einem allfälligen Nichtigkeitseinwand durch Feststellung der Gültigkeit des Patentbesitzes zuvorzukommen, vielmehr ist es Sache des Dritten, der eine patentgeschützte Lehre benützt, die Nichtigkeit zumindest glaubhaft zu machen; der Patentinhaber kann sich auf die Verteidigung seines Schutzrechtes beschränken. Von einem offenbaren Rechtsmissbrauch (Art. 2 ZGB) kann somit unter keinen Umständen gesprochen werden.

2. In der Rechtsprechung wurde allerdings mitunter angenommen, der Schutzrechtsinhaber bringe durch sein langes Zuwarten mit einem Massnahmebegehren selber zum Ausdruck, dass der drohende Nachteil nicht so schwer wiege, dass er nur durch eine Massnahme abgewendet werden könne. Dies könnte indes nur angenommen werden, wenn die Beklagte von der behaupteten Verletzung so sichere Kenntnis gehabt hätte, dass sie die angegriffene Ausführungsform hätte hinreichend glaubhaft substantiieren und das Begehren entsprechend formulieren können. Dies kann schon deshalb nicht angenommen werden, weil die Kläger selber den von der Beklagten zur Begründung des Massnahmesuches eingereichten Akten jede Relevanz absprechen und im übrigen eine Kenntnis von Verletzungen im Bereich, wo die Beklagte tätig ist, erst für 1989 gesichert ist. Der blosser Verdacht einer Verletzung genügt jedenfalls nicht. Davon abgesehen hätte die Stellung eines Massnahmebegehrens während der Vergleichsverhandlungen gegen Treu und Glauben verstossen.

Heute bieten beide Parteien die in Frage stehenden Vorrichtungen als Teile von Anlagen zum Speichern von Zeitungen im In- und Ausland an. Es handelt sich dabei offensichtlich um einen gewinnträchtigen Sektor eines allerdings beschränkten Absatzmarktes. Die Prozessparteien, die scheinbar zu den nicht zahlreichen Anbietern solcher Anlagen gehören, liefern sich um die beschränkte Kundenzahl – Verlagshäuser und Druckereien – einen erbitterten Konkurrenzkampf. Die Kläger selber bringen in anderem Zusammenhange vor, der Erlass einer vorsorglichen Massnahme würde sie unverhältnismässig stark treffen; es würde ein äusserst grosser Schaden entstehen, der schwer beziffert werden könnte. Gleiches gilt für die Beklagte, wenn eine Massnahme nicht erteilt würde. Sie würde nicht nur Aufträge verlieren, wie dies unbestritten schon geschehen ist, sondern sie liefe auch Gefahr, ihrer ausschliesslichen Stellung als Patentinhaberin verlustig zu gehen. Es kann ernsthaft nicht bezweifelt werden, dass ihr im Falle einer Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil entsteht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

### III.

1. Gemäss herrschender Auffassung und fester Praxis des Handelsgerichtes hat der Antragsgegner glaubhaft zu machen, dass das Klagepatent nichtig sei. Wenn das Bundesgericht die Auffassung eines kantonalen Gerichtes, die Nichtigkeit des Klagepatentes müsse sich mit Sicherheit aus den Akten ergeben, gelten liess, so geschah dies lediglich unter dem Gesichtspunkt der Willkür und nicht etwa in Missbilligung der vorstehend erwähnten Praxis (vgl. Urteil des BG vom 2. November 1981, zitiert von M. Lutz, Die vorsorgliche Massnahme, in Kernprobleme des Patentrechtes, S. 337 N. 87). Im Einzelfall ist entscheidend, ob der Richter bei einer summarischen Prüfung in tatsächlicher Hinsicht und auf den ersten Blick in rechtlicher Beziehung («prima facie») annehmen darf und muss, das Klagepatent sei nicht rechtsbeständig. Nach M. Lutz (a.a.O., S. 339) sollte die Nichtigkeit wegen der Drittwirkung sogar in hohem Masse wahrscheinlich sein; sie ist jedenfalls nicht leichtfertig anzunehmen. Richtig ist, dass der Richter nach schweizerischem Recht zu prüfen hat, ob ein Patent rechtsbeständig sei. Dies hindert aber nicht, vorgeprüfte ausländische Patente hilfsweise in die Entscheidung einzubeziehen, sofern anzunehmen ist, die Vorprüfung betreffe die gleiche Erfindung und beruhe im wesentlichen auf den gleichen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen. Diese Rücksichtnahme liegt im Sinne des Strassburger Übereinkommens zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechtes der Erfindungspatente (sog. Harmonisierungsabkommen, in Kraft seit 1. August 1980).

2. Das Streitpatent hat gemäss Oberbegriff des Patentanspruches zum Gegenstand:

1. Eine Einrichtung zum Speichern von in einer Schuppenformation anfallenden flächigen Erzeugnissen, insbesondere von Druckprodukten.
2. Die Einrichtung ist mit einem drehbaren gelagerten und antreibbaren Wickelkern, dem die Erzeugnisse unterschlächtig zuführbar sind, versehen.
3. Sie weist ferner wenigstens eine in Förderrichtung der aufzuwickelnden Erzeugnisse vorgelagerte, drehbare Vorratsspule für ein unterhalb der Bahn der Erzeugnisse verlaufendes Trennband, das an einem Ende mit dem Wickelkern verbunden ist, auf.
4. Das Trennband verläuft beim Aufwickeln unterschlächtig und infolge Bremsung unter Zugspannung stehend auf den Wickelkern auf.

Das Kennzeichen dieser Vorrichtung besteht darin:

5. Sowohl der Wickelkern (4) als auch die Vorratsspule (8) sind in einem gemeinsamen mobilen Rahmen (2) gelagert.
6. Der Wickelkern (4) und die Vorratsspule (8) sind mit einer Koppelungsanordnung zum wahlweisen Abkoppeln des Antriebes (18, 24; 18, 28, 29) versehen.
7. Der Wickelkern (4) ist in Abwickelrichtung (E) bremsbar.
8. Der Wickelkern (4) ist mittels einer im Rahmen (2) angeordneten, in Abwickeldrehrichtung (E) wirksamen Blockiereinrichtung (5) blockierbar.

Gemäss Patentbeschreibung liegt dieser Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine konstruktiv einfache Vorrichtung zu schaffen, die eine rasche Bereitstellung zum

Aufwickeln von Erzeugnissen ermöglicht und erlaubt, Erzeugnisse irgendwelcher Art zu einem festen Wickel aufzuwickeln. Generell soll dadurch die Aus- und Einlagerung des Wickels verbessert werden. Erreicht wird dies durch die Trennung der Anlage, indem Antrieb und Steuerung dem ortsfesten, stationären Teil der Anlage und das Wickelband dem mobilen (motorlosen) Gestell mit Wickelkern und Vorratsspule zugeordnet werden. Der bewegliche Teil mit dem Wickel kann auf diese Weise bis zur Wiederverwendung auf einen beliebigen Lagerplatz geschoben werden. Ein wesentliches Element dieser Lösung ist die Vorlagerung der Vorratsspule, wobei das Band direkt dem Wickelkern (Figur 2) oder diesem über eine Umlenkrolle (vgl. Figur 1) zugeführt wird. Die Bildung des Wickels erfolgt dadurch, dass der Schuppenstrom in den Spalt eingezogen wird, welcher sich durch das Zusammenwirken des drehend angetriebenen Wickelkerns bzw. Wickels mit dem unter Zugspannung auflaufenden Wickelband bildet.

3. Die Kläger behaupten, die beanspruchte Erfindung sei durch die DE-OS 21 07 482 (Schindlmayr), welche die Beklagte in der Patentbeschreibung verschwiegen habe, neuheitsschädlich vorweggenommen worden. Von Neuheitsschädlichkeit im Sinne von Art. 7 PatG (in Verbindung mit Art. 26 Ziff. 1 PatG) kann indes nur gesprochen werden, wenn die beanspruchte Erfindung in allen ihren für die Lösung der Aufgabe notwendigen Merkmalen identisch vorweggenommen wurde.

Dies trifft nicht zu. Die vorbekannte Vorrichtung dient der Abnahme von blattförmigem, nachgiebigem Gut, insbesondere von Leder, Kunststoffolien, Pappe, Pelzen, Textilien und dergleichen von einer Maschine auf einen Wickel. Das Gut kann kurz vor der Aufstapelung oder während derselben einer Behandlung unterzogen werden und wird daher kaum als Schuppenformation anfallen. Es wird auf einem Förderband (21) herangeführt, das von einer Vorratsrolle (10) auf eine Aufnahmerolle (11) gewickelt wird. Dabei wird es in das Förderband eingewickelt. Gemäss Patentbeschreibung S. 2 unten kann das Förderband bei entsprechender Ausbildung der Vorratsrolle «in einfacher Weise ausgewechselt» und diese bei entsprechender Ausbildung der Aufnahmerolle mit dem aufgewickelten Band und dem dazwischen eingelagerten Gut von der Vorrichtung entfernt und gegebenenfalls auf eine andere Vorrichtung zur Beschickung einer anderen Maschine aufgesetzt werden. Zum weiteren Betrieb der Maschine wird eine neue Vorratsrolle mit einem Förderband eingesetzt und mit der Aufnahmerolle verbunden. Der Entladungsvorgang verläuft umgekehrt. Die Aufnahme oder das Absetzen der Aufnahmerolle erfolgt mittels eines Hubstaplers. Keine dieser Ausführungsformen weist eine Übereinstimmung mit der patentgemässen Lösung auf, bei der sowohl der Wickelkern als auch die Vorratsrolle in einem mobilen Rahmen gelagert sind. Die Aufnahmerolle muss vielmehr nach dem Wickelvorgang mit dem aufgewickelten Wickelband abgehoben und wieder aufgesetzt werden. Der Hinweis der Kläger darauf, die vorbekannte Vorrichtung sei «als für sich handhabbare Baueinheit ausgebildet» und könne «als Ganzes befördert werden», stellt eine Bestätigung der Neuheit dar, indem damit anerkannt wird, dass der im Querschnitt U-förmige Ständer auf Lagerrollen zusammen mit dem Antriebsmotor zum Antreiben der Aufnahme- bzw. Vorratsrolle, den Rutschkupplungen, dem Ketten- oder Riemenantrieb, den Lagerblöcken usw. verschoben werden kann. Die Kläger wollen oder können nicht sehen, was hier selbst ein technischer Laie erkennt.

4. Die Kläger machen sinngemäss unter Berufung auf Art. 1 Abs. 2 PatG in Verbindung mit Art. 26 Ziff. 1 PatG weiter geltend, die beanspruchte Erfindung sei dem Fachmann insbesondere in Anbetracht der Vorveröffentlichungen, welche die Beklagte in der Patentschrift nicht genannt habe, «äusserst» nahegelegt gewesen. Sie berufen sich in diesem Zusammenhang weiter auf die DE-OS 22 07 556 (Burda) und die DE-OS 30 42 566 (Docutel).

Nach Art. 1 Abs. 2 PatG ist nicht geschützt, was durch den Stand der Technik nahegelegt ist, d.h. was sich dem Durchschnittsfachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik erschliesst.

Im vorliegenden Fall enthält keine der von den Klägern entgegengehaltenen Vorveröffentlichungen, sei es für sich allein oder in Verbindung mit einer der anderen, auch nur ansatzweise die Anregung, einen getrennten Wickel nach Art der patentgemässen Lösung zu schaffen:

In der vorstehend zitierten DE-OS 21 07 482 (Schindlmayr) wurde das Problem der einfachen Auswechslung des Wickels unter Einbezug des Förderbandes gestellt und gelöst.

Die DE-OS 22 07 556 (Burda) zeigt eine Vorrichtung zur Aufnahme und zum Transportieren bedruckter und gefälschter Bögen von der Rotations- zur Weiterverarbeitungsmaschine. Die in Schuppenform anfallenden Zeitungen werden dem Wickelkern oberflächlich zugeführt. Die Kläger meinen, gemäss Patentbeschreibung solle (auch hier) eine einfache Transport- und Lagereinrichtung geschaffen werden. Dazu schlage die vorveröffentlichte Druckschrift die Verwendung einer Aufwickel- bzw. Abwickeltrommel mit einer quer zur Wangenebene gelagerten Nabe vor, in welcher «eine» Wickelbandbahn befestigt sei, die den vom Auslegeband der Rotationsdruckmaschine zugeführten Schuppenstrom beim Auf- bzw. Abwickeln führe und ihn an der Nabe bis zur eventuellen Weiterverarbeitung in unveränderter Lage festhalte (Burda, S. 2 letzter Absatz, S. 3 Absatz 1). Die Patentschrift nennt jedoch als eine bewährte Anordnung die Verwendung von zwei Wickelbändern an der Abgabestelle des Auslegebandes von je einer oberen und einer unteren Rolle, die sich dort zu einem den Schuppenstrom einschliessenden Führungsbandpaar zusammenschliessen (S. 3 Absatz 2). Wie die Verwendung nur eines Wickelbandes zu bewerkstelligen wäre, kann der Beschreibung nicht entnommen werden. Eine Anordnung, bei der der Schuppenstrom im Gegenuhrzeigersinn aufgewickelt, d.h. von unten («unterschlänglich») in den Einlaufspalt zwischen drehend angetriebenem Wickelkern und Wickelband ein- und nach oben gezogen wird, liefe auf eine Betrachtung in Kenntnis der streitigen Erfindung hinaus. Theoretisch denkbar – ob praktisch durchführbar, sei hier offen gelassen –, wäre bei der vorbekannten Lösung eine Anordnung mit allenfalls nur einem Band in dem Sinne, dass, ausgehend von der vorbekannten Vorrichtung mit der oberflächlichen Zuführung, das Förderband beim Einlaufspalt über eine Rolle abgeführt würde. So oder anders wird bei der vorbekannten Lösung dann, wenn die Trommel ihr maximales Fassungsvermögen erreicht hat, der Schuppenstrom durch eine Weiche auf eine Leertrommel umgeleitet. Die Bandenden der gefüllten Trommel werden dann verknotet («festgezurr»), und die Trommel dem Transportmittel übergeben. Als einfachste Mittel dafür werden genannt eine schiefe Ebene, sowie Kreis- bzw. Kettenförderer. Mithin wird gezeigt, wie der volle Wickel besser aus seiner Lagerung herausgenommen werden kann. Irgend-

eine Anregung in Richtung der patentgemässen Lösung ist bei objektiver und unbefangener Betrachtungsweise nicht erkennbar, vielmehr wird das herkömmliche System verbessert.

Die DE-OS 30 42 566 (Docutel) zeigt eine Vorrichtung zum Speichern von Banknoten. Die Kläger meinen, bei dieser vorbekannten Lösung sei gerade nur das Merkmal der Vorlagerung der Vorratsspule 104 (Aufwickelspule) gegenüber dem Wickelkern 102 (Vorratsrolle) nicht verwirklicht. Damit verkennen sie, wie die Beklagte mit Recht einwendet, dass zum Vergleich nur diejenigen Merkmale herangezogen werden dürfen, die auf «einer gleichen oder ähnlichen Problemstellung oder auf einer gleichen technischen Funktion und gleichen technischen Mitteln auf dem gleichen oder einem verwandten technischen Gebiet, wie sie die zu prüfende neue technische Massnahme (die Erfindung respektive die Patentanmeldung oder das Patent) umreisst, zur Verwendung gelangen» (Kommentar Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, Band I, S. 341 unten). Die Vorratsspule 102 (entsprechend dem Wickelkern gemäss Klagepatent) ist im Magazin drehbar und über Antriebsmittel 115 antreibbar. Im festen Rahmen 100 – es ist dies ein Magazin – ist eine Vorratsspule 104 (entsprechend der Aufwickelrolle gemäss Klagepatent) drehbar gelagert. Diese Spule ist der Spule 102 vorgelagert. Das Trennband verläuft zwischen den Umlenkrollen 112 und 110 und gegenüber der Spule 102 «unterschlächtig». In keiner Weise wird hier eine Wickeleinheit gezeigt, bei der der Wickelkern und die Bandvorratsspule in einem Lagergestell in der Weise angeordnet sind, dass dieses in eine Auf- oder Abwickelstation gestellt werden und der Wickel bzw. das Gestell an einem geeigneten Ort gelagert werden kann. Mit anderen Worten, selbst wenn jene Technik noch im Bereich des zuständigen Fachmannes liegen sollte, so stellt die vorbekannte Lösung nicht einfach die Ausführung der patentgemässen Lösung in Kleinformat dar; der Vergleich zwischen einem Magazin zur Ausgabe von Banknoten und einem Gestell, das die Wickeleinheit umfasst, ist sachlich nicht haltbar und die Vorstellung, dass das Magazin hinter die Auslage einer Druckmaschine gestellt werden könne, verfehlt.

Nicht entscheidend ist, ob und gegebenenfalls welche einzelnen Erfindungsmerkmale im Stand der Technik liegen oder durch diesen nahegelegt sind; denn die Erfindung ist in der Gesamtheit ihrer Merkmale, welche zum technischen Erfolg führen, dem Stand der Technik gegenüberzustellen. Dabei kann die Antwort des Naheliegens nicht einfach unter dem Blickwinkel der dem Durchschnittsfachmann geläufigen konstruktiven Gestaltungsmöglichkeiten betrachtet werden. Die erfinderische Leistung schliesst nach anerkannten Grundsätzen (vgl. dazu Pedrazzini, Kritisches zu neueren patentrechtlichen Entscheiden, in: Schweizerische Mitteilungen für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, SMI 1989, S. 179 f.) Aufgabenstellung und Lösung ein. In dieser Sicht ist noch einmal festzustellen, dass der Durchschnittsfachmann dem Stand der Technik, ausgehend von der einen oder anderen Lösung, keine Anregungen in Richtung der patentgemässen Lösung entnehmen konnte. Die technische Aufgabe wurde trotz des offenkundigen Bemühens, eine einfache Transport- und Lagereinrichtung für den Wickel zu schaffen, nicht erfasst und schon gar nicht im Sinne der patentgemässen Vorrichtung gelöst. Die Kläger machen es sich zu einfach, wenn sie unter Hinweis auf die behauptete eigene Vorbenützung von einer «Lappalie» sprechen und damit die patentgemässe Erfindung herabsetzen. Die be-

stehend einfache Lösung spricht gerade für die erfinderische Leistung. Schliesslich kann nicht angenommen werden, die beanspruchte Lösung sei nur eine dem Durchschnittsfachmann auf Grund herkömmlicher Regeln geläufige konstruktive Gestaltung gewesen; die beanspruchte Merkmalskombination und der dadurch bewirkte technische Erfolg waren im Stand der Technik nicht vorgegeben und ergaben sich dem Fachmann auch nicht logisch zwingend daraus. Die technische Entwicklung verlief schliesslich nicht in Richtung der patentgemässen Lösung.

Dieses Ergebnis erfährt durch die Erteilung eines parallelen deutschen Patentes auf Grund einer vorausgegangenen Vorprüfung seine Bestätigung. Im deutschen Erteilungsverfahren wurden die gleichen Entgegenhaltungen in die Vorprüfung einbezogen, und es wird die Frage nach der erfinderischen Tätigkeit nach praktisch übereinstimmenden Kriterien wie hierzulande beurteilt. Nach M. Lutz. «Die vorsorgliche Massnahme», ist die Frage, ob die Vermutung der Gültigkeit vorgeprüfter nationaler oder europäischer Patente im Massnahmeverfahren durch blosses Glaubhaftmachen umgestossen werden kann, sogar zu verneinen (a.a.O., S. 340, unter Kritik eines mit Recht zurückhaltenderen Entscheides des Handelsgerichtes, zitiert in GRUR 1987, S. 874). Auch wenn der zitierte Autor diese Meinung für Patente mit Wirkung in der Schweiz äusserte, so liesse sich der Gedanke doch auch auf parallele ausländische Patente übertragen.

#### IV.

1. Mit der Klageantwort und Widerklagebegründung wirft die Beklagte den Klägern die Benützung der patentgemässen Lehre durch drei Ausführungsformen A, B und C vor. Die Ausführungsform C deckt sich mit dem Gegenstand der negativen Feststellungsklage, mit der die Kläger geltend machen, diese Form verletze das Klagepatent nicht ... Die Benützung dieser Ausführungsform oder zumindest deren drohende Benützung kann ernsthaft nicht in Abrede gestellt werden ...

Die Kläger machen übrigens bezüglich aller Ausführungsformen im wesentlichen geltend, es seien «von den vierzehn (14) Merkmalen des Streitpatentanspruches deren acht (8) an der PR-Vorrichtung nicht vorhanden»; dies mit dem Bemerkem, dass neben Merkmalen des Oberbegriffes des Patentanspruches auch solche des kennzeichnenden Teiles fehlten. Damit sei eindeutig erwiesen, dass eine Patentverletzung nicht vorliegen könne.

2. Gemäss Art. 66 lit. a PatG verletzt ein Patent, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt. Als Benützung gilt auch die Nachahmung. Das ist die Benützung der wesentlichen Elemente einer Erfindung, ohne sich wörtlich an den Patentanspruch zu halten. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes weicht das nachgeahmte Erzeugnis nur in untergeordneten Punkten von der technischen Lehre des Patentanspruches ab, es «beruht namentlich auf keinen neuen erfinderischen Gedanken, sondern wird jedem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die Lehre nahegelegt und befindet sich daher noch im Schutzbereich des Patentbesitzes» (Entscheid des Bundesgerichtes vom 3. Juli 1984, zitiert in: GRUR Int. 1986, S. 213). Eine Nachahmung liegt auch vor, wenn sogenannte «wesentliche» Elemente einer Erfindung nicht zur Anwendung kommen, «bei denen die Erfindung nicht vollstän-

dig angewendet wird, die aber mit äquivalenten Mitteln arbeiten, also mit solchen, die dem Fachmann auf Grund der offenbarten Erfindung naheliegen» (Bundesgericht im zitierten Entscheid unter Hinweis auf Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Band I, S. 483). Eine Patentverletzung ist zwar nur dann anzunehmen, wenn alle für die Lösung der Aufgabe wesentlichen Merkmale einer Erfindung benützt werden, dies sind alle Merkmale, die zusammen zur Lösung der technischen Aufgabe beitragen; diese Benützung kann aber auch in abgewandelter Form durch Verwendung funktionsgleicher Merkmale, die sich dem Fachmann auf Grund der Patentschrift erschliessen, erfolgen.

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist weiter zu berücksichtigen, inwieweit der Erfinder mit seiner Erfindung die Technik bereichert hat. Die geschützte Erfindung wird dann (und nur dann) benützt, wenn dieselbe technische Aufgabe mit Mitteln gelöst wird, die innerhalb der Tragweite der geschützten technischen Regel liegen. Ausgeschlossen ist der Schutz von einzelnen Elementen. Eine verbesserte oder verschlechterte Ausführungsform schliesst jedoch eine Nachahmung nicht schon aus.

3. Die Kläger selber gehen davon aus, dass die PR-Abwickel- und Speichervorrichtung eine nicht ortsfeste Speichereinrichtung für Druckprodukte in Schuppenformation mit einem Wickelkern gemäss den Merkmalen a) und b) ihrer allerdings stark zergliederten Merkmalsanalyse des Patentspruches aufweist.

Sie bestreiten jedoch die Übernahme von Merkmal c) betreffend den antreibbaren Wickel. In der Tat wird der Wickelkern bzw. Wickel bei der Ausführungsform B – sie entspricht weitgehend Figur 1 der europäischen Patentanmeldung der XH. AG – mittels einer gegenbogenähnlichen Vorrichtung tangential über den Wickel und bei der Ausführungsform C direkt von der Station aus über die Wippe 22 (Schuppenstrom) angetrieben. Offenbar verstehen die Kläger unter antreibbarem Wickelkern einen Zentrumsantrieb nach Art der CH-PS 642 602, die Gegenstand eines anderen Handelsgerichtsprozesses ist (Anmerkung der Redaktion: vgl. Urteil des HG ZH vom 21. September 1990, XH. AG gegen Y. AG, veröff. in SMI Nr. 2/92). Ein solcher Antrieb durch Verbindung der Welle (3) des Lagerblockes mit dem Antriebsmotor wird auch in der Streitpatentschrift beschrieben (S. 4, Spalte links, Zeilen 4 ff.). Dies bedeutet aber keine Beschränkung auf diese Ausführungsart. Weder der Wortlaut des Patentspruches noch die Patentbeschreibung weisen darauf hin, dass nur dieses Mittel (des Zentrumsantriebes) für den Zweck der Erfindung tauglich wäre. Das Mittel des antreibbaren Wickelkerns schliesst vielmehr verschiedene Ausführungsarten ein. Den Klägern hilft auch der wiederholte Hinweis auf das Vorbringen der Beklagten im Parallelprozess betreffend das CH-Patent 642602 nichts; denn dort geht es gerade um das Aufwickeln der Druckerzeugnisse auf einen Wickelkern «unterschlächtig» und mittels einer im Zentrum angetriebenen Rolle. Vorliegend ist schon die Aufgabenstellung eine andere, und die Lösung besteht wesentlich in der Trennung der Aufwickel- und Abwickelstation von der Druck- und Förderanlage. Gerade darin liegt auch trotz des Hinweises auf die Aufwendigkeit des Umfangantriebes das Entscheidende der Weiterentwicklung gegenüber der in der Patentbeschreibung ausdrücklich genannten DE-OS 2 544 135 (Windmüller & Hölscher). Würde anders entschieden, so könnten die Kläger diesen Kern der Erfindung frei übernehmen, sofern sie nur die



Einrichtung mit dem vorbekannten und in der Streitpatentschrift beschriebenen Umfangantrieb versehen würden. Selbst der Antrieb des Wickels mittels des Schuppenstromes gemäss Ausführungsform C beruht hinsichtlich der patentgemässen Erfindung nicht auf einer nachträglichen Erkenntnis des Fachmannes; bestenfalls ist das Antriebsmittel neu. Die Schuppenformation wird auch hier durch das Zusammenwirken des in Drehung versetzten Wickels mit dem unter Zugspannung auflaufenden Wickelband in den Spalt dazwischen eingezogen, und der Wickelkern bzw. der Wickel ist in beiden Fällen antreibbar. Wollte man noch annehmen, die besondere Antriebsart sei Gegenstand der hier streitigen Erfindung, so wäre darin die Erwirkung eines zusätzlichen Teilerfolges zu erblicken. Der Verzicht darauf würde aber an der Übernahme der Lösung der eigentlichen Aufgabenstellung nichts ändern, weshalb eine Patentverletzung selbst noch für diesen Fall zu bejahen wäre.

Das Merkmal d) (immer nach der Aufgliederung des Patentanspruches durch die Kläger) betreffend die Zuführung der Erzeugnisse unterschlächtig zum Wickelkern ist bei der angegriffenen Ausführungsform ebenfalls erfüllt. Die Kläger anerkennen dies für den Fall, dass «unterschlächtig» im Sinne von Antrieb des Wasserrades durch Wasser von unten verstanden werde. Nach der von der Beklagten im Prozess vor dem Zürcher Handelsgericht betreffend das CH-Patent 642602 vertretenen Auffassung bedeute aber «unterschlächtig» etwas anderes, nämlich nicht nur die Zuführung des Schuppenstromes von unten, sondern mit in Förderrichtung vorne liegenden Kanten der Druckprodukte; in diesem Sinne sei das Merkmal d) bei der angegriffenen Ausführungsform nicht erfüllt, weil der Schuppenstrom gewendet dem Wickelband zugeführt werde. Einmal mehr können jedoch die Kläger aus der Interpretation von «unterschlächtig» in jenem Prozess durch die Beklagte für den vorliegenden Prozess nichts zu ihren Gunsten ableiten. Der der Technik des Wasserrades entlehnte Ausdruck «unterschlächtig» bedeutet im vorliegenden Zusammenhang schlicht Zufuhr des Wickelbandes von unten, gleichgültig ob der Schuppenstrom gewendet oder ungewendet (mit der Kante nach vorn liegend) dem Wickelband zugeführt wird. Die Wendung des Schuppenstromes müsste übrigens im vorliegenden Zusammenhang als eine Abweichung in einem untergeordneten Punkte bezeichnet werden. Davon abgesehen wurden die Kläger zu dieser abweichenden Massnahme durch ein vorsorgliches Verbot des Handelsgerichtes des Kantons Aargau praktisch gezwungen, und es ist anzunehmen, dass sie im Falle der Aufhebung des vorsorglichen Verbotes auf diese Massnahme wieder verzichten werden. In jedem Falle droht daher eine Patentverletzung. Die Verwendung einer Vorratsspule 8 für ein Trennband 9 (Merkmal e) der Aufgliederung des Patentanspruches durch die Kläger) wird wiederum anerkannt.

Hingegen bestreiten die Kläger die Benützung der Merkmale f) und g) betreffend die Vorlagerung der Vorratsspule in Förderrichtung der aufzuwickelnden Erzeugnisse und den Verlauf des Wickelbandes (9) unterhalb der Bahn (26) der Erzeugnisse (21). Sie bringen aber klar und eindeutig gleichwirkende Mittel zum gleichen Zwecke zur Anwendung: Bei der angegriffenen Ausführungsform befinden sich der Wickelkern und die Vorratsspule auf einer gemeinsamen Achse. Von dort wird das Band über eine Umlenkrolle 106, die im Lagergestell dem Wickelkern in Förderrichtung der aufzuwickelnden Erzeugnisse vorgelagert ist, dem Wickelkern zugeführt. Damit übernimmt diese Rolle die Funktion der Zuführung des Wickelbandes unterhalb der

Bahn der Erzeugnisse. Dass das Wickelband über eine solche Umlenkrolle geführt werden kann, wird übrigens in der Zeichnung Figur 1 der Streitpatentschrift gezeigt. Demzufolge benützen die Kläger dieses Merkmal in gleichwirkender Weise, gleichgültig, dass die Vorratsrolle für sich an einem anderen Ort im Gestell plaziert wird. Bei dieser Sachlage erweist sich entgegen der Behauptung der Kläger auch der im Patentanspruch dargelegte Bandverlauf unterhalb der Bahnerzeugnisse (Merkmal g) und beim Aufwickeln der Erzeugnisse unterschlächtig auf den Wickelkern (Merkmal i) als erfüllt. Der Einwand der Kläger, das Trennband verlaufe bei der angegriffenen Ausführungsform tangential gegen die Mitte der rechten Umfangshälfte hin und somit mittel- oder rückenschlächtig, ist eine nicht ernstzunehmende Wortspielerei.

Das Vorhandensein der Merkmale h) und k) bei der angegriffenen Ausführungsform ist wiederum unbestritten. Das Trennband bei dieser Ausführungsform ist am einen Ende mit dem Wickelkern verbunden und steht während des Aufwickelns auf den Wickelkern infolge Bremsung unter Zug.

Sodann sind bei der angegriffenen Ausführungsform auch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches erfüllt. Wie erwähnt, sitzen zwar der Wickelkern und die Vorratsrolle auf einer gemeinsamen Achse des gemeinsamen mobilen Rahmens und sind mit diesem fest verbunden. Dabei bildet diese Achse den oberen waagrechten Schenkel des Rahmens. Der Wickelkern und die Vorratsrolle sind damit gemäss Merkmal 1) *in* oder, was einmal mehr keinen wesentlichen Unterschied ausmacht, *auf* dem gemeinsamen mobilen Rahmen gelagert.

Nach Auffassung der Kläger fehlt das Merkmal m) – die Koppelungsanordnung an den Wickelkern und die Vorratsrolle zum wahlweisen Ankoppeln des Antriebes. Auch dies trifft nicht zu. Nach dem eigenen Vorbringen der Kläger gehört «zum stationären Teil ein im Gestell angelenkter Hebel 101, an dem eine Endloskette 102 gelagert ist, die von einem Motor 103 angetrieben wird. Der Hebel 101 ist mittels eines pneumatischen Zylinders 104 verschwenkbar». Weiter sitzt auf der Achse 3 des mobilen Gestells frei drehbar eine Bandspule 8, die drehfest mit einem Kettenzahnrad 105 verbunden ist. Das Kettenzahnrad 105 kämmt mit der Endloskette 101, beide sind sowohl beim Aufwickeln als auch beim Abwickeln im Eingriff und werden durch den Motor 103 angetrieben bzw. gebremst. Mit Recht weist die Beklagte darauf hin, dass das Kettenzahnrad mit der Endloskette 102 nur kämmen kann, wenn der Hebel 101 nach unten geschwenkt wird. Der Wickel seinerseits muss gedreht werden, damit er mit dem tangential gegen die Mitte des rechten Halbkreises des Wickelumfanges auflaufenden Wickelband als Einlauf- und Förderspalt wirken kann.

Gemäss Merkmal n) soll der Wickelkern (4) in Abwickeldrehrichtung bremsbar sein. Die Kläger wenden ein, der Wickelkern sei bei der angegriffenen Ausführungsform sowohl beim Auf- als auch beim Abwickeln frei drehbar auf der Achse gelagert und die Geschwindigkeit werde ausschliesslich durch die Fördergeschwindigkeit des über die Wippe (27) laufenden Schuppenstromes S bestimmt. Beim Abwickeln wird jedoch die Bandspule durch den angekoppelten Motor 103 angetrieben und das Band auf diese Weise unter Zugspannung auf die Spule aufgewickelt.

Die Benützung des Merkmals o), wonach der Wickelkern mittels einer im Rahmen angeordneten, in Abwickeldrehrichtung wirksamen Blockiereinrichtung blockierbar ist, ist wiederum anerkannt.

Somit benützen die Kläger alle unter Schutz gestellten, jedenfalls aber alle für die Lösung der gestellten Aufgabe wesentlichen Merkmale des Streitpatentes gleich oder in gleichwirkender Weise. Auch bei der angegriffenen Ausführungsform werden zum Zwecke, die Verbindung zwischen dem Bandförderer bzw. der Wippe und dem Förderspalt der mobilen Wickleinheit wahlweise zu erstellen oder zu lösen, die Erzeugnisse vom Bandförderer bzw. der Wippe dem Wickel unterschlächtig zugeführt und einem Förderspalt übergeben. Das Aufwickeln des Schuppenstromes erfolgt über den Spalt zwischen dem sich drehenden Wickelkern bzw. Wickel und dem unterhalb der Bahn mit den Erzeugnissen verlaufenden, unterschlächtig auf den Wickelkern zugeführten und unter Zugspannung stehenden Wickelband. Das Abwickeln erfolgt durch die Abgabe des Schuppenstromes über den Spalt auf das Förderband der Wippe. Ob der Wickel im Zentrum oder peripher angetrieben wird, ist nicht entscheidend und in der allgemeinen Fassung des entsprechenden Merkmals auch offen gelassen. Die Unterschiede der angegriffenen Ausführungsformen B und C mit Bezug auf den Antrieb des Wickelkerns bzw. Wickels sind daher bedeutungslos.

An diesem Ergebnis ändert schliesslich nichts, dass die Kläger eine den angegriffenen Ausführungsformen B und C entsprechende Verbesserung zum europäischen Patent angemeldet haben. Aufgabe der hierdurch beanspruchten Erfindung soll es sein, eine Vorrichtung zum Aufwickeln einer Vielzahl von Druckbogen mittels eines Bandes auf einem drehbar in einem Gestell gelagerten Wickelkern derart zu verbessern, dass Raum gespart wird. Zur Lösung dieses Problems wird vorgeschlagen, das Drehlager für den Wickelkern durch eine im Gestell gelagerte Welle zu bilden und die Vorratsrolle achsparallel (koaxial), in Richtung der Wellenlängsachse distanziert, zu lagern. Wie erwähnt, verläuft aber das Band von der Bandvorratspule zum Wickelkern über Umlenkrollen; Wickelkern und Bandvorratsrolle sind individuell antreibbar. Dies begründet eine Patentverletzung. Sollte darüber hinaus in der besonderen Anordnung der Vorratsrolle im Gestell eine erfinderische Massnahme erblickt werden, so wäre diese als Weiterentwicklung der patentgemässen Lösung zu betrachten; der Grund dafür läge in einer neuen zusätzlichen Massnahme. Die zum europäischen Patent angemeldete Weiterentwicklung wäre allenfalls von der patentgemässen Erfindung abhängig; an der Verletzung würde sich dadurch nichts ändern.

Die Verletzung des Streitpatentes durch die Kläger ist somit für die angegriffene Ausführungsform C und die mit Ausnahme des Antriebes übereinstimmende Ausführungsform B zu bejahen, und dies gilt erst recht für die Ausführungsform A, falls die Kläger diese Form noch benützen sollten. Da sich die vorstehend wiedergegebenen Schlussfolgerungen sowohl hinsichtlich der Beständigkeit des Streitpatentes als auch seiner Verletzung ohne weiteres aus den vorhandenen Akten ergeben, besteht kein Anlass, ein Kurzgutachten einzuholen; dies würde das Verfahren nur unnötig verzögern.

## V.

In ihrer Stellungnahme zum Massnahmegesuch beanspruchen die Kläger für den Fall, dass der Beklagten Patentschutz gewährt werden sollte, ein Mitbenützungsrecht. Sie berufen sich auf eine Zeichnung zur DE-OS 32 21 153. Diese Zeichnung

zeige einen mobilen Rahmen (1), in dem sowohl ein Wickelkern 3 als auch eine Vorratsspule 6 gelagert seien. Die mobilen Einheiten wurden nach erfolgter Ankopplung an den stationären Teil beschickt und im gewünschten Drehsinn angetrieben. Sie wiesen alle Merkmale der streitpatentgemässen Erfindung auf mit Ausnahme, dass die Vorratsspule 5 dem Wickelkern in Förderrichtung vorgelagert sei. Dies belege, dass sie, die Kläger, schon vor dem Anmeldetag des Streitpatentes im Besitze der angeblichen Erfindung gewesen seien und nicht daran gedacht hätten, eine solche «Lappalie» zum Patent anzumelden.

Die vorgelegte Zeichnung ist identisch mit der Zeichnung in der DE-OS 32 21 153. Gemäss der Beschreibung dazu besteht die Vorrichtung aus einem Maschinenständer, in dem eine Welle 2 drehbar gelagert ist. Auf der Welle 2 ist drehfest eine Nabe 3 angebracht, an der das äussere Ende eines Bandes 4 befestigt ist. Dieses Band wird von einer Vorratsrolle abgezogen, die ebenfalls drehfest auf einer im Maschinenständer gelagerten Welle 6 sitzt. Darin sind ferner eine Antriebsstrommel (8) mit dem Getriebeanschluss (19) und der gemeinsame Motor M untergebracht. Von einer mobilen Einheit im Sinne des Streitpatentes kann mithin nicht die Rede sein, vielmehr handelt es sich um eine ortsfeste Wickelstation.

Davon abgesehen begründet eine technische Zeichnung noch keinen Anspruch auf ein Mitbenützungsrecht (Art. 35 PatG).

## VI.

1. Die Beklagte hat bei dieser Sach- und Rechtslage Anspruch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme. Ein Herstellungsverbot erscheint allerdings als unverhältnismässig. Zur Abwendung des nicht leicht ersetzbaren Nachteils genügt es, den Klägern den Verkauf und das Inverkehrbringen von PR-Lagersystemen der genannten Art in der Schweiz zu verbieten. Da die Parteien vor allem im Export tätig sind, ist den Klägern freilich auch die patentrechtlich unzulässige Ausfuhr verboten.

2. Die Kläger beantragen für den Fall der Gutheissung des Massnahmebegehrens, die Beklagte sei zur Leistung einer Kautions in der Höhe von 10 Millionen Franken zu verhalten. Denn durch den Erlass einer vorsorglichen Massnahme würden sie, die Kläger, unverhältnismässig stark betroffen. Der Schaden wäre nur schwer bezifferbar; es sei in Rechnung zu stellen, dass eine Anlage zwischen 500'000 und 60'000'000 Franken koste. Im weiteren sei mit einer Prozessdauer von etwa zweieinhalb Jahren zu rechnen.

Gemäss Art. 77 PatG *soll* der Antragsteller in der Regel zur Leistung einer angemessenen Sicherheit zur Deckung eines allfälligen Schadens, der dem Antragsgegner aus der vorsorglichen Massnahme erwachsen kann, verhalten werden. Die streitigen Vorrichtungen stellen einerseits wichtige Anlageteile dar, ohne die die Verkäuflichkeit der Gesamteinrichtungen erheblich beeinträchtigt wird. Im einzelnen Fall können solche Gesamtanlagen in Millionenbeträge gehen, wobei freilich die von den Parteien getätigten Umsätze nicht genannt wurden. Andererseits bietet die Technik Ausweichmöglichkeiten, wie die ortsfesten Wickelstationen zeigen. Die technische Entwicklung schreitet zudem erfahrungsgemäss rasch voran. In Würdigung

dieser Umstände rechtfertigt es sich, die Kautions einseitig auf 2'000'000 Franken festzusetzen. Je nach der Prozessdauer und weiteren glaubhaft gemachten Umständen wird die Beklagte mit einer Erhöhung dieser Kautions rechnen müssen.

Art. 1, Art. 7, Art. 26, Ziff. 1, Ziff. 3 und Ziff. 3bis PatG  
– «PR-LAGERSYSTEM 2»

- Vergleich und Bewertung von zwei verschiedenen Expertisen zur Rechtsfindung.
- Zur Zulässigkeit von Verfahrensmerkmalen in Vorrichtungsansprüchen (Ziff. 3).
- Eine Erfindung ist genügend deutlich und vollständig offenbart, wenn der Fachmann nicht gehindert ist, die technische Handlungslehre anzuwenden. Unerheblich ist, ob die Erklärungen in der Patentschrift, weshalb der Erfolg eintritt, zutreffen (Ziff. 4.1.1).
- Der Gegenstand eines Patents geht dann nicht über den Inhalt des ursprünglich eingereichten Patentgesuchs hinaus, wenn alle im Patentanspruch aufgeführten Merkmale den eingereichten Unterlagen, wozu auch die Zeichnungen gehören, entnommen werden können (Ziff. 4.2).
- Ein in den ursprünglichen Unterlagen als wesentlich herausgestelltes Merkmal kann dann nicht mehr gestrichen werden, wenn dies auf eine Erweiterung des Schutzbereichs hinausläuft (Ziff. 4.2).
- Zur Frage der Neuheit. Identität der einzelnen Dokumente aus dem Stand der Technik mit der Erfindung verneint (Ziff. 5).
- Für die Beantwortung der Frage des Naheliegens einer Erfindung geht es nicht an, die Lehre des angefochtenen Patents im Stand der Technik aufzusuchen, sondern es ist vom Stand der Technik auszugehen, um festzustellen, was der Fachmann aus den vorhandenen Anregungen, Hinweisen und Erkenntnissen geschaffen haben würde (Ziff. 6.1).
- Insbesondere bei Kombinationserfindungen kommt es nicht darauf an, die einzelnen Merkmale im Stand der Technik aufzusuchen; entscheidend ist, ob dem Stand der Technik Anregungen in Hinblick auf die Gesamtwirkung der Merkmale entnommen werden können (Ziff. 6.1).
- Dem hypothetischen Fachmann sind nebst dem in den Prozess eingeführten Stand der Technik weitere Informationen und Kenntnisse zuzumuten, soweit sie allgemein zugänglich sind (Ziff. 6.5).
- Die Kosten des Patentanwalts der obsiegenden Partei können der unterliegenden Partei nur in demjenigen Rahmen überbürdet werden, als sich dessen Leistungen auf die patenttechnische Seite beschränken; rechtliche Beratungen fallen nicht darunter (Ziff. 7).
- Comparaison et appréciation de deux expertises différentes.
- De la licéité de caractéristiques de procédé dans des revendications visant un dispositif (cons. 3).

- *Une invention est publiée de façon suffisamment claire et complète, si l'homme du métier est en mesure de mettre en application son enseignement technique. Il est sans pertinence que les explications contenues dans le brevet, et qui ont permis d'aboutir au résultat, soient exactes (cons. 4.1.1).*
- *L'objet d'un brevet ne dépasse pas le cadre de la demande déposée à l'origine lorsque toutes les caractéristiques mentionnées dans la revendication se trouvent dans les documents annexés à la demande, dont les croquis font aussi partie (cons. 4.2).*
- *Une caractéristique présentée comme essentielle dans les documents fournis à l'origine ne peut ensuite plus être supprimée, si cela implique une extension de l'aire de protection (cons. 4.2).*
- *De la nouveauté. Négation de l'identité entre chacun des documents de l'état de la technique et l'invention (cons. 5).*
- *Pour établir si une invention découle d'une manière évidente de l'état de la technique, il ne faut pas essayer de trouver l'enseignement du brevet litigieux dans l'état de la technique, mais il convient au contraire de partir de ce dernier pour établir ce que l'homme du métier aurait pu faire à partir des incitations, des indications et de la somme de connaissances qui s'y trouvent (cons. 6.1).*
- *En particulier, s'il s'agit d'une invention de combinaison, il ne faut pas rechercher dans l'état de la technique les caractéristiques isolées; en revanche, il est déterminant d'établir si l'état de la technique pouvait suggérer l'effet des caractéristiques combinées entre elles (cons. 6.1).*
- *On doit présumer que l'homme du métier possède, outre les éléments formant l'état de la technique et ressortant de la procédure, d'autres informations et connaissances, dans la mesure où elles sont généralement accessibles (cons. 6.5).*
- *Le coût de l'intervention de l'ingénieur-conseil en propriété intellectuelle de la partie qui gagne peut être mis à la charge de l'autre partie seulement dans la mesure où ses prestations se limitent à des questions techniques; il faut en revanche exclure les conseils juridiques (cons. 7).*

Urteil des OGer des Kantons Zürich vom 21. September 1990 (mitgeteilt von RA Dr. Thomas Rüede).

### *Rechtsbegehren:*

«Es sei gerichtlich festzustellen, dass das Schweizer Patent Nr. 642602 der Beklagten, angemeldet am 15. Juli 1980, nichtig sei.»

### *Das Gericht zieht in Erwägung:*

1. Die Beklagte ist Inhaberin des Schweizer Patentes 642602 betreffend eine Einrichtung zum Stapeln von im Schuppenstrom anfallenden Druckprodukten, wie Zeitungen, Zeitschriften und dergleichen, angemeldet am 15. Juli 1980.

Die Klägerin reichte am 5. Dezember 1984 Klage ein mit dem Rechtsbegehren, es sei dieses Patent als nichtig zu erklären.

Bereits zuvor hatte die Beklagte gestützt auf das gleiche Patent beim Handelsgericht des Kantons Aargau u.a. gegen die Beklagte vorsorgliche Massnahmen erwirkt. Am 11. Januar 1985 reichte sie gegen diese Firmen dort Klage wegen Patentverletzung und unlauteren Wettbewerbes ein.

Mit Beschluss vom 10. November 1986 ordnete das Handelsgericht die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens zu verschiedenen Fragen mit Bezug auf die Frage der Rechtsbeständigkeit des Klagepatentes an. Mit der Begutachtung wurde der bereits im Verletzungsprozess vor dem Handelsgericht des Kantons Aargau bestellte Experte M., ständiges Mitglied der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes, beauftragt. Das Handelsgericht ordnete eine zweite Begutachtung durch Prof. S. und Patentanwalt T. als Patentsachverständiger an.

...

2. Die Beklagte erhob zu Beginn des Prozesses unter Hinweis auf den Verletzungsprozess vor dem Handelsgericht des Kantons Aargau den Einwand, die Klägerin sei von den Verletzungsbeklagten in jenem Prozess nur vorgeschoben worden, damit ihr gegenüber die Einrede der Streithängigkeit nicht erhoben werden könne.

Die im Prozess vor dem Handelsgericht des Kantons Aargau von der Klägerin eingeklagten drei Parteien sind Tochtergesellschaften der Nichtigkeitsklägerin im vorliegenden Prozess und haben in jenem Prozess den Einwand der Nichtigkeit des Streitpatentes erhoben. Eine Identität zwischen der Nichtigkeitsklägerin im vorliegenden Prozess und den Verletzungsbeklagten in jenem Prozess besteht nicht. Die Nichtigkeitsklägerin im vorliegenden Prozess als Muttergesellschaft hat auch ein eigenes wirtschaftliches und rechtliches Interesse an der Patentnichtigkeitsklage. Dies folgt schon daraus, dass sie über eigene Patente in dem in Frage stehenden Bereich verfügt und eigene wirtschaftliche Zwecke verfolgt. Es kann ihr daher keine unzulässige Umgehung vorgeworfen werden, wenn sie ihre Interessen mit einer selbständigen Patentnichtigkeitsklage wahrnimmt.

Um einander widersprechende Urteile im vorliegenden Prozess und im Prozess vor dem Handelsgericht des Kantons Aargau zu vermeiden, bemühte sich das hiesige Handelsgericht, den vorliegenden Prozess mit jenem Prozess gleichlaufend zu führen. In diesem Bestreben wurde der in jenem Prozess bestellte Experte M. auch im vorliegenden Prozess als Gerichtsgutachter beigezogen. Dass dann ein zweites Gutachten eingeholt werden musste, war nicht zu vermeiden.

3. Die Klägerin spricht der beanspruchten Erfindung die Neuheit ab und macht sodann geltend, die Erfindung sei jedenfalls durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen. Die Klägerin beruft sich mithin auf den Nichtigkeitsgrund des Art. 26 Ziff. 1 PatG (in Verbindung mit Art. 7 und Art. 1 Abs. 2 PatG). Für den Fall, dass die Beklagte an dem in der Patentbeschreibung erwähnten Sekundärwicklungseffekt (dazu des näheren nachstehend) festhalten wolle, so macht die Klägerin weiter geltend, fehle es an Angaben darüber, wie dieser angeblich vorteilhafte Effekt erreicht werden könnte. Die Erfindung sei diesfalls nicht fertig und ihre Ausführung nicht genügend offenbart (Art. 26 Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 und Art. 26 Ziff. 3 PatG). Schliesslich machte die Klägerin eventualiter geltend, die beanspruch-

te Erfindung sei in den Anmeldungsunterlagen nicht enthalten gewesen (Art. 26 Ziff. 3bis PatG). Die Beklagte hält demgegenüber an der Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes fest.

Der Streit zwischen den Parteien beginnt schon mit der Frage, ob der Patentanspruch, der eine Vorrichtung definiert, unzulässige Verwendungs- und Verfahrensmerkmale enthalte. Diese Frage ist vorweg zu prüfen.

3.1 Das Patent in seinem unabhängigen Anspruch 1 betrifft eine Einrichtung zum Stapeln, d.h. Zwischenspeichern, von in Schuppenformation anfallenden Druckprodukten, wie Zeitungen, Zeitschriften und dergleichen. Der Oberbegriff des Patentanspruches hat folgende Merkmale:

- <sup>01</sup> Die Einrichtung weist einen drehend antreibbaren Wickelkern zum Aufwickeln der Schuppenformation auf.
- <sup>02</sup> Sie ist mit einer Fördereinrichtung versehen, die die Schuppenformation an den Wickelkern leitet und bei der das in Förderrichtung nachfolgende Druckprodukt jeweils auf dem vorausgehenden aufliegt.
- <sup>03</sup> Sie ist ferner mit einem Wickelband versehen, das mit dem Wickelkern verbunden ist und beim Aufwickeln der Schuppenformation zwischen den Wickellagen eingewickelt wird.

Der kennzeichnende Teil des Patentanspruches 1 definiert diese Vorrichtung wie folgt:

- <sup>K1</sup> Die Schuppenformation (S) mit dem Wickelband (2) wird dem Wickelkern unterschlänglich zugeführt, und zwar mit den in Förderrichtung (C) vorn liegenden Kanten der Druckprodukte (21), die am Wickelkern (1) bzw. an der zuletzt gewickelten Lage des Wickels (22) zur Anlage kommen.
- <sup>K2</sup> Das Wickelband (2) ist mittels einer Anordnung, die eine Spannvorrichtung aufweist, und des Antriebes des Wickeldorns in Abhängigkeit vom Durchmesser des Wickels bei gleichzeitiger Anpassung der Aufwickelgeschwindigkeit an die Zuführgeschwindigkeit der Schuppenformation unter Zugspannung versetzbar.

3.2 Die beiden Merkmale:

- das in Förderrichtung (C) nachfolgende Druckprodukt liegt jeweils auf dem vorangehenden auf, und
  - die Schuppenformation (S) kommt mit der in Förderrichtung vorne liegenden Kante der Druckprodukte (21) am Wickeldorn bzw. an der zuletzt gewickelten Lage des entstehenden Wickels (22) zur Anlage,
- sind an sich Verfahrensmerkmale.

Mit Recht weist jedoch der Gutachter M. darauf hin, dass Erzeugnisse, zu denen eine Vorrichtung zu rechnen ist, grundsätzlich zwar durch an ihnen eindeutig feststellbare Merkmale zu definieren sind, dass dies aber nicht bedeutet, jedes Merkmal müsse durch eine strukturelle Beschreibung ausgedrückt werden; zulässig seien auch funktionelle Beschränkungen. Bei den in Frage stehenden Merkmalen handle es sich um Mittel oder Massnahmen, die einerseits die Fördereinrichtung (14, 15) relativ zu den übrigen Bestandteilen der Einrichtung sowie deren konstruktive Formgebung



und andererseits die Bewegungsbahn für das Wickelband (2) bestimmen. Der Fachmann sei aufgrund der funktionellen Beschränkung in der Lage, solche Mittel oder Massnahmen anzugeben, ohne dabei eine erfinderische Tätigkeit entfalten zu müssen. Mithin sind die genannten Merkmale bei der Prüfung der Erfindung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit mitzubersichtigen.

Im übrigen ist klarzustellen, dass der Patentanspruch 1 entgegen der Annahme im Gutachten S./T. einen Antrieb des Wickeldorns (Zentrumsantrieb) spezifiziert und nicht auch einen tangentialen Antrieb (Umfangsantrieb) mitumfasst. Die Umschreibung «drehend antreibbaren Wickeldorn» lässt zwar für sich allein noch eine weitere Auslegung zu; der weitere Teil des Patentanspruches 1, die Patentbeschreibung und Zeichnungen weisen jedoch darauf hin, dass nur ein Zentrumsantrieb und nicht auch ein solcher unter Einschluss eines am Wickel tangential angreifenden Antriebes gemeint ist. Insbesondere ist im kennzeichnenden Teil klar von einem «Antrieb des Wickeldorns» in Abhängigkeit vom Durchmesser des Wickels die Rede.

4. Zu den Nichtigkeitsgründen des Nichtfertigseins der Erfindung, der ungenügenden Offenbarung, sowie der unzulässigen Änderung der Patentansprüche im Erteilungsverfahren:

4.1 Die Klägerin bestreitet das Fertigsein der Erfindung bzw. die genügende Offenbarung ihrer Ausführung im Hinblick auf die in der Patentschrift genannten und von der Beklagten in verschiedenen Varianten behaupteten Wickeleffekte, vorab den Sekundärwicklungseffekt. Damit hat es folgende Bewandnis: Gemäss Patentbeschreibung sollen zur Kompaktheit des Wickels beitragen der Uhrfedereffekt (S. 4, Spalte links, 1. Absatz), der Sekundärwicklungseffekt (S. 4, Spalte links, Zeile 83 bis Spalte rechts, Zeile 44) und der Staueffekt des Schuppenstromes beim Einlauf (S. 4, Spalte links, 2. Absatz). Dank dem Zentrumsantrieb, so ist in der Patentbeschreibung zu lesen, könne der Wickel nach Art einer Uhrfeder aufgezogen werden; jede innere Windung könne gegenüber der äusseren im Wickelsinne verdreht werden; die Soll-Form des Wickels sei eine Spirale (vgl. S. 4, Spalte links, Zeilen 1–5, und Spalte rechts, Zeilen 12 und 13). Gemäss Darstellung der Beklagten soll sogar im Inneren des Wickels, wo die Schlaufen unter dem Gewicht durchhängen, ein Nachwickeln (Sekundärwickleffekt) durch ein Abwälzen der lockeren äusseren Windung auf der straffen inneren Windung (S. 4, Spalte rechts, Zeilen 14, 20, 21 und 22–27) stattfinden. Die Klägerin bestreitet nun das Vorhandensein dieser Effekte und macht überdies geltend, diese seien nicht beansprucht. Soweit sich aber solche Effekte als Folge der beanspruchten Erfindung ergeben sollten, so argumentiert die Klägerin weiter, sei festzustellen, dass diese Effekte auch bei den vorbekannten Lösungen schon vorhanden und dem Fachmann bekannt gewesen seien.

4.1.1 Gemäss Art. 26 Ziff. 3 PatG ist ein Patent nichtig, wenn die beanspruchte Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie danach ausführen kann. Sie ist ausreichend deutlich und vollständig offenbart, wenn in der Patentbeschreibung angegeben wird, wie der angestrebte technische Erfolg erreicht wird und wiederholt werden kann. Der Grund, weshalb der Erfolg eintritt, braucht nicht genannt zu sein. Daher ist unerheblich, ob die diesbezüglichen Erklärungen in der Patentschrift zutreffen, sofern nur der Fachmann nicht gehindert ist, die tech-

nische Handlungslehre anzuwenden. Es genügt der äussere ursächliche Zusammenhang zwischen den Erfindungsmerkmalen und dem behaupteten technischen Erfolg. Die Erfindung muss indes technisch ausführbar sein, und der Fachmann muss nach den Angaben in der Patentschrift arbeiten können. Trifft dies zu, dann ist die Erfindung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG fertig und auch brauchbar, mithin das Patent weder gemäss Art. 26 Ziff. 1 noch Ziff. 3 PatG nichtig.

4.1.2 In diesem Sinne ist die patentgemässe Erfindung fertig, genügend offenbart und brauchbar. Zu diesem Ergebnis kamen alle drei Gutachter mit allerdings zum Teil unterschiedlicher Begründung. Der Gutachter M. übernahm die in der Patentbeschreibung dargestellten Effekte als gegeben und verwies im übrigen auf die «trial and error»-Methode. Die Gutachter S. und T. verneinten einen Sekundärwicklungsvorgang, wie dieser von der Beklagten zur Darstellung gebracht wird. Sie räumten immerhin ein, dass sich unter gewissen Bedingungen ein Nachzieh-Nachrutscheffekt (nachfolgend auch NNE genannt) einstellen könne; der Patentbeschreibung könnten indes die dafür erforderlichen Parameter wie Elastizität von Wickelband und Wickelgut, zeitlicher Verlauf und Grösse der Vorspannung beim Einlaufen in den Wickel, Reibungsverhältnisse zwischen Wickelgut und Wickelband aussen- und innenliegend, sowie Radienverhältnisse von Dorn zum (je) äussersten Wickelgut nicht entnommen werden. Entgegen der Unterstellung der Beklagten haben die Gutachter S. und T. damit nicht angenommen, der NNE sei Gegenstand der beanspruchten Erfindung; sie lehnten allerdings diesbezüglich wie mit Bezug auf den Sekundärwicklungsvorgang eine wiederholbare technische Lehre und damit die Möglichkeit einer allfälligen Einschränkung des Patentbesitzes darauf ab.

Diese Frage ist jedoch für das Fertigsein der uneingeschränkten Erfindung und die genügende Offenbarung nicht entscheidend. Gemäss Patentbeschreibung (S. 3, Spalte rechts, Zeilen 59–66) soll durch die Erfindung eine Einrichtung geschaffen werden, «die es trotz eines äussert einfachen Aufbaus gestattet, grosse Mengen von Zeitungen, Zeitschriften und dergleichen unter Aufrechterhaltung der bearbeiteten Schuppenformation in möglichst dichter Packung in einem gleichmässig kompakten und während eines späteren Abwickelvorganges kompakt bleibenden Wickel zu speichern». Der Hinweis des Experten M. auf die «trial and error»-Methode sticht dann, wenn der Fachmann dieses Ziel ohne grosse Schwierigkeiten und mit relativ einfachen Versuchen erreicht. Die Gutachter S. und T. bestätigen dies, und zwar für den hier interessierenden direkten Antrieb (Zentrumsantrieb). Der Fachmann wisse, so führen sie in ihrem schriftlichen Gutachten aus, dass bei einem geschwindigkeitsgesteuerten, direkten (oder indirekten) Antrieb des Wickeldorns die Wickelgeschwindigkeit aufgrund der Erfassung der Zuführgeschwindigkeit gesteuert werden könne und dass ferner bei einem momentgesteuerten direkten (oder indirekten) Wickelantrieb, bei dem das Belastungsmoment und das Antriebsmoment im wesentlichen immer im Gleichgewicht seien, das Wickelband unter Spannung versetzbar sei. Ein derartiger (momentgesteuerter) Wickelantrieb in Form des bekannten P.I.V.-Wicklergetriebes wird in der Patentbeschreibung ausdrücklich erwähnt (S. 5, Spalte links, Zeilen 25 ff.) und in den Patentzeichnungen dargestellt. S. bestätigte, dass mit den unter Schutz gestellten Massnahmen jedenfalls ein kompakter Wickel erzielt werde, wenn ein momentgesteuerter Zentrumsantrieb gewählt werde. Nach seiner Meinung ist ein Nachspannen nicht einmal notwendig, wenn die Einlaufspannung

gross genug gewählt wird. Ob das gleiche Ergebnis auch mit einem andern Antrieb erreicht wird, tut nichts zur Sache. Von untergeordneter Bedeutung ist schliesslich, ob unter einem kompakten Wickel verstanden wird, möglichst viel Zeitungen bzw. Gewicht auf kleinstem Volumen unterzubringen, oder aber, einen Wickel mit hoher innerer und gleichmässig verteilter Pressung ohne Lockerstellen zu erreichen. Die patentgemässe Lehre ist ausführbar und gestattet, grosse Mengen von Zeitungen, Zeitschriften und dergleichen unter Aufrechterhaltung einer geordneten Schuppenformation in möglichst dichter Packung gleichmässig zu speichern.

Zweifel an diesem Ergebnis könnten einem höchstensfalls auf Grund der eigenen Argumentation der Beklagten kommen, es müsse ausgeschlossen sein, die offenbarte und beanspruchte «brauchbare technische Lehre . . ., die den äusseren Zusammenhang von Ursache und Wirkung zeigt», nämlich «die Anweisung "Abwälzen", also *kein Nachrutschen in der Druckzone*, in ihr Gegenteil umzudeuten und (so) das gewerblich nicht mehr verwertbare Ergebnis mit dem Gegenstand des Klagepatentes gleichzusetzen». Mit diesem Angriff auf das Gutachten S. und T. wollte die Beklagte wohl kaum behaupten, ohne den von ihr behaupteten Sekundärwicklungsvorgang sei ihre Erfindung gänzlich unbrauchbar und das Patent aus diesem Grunde nichtig; dies widerspräche ihrem übrigen Vorbringen.

4.1.3 Ähnliches wie für die vorgenannten Effekte gilt für den Stau effekt, der darin bestehen soll, dass der Schuppenstrom beim Einlauf in den Wickel durch die sogenannte unterschlächtige Zuführung des Wickelbandes und das Anliegen der Zeitungskanten am Wickeldorn bzw. an der letzten Wickellage gestaut und verdichtet werde. Gleichgültig, ob dieser Vorteil mit der patentgemässen Lösung verbunden ist, so erweist sich die patentgemässe Lehre fertig und ist die Ausführung der Erfindung so beschrieben, dass der Fachmann danach eine brauchbare Einrichtung zum Stapeln von Zeitungen und Zeitschriften bauen kann, und dies ohne grosse Schwierigkeiten und Versuche, die den üblichen Rahmen sprengen würden.

4.1.4 Dies bedeutet allerdings nicht, dass damit die Frage nach den durch die patentgemässe Lösung bewirkten Effekten überhaupt beiseite gelassen werden könne. Solche Effekte machen vielmehr ähnlich wie der mit einer patentgemässen Lösung verbundene Vorteil den technischen Erfolg aus und tragen daher gegebenenfalls zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit bei.

Daher wird in jenem Zusammenhang näher zu prüfen sein, ob und welche Effekte mit der patentgemässen Lösung notwendig verbunden sind und ob dies für die Beantwortung der Frage nach dem Naheliegen erheblich ist (vgl. nachstehend Ziff. 6, insbesondere Ziff. 6.2).

4.2 Mit Eingabe vom 1. Dezember 1986 stellte die Klägerin dem Erstgutachter M. Zusatzfragen, die darauf hinausliefen, es seien nicht alle Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen enthalten gewesen. Allerdings hatte sie den dafür in Betracht fallenden Nichtigkeitsgrund des Art. 26 Ziff. 3bis PatG in einer Eingabe zur Referentenaudienz nur sinngemäss angedeutet. Allein mit Rücksicht darauf wurden die entsprechenden Ergänzungsfragen der Klägerin zugelassen. In der Schlussverhandlung stellte dann die Klägerin diesen Einwand in den Vordergrund.

Der Gutachter M. stellte jedoch klar, dass alle im Patentanspruch aufgeführten Merkmale den eingereichten Anmeldungsunterlagen entnommen werden können. In dieser Hinsicht streitig ist vor allem das Merkmal, dass die Schuppenformation mit der Kante der Druckprodukte am Wickelkern bzw. an der zuletzt gewickelten Lage des Wickels zur Anlage kommen soll. Eine sachgerechte Auslegung dieses Merkmals, so stellte der Gutachter M. fest, sei gestützt auf die Beschreibung allein allerdings nicht möglich, vielmehr müssten dazu die Zeichnungen konsultiert werden. Gegen diese Auffassung ist nichts einzuwenden. Im Erteilungsverfahren dürfen die Patentansprüche im Rahmen der ursprünglich eingereichten Unterlagen erweitert werden. Dabei muss ein solches Merkmal in den Unterlagen nicht unbedingt als erfindungswesentlich hervorgehoben worden sein; es genügt, dass es aus der Gesamtheit der Anmeldung als zur Erfindung gehörig ersichtlich ist (in diesem Sinne Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertrag, 2. Aufl., S. 108 unter Ziff. 10.3.3.5.1). Der Gegenstand des Streitpatentes geht insgesamt über den Inhalt des Patentgesuches 5400/80 in der für das Anmeldedatum massgeblichen Fassung, wozu auch die Zeichnungen gehören, nicht hinaus.

Die weitere Frage, ob der Fachmann den für das Anmeldedatum massgeblichen Unterlagen den Stau effekt und den Sekundärwicklungseffekt entnehmen konnte, ist in diesem Zusammenhang unerheblich. Wie dargelegt, geht es dabei nicht um das Wie der Erfindung, sondern um den mit der beanspruchten Merkmalskombination bewirkten Erfolg und Erklärungsversuche dafür. Solche Angaben als Beleg für die erfinderische Tätigkeit dürfen selbst im Prozess noch nachgebracht werden, sofern dadurch die patentgemässe Lösung nicht verändert wird. Für die Annahme, dass die Merkmale gemäss Anspruch 1 nicht in den ursprünglichen Unterlagen enthalten gewesen wären, bieten die Akten aber keinerlei Anhaltspunkte. Davon abgesehen vermochte der Experte M. auch diese Effekte bzw. Vorgänge den ursprünglichen Unterlagen weitgehend zu entnehmen.

Richtig ist, dass ein in den ursprünglichen Unterlagen als wesentlich herausgestelltes Merkmal nachträglich nicht mehr gestrichen werden darf, da dies auf eine Erweiterung hinauslaufen würde (so ausdrücklich die Entscheidung des europäischen Patentamtes vom 9. Dezember 1987, T 260/85, Amtsblatt 4/1989). Wenn aber die Klägerin in der Streichung des Wortes «Trennlage» eine solche unzulässige Erweiterung des Patentanspruches erblickt, so ist dies reine Wortklauberei. Es kann nicht angenommen werden, dass mit dem Wort «Trennlage» ursprünglich eine Komprimierung der Schuppenwindungen ausgeschlossen werden wollte.

Im übrigen erkannte auch der zuständige Amtsprüfer keinen Grund dafür, das Anmeldedatum zu verschieben, weil der Gegenstand des geänderten Patentgesuches über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinaus ausgedehnt worden wäre (Art. 58 PatG). Der Nichtigkeitsgrund des Art. 26 Abs. 3bis PatG trifft somit nicht zu.

##### 5. Zur Frage der fehlenden Neuheit:

Die Klägerin hält der patentgemässen Erfindung als vorbekanntem Stand der Technik hauptsächlich die drei Vorveröffentlichungen DE-OS 21 07 482 (Schindlmayr), DE-OS 25 44 135 (Windmüller & Hölscher) und DE-OS bzw. DE-PS 22 07 556 (Burda) entgegen. Als neuheitsschädlich im Sinne von Art. 7 PatG nannte sie allerdings nur die DE-OS 21 07 482 (Schindlmayr) und die DE-OS 25 44 135 (Wind-

möller & Hölscher). Dies bindet das Gericht, hat jedoch keine Auswirkung auf die Entscheidung. Sowohl der Erstgutachter M. als auch die Zweitgutachter S. und T. gelangen übereinstimmend zum Ergebnis, dass die anspruchsgemässe Erfindung in allen ihren Merkmalen durch keine dieser beiden Veröffentlichungen, sei es in einem Patentanspruch oder in der Beschreibung, vollständig, d.h. identisch, umschrieben bzw. offenbart worden ist. Sie verneinen dies im übrigen auch mit Bezug auf die DE-OS 22 07 556 (Burda) und die von der Beklagten eingereichte vorveröffentlichte DE-AS 12 44 656 (Bosse). Die Merkmalsanalyse der Zweitgutachter deckt sich allerdings im einzelnen nicht mit der Darstellung des Erstgutachters M. Die Neuheit der patentgemässen Erfindung wird indes selbst von der Klägerin mit Recht nicht mehr in Frage gestellt:

Die *DE-OS 21 07 482 (Schindlmayr)*, offengelegt am 31. August 1972, betrifft eine Vorrichtung zum Zwischenspeichern von blattförmigem, nachgiebigem Gut, insbesondere von Leder, Kunststoffolien, Pappe, Pelzen, Textilien und dergleichen. Sie besteht aus einem in einem Gestell drehbar gelagerten Wickeldorn, der über eine Rutschkupplung antreibbar ist, und einer das Gut tangential an den Wickeldorn leitenden Förderanordnung mit einem das Gut untergreifenden und mit dem Wickeldorn verbundenen Wickelband. Dieses ist zusammen mit dem Wickelgut auf dem Wickeldorn aufwickelbar. Förderanordnung und Wickelband sind mit Bezug auf den Wickelkern unterschlächtig angeordnet, und das Wickelband bildet innerhalb des Wickels eine Trennlage, an deren beiden Seiten jeweils benachbarte Lagen des Gutes anliegen. Ferner ist für das Wickelband eine Anordnung zum Erzeugen einer wirksamen Zugspannung vorgesehen. Im Unterschied dazu wird bei der patentgemässen Lösung das zu fördernde Gut der Aufnahmerolle in Schuppenformation zugeführt, wobei das in Förderrichtung nachfolgende Produkt jeweils auf dem vorausgehenden aufliegt und die Druckprodukte mit der in Förderrichtung vorne liegenden Kante am Wickeldorn bzw. auf der zuletzt gewickelten Lage zur Anlage kommen. Dem Wickeldorn ist zudem ein Auflageorgan vorgeschaltet, über das das Wickelband und die darauf liegende Schuppenformation läuft. Das Zweckmerkmal (Einrichtung zum Stapeln von in Schuppenformation anfallenden Druckprodukten, wie Zeitungen, Zeitschriften und dergleichen) ist ebenfalls nicht das gleiche.

Die *DE-OS 22 07 556 (Burda)*, offengelegt am 30. August 1973 (und inhaltlich identisch mit der *DE-PS 22 07 556*, offenbart eine Vorrichtung zum Aufnehmen und Transportieren bedruckter und gefalzter Bogen von der Rotations- zur Weiterbearbeitungsmaschine. Die Vorrichtung weist eine Auf- bzw. Abwickeltrommel mit einer quer zur Wangenebene gelagerten Nabe auf, an der eine Wickelbandbahn befestigt ist. Diese führt den vom Auslegeband der Rotationsdruckmaschine zu- bzw. abgeführten Strom geschuppt gelagerter, gefalzter Druckbogen beim Auf- bzw. Abwickeln und hält ihn an der Nabe zur eventuellen Weiterverarbeitung fest. Hier wird somit im Unterschied zur patentgemässen Lösung die ober-schlächtige Zufuhr der in Schuppenformation angeordneten gefalzten Druckbögen empfohlen, und die Schuppenformation, wie ersichtlich, zwischen Auslegeband und Wickelband festgehalten. Die Kante der Druckprodukte kommt auch nicht am Wickeldorn bzw. an der zuletzt gewickelten Lage zur Anlage. Damit sind alle Elemente, die bei der patentgemässen Lösung mit der andersartigen Zuführung des Schuppenstromes verbunden sind, dort nicht vorgegeben.

Aus der *DE-OS 25 44 135 (Windmüller & Hölscher)*, angemeldet am 2. Oktober 1975 und offengelegt am 14. April 1977, ist eine Vorrichtung zum Speichern von aus einer Herstellungsmaschine mit hoher Stückzahl ausgestossenen Säcken, Beuteln oder ähnlichen flachen Werkstücken als Erfindung bekannt. Der Wickel wird durch ein an seinem Umfang reibschlüssig angreifendes Druckband angetrieben, dessen Umschlingungswinkel mindestens 90 Grad beträgt und mit zunehmendem Wickeldurchmesser grösser wird. Die Säcke und ähnliche flache Werkstücke werden von einer Fördereinrichtung geschuppt übereinanderliegend herangeführt. Im Unterschied dazu wird bei der Lösung gemäss Streitpatent der Wickeldorn angetrieben und dient die Vorrichtung zum Zwischenspeichern eines Schuppenstromes von Zeitungen und Zeitschriften. Unterschiedlich ist das weitere Merkmal, wonach eine Anpassung der Aufwickelgeschwindigkeit an die Zuführgeschwindigkeit erfolgt. Nach dem Erstgutachter M. fehlt zudem bei der vorbekannten Lösung das Merkmal, wonach die Schuppenformation mit der in Förderrichtung vorne liegenden Kante der Druckprodukte am Wickeldorn bzw. auf der zuletzt gebildeten Lage des Wickels zur Anlage kommt, weil bei der vorbekannten Lösung Pressbänder die Werkstücke flach drücken und die in Förderrichtung liegenden Abschnitte der Werkstücke schräg nach unten zu verlaufen «scheinen». Pressbänder 40/41, die auf die durch die Bänder 34/35 vorbeigeführten Werkstücke drücken, so dass diese flach liegen, fehlen jedenfalls bei der patentgemässen Lösung.

Die von den Gutachtern – ohne Auftrag dazu – mit in die Prüfung einbezogene *DE-AS 12 44 656 (Bosse)* wurde von der Beklagten nur zur Interpretation der *DE-PS 22 07 556* eingereicht und liegt weit ab. Die flächenförmigen Gebilde, Furnierblätter, werden denn auch nicht in Schuppenformation zugeführt.

#### 6. Zur Frage des Naheliegens:

Zu prüfen ist, ob die patentgemässe Neuheit am massgeblichen Stichtag des 15. Juli 1980 (dem Durchschnittsfachmann) durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art. 1 Abs. 2 PatG).

6.1 In Literatur und Rechtsprechung besteht Übereinstimmung darüber, dass nur solche technische Neuheiten vom Patentschutz ausgeschlossen sind, die sich dem Durchschnittsfachmann des einschlägigen Fachgebietes in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik erschliessen. Der französische Gesetzestext spricht in diesem Zusammenhange von «de manière évidente» und entspricht damit besser dem Strassburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Grundbegriffe des materiellen Rechtes der Erfindungspatente (Harmonisierungsabkommen, in Kraft seit 1. August 1980), dessen Fassung in französischer und englischer Sprache den verbindlichen Urtext darstellt. Die Ausdrücke «de manière évidente» bzw. «obvious» haben auch Aufnahme in das Europäische Patentübereinkommen (Art. 56 EPUe) gefunden. Ihre Ausdeutung in der Rechtsprechung deckt sich allerdings nicht ganz mit der reinen Wortbedeutung. Nach der Ratio der entsprechenden Gesetzesvorschriften soll nicht geschützt werden, was sich dem Durchschnittsfachmann bei dem bei ihm voraussetzbaren Mass an Geschicklichkeit und Fähigkeit – gemeint ist auf Grund seines Fachwissens und fachlichen Könnens zweifelsfrei – aus dem Stand der Technik ergibt (so Kommentar Singer, N. 4 zu Art 56 EPUe). Das Gleiche meint das deutsche

Wort «Anregung». Es kann nicht darum gehen, die Lehre des angefochtenen Patentes im Stand der Technik aufzusuchen, sondern es ist der Stand der Technik für sich zu betrachten, «um das Abbild dessen zu finden, was der Fachmann den Anregungen, Hinweisen und Erkenntnissen aus dem ihm Vorgegebenen folgend geschaffen haben würde» (so Monsch, «Die Vermeidung der rückblickenden Betrachtungsweise bei der Beurteilung der Patentfähigkeit einer Erfindung», in Festschrift Rudolf E. Blum, S. 91). Methodisch ist es sicher zweckmässig und richtig, vom nächstliegenden Stand der Technik auszugehen und von da aus die Frage zu stellen, ob die übrigen Entgegenhaltungen dem Fachmann noch etwas in Richtung der Erfindung gegeben haben. Der Fachmann kann jedoch Informationen aus verschiedenen Entgegenhaltungen auch anderweitig miteinander verknüpfen, wenn diese nicht allzu unterschiedlich sind und zu weit auseinanderliegen.

Die Erfindung ist im übrigen als *Ganzes*, in ihrer Aufgabenstellung, Lösung und den dadurch erzielten Effekten in die Prüfung einzubeziehen. Bei der Kombinationserfindung insbesondere kann es nicht darauf ankommen, die einzelnen Merkmale oder aus diesen gebildete Unterkombinationen im Stand der Technik aufzusuchen; entscheidend ist vielmehr, ob dem Stand der Technik Anregungen im Hinblick auf die einheitliche *Gesamtwirkung der Merkmale* entnommen werden können, d.h. ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen für das Zusammenwirken aller Merkmale unter Berücksichtigung ihrer Funktion gab oder die Anwendung von zwei oder mehreren Merkmalen zu einem in Anbetracht der bekannten Einzelwirkungen ohne weiteres voraussehbaren Effekt führt.

6.2 Der Gutachter M. gelangte zum Ergebnis, auch die einzelnen Lösungen zu einem Gesamtbild zusammengefügt hätten dem Fachmann keine Anregungen gegeben, dass die Schuppenformation beim Einführen des Schuppenstromes in den Wickel durch das unterschlächtig zugeführte Wickelband gestaut und verdichtet werde, sowie die Zugspannung des Wickelbandes so zu dosieren, dass «der Sekundärwickelvorgang entsprechend dem Prinzip des Uhrfederaufzuges realisiert werden könne». In der ergänzenden Befragung hielt er an seiner Auffassung unter Hinweis darauf fest, dass er bei seiner Beurteilung vom druckschriftlich belegten Stand der Technik ausgegangen sei. Die Gutachter S. und T. kamen in ihrem gemeinsamen schriftlichen Gutachten zum gegenteiligen Ergebnis. In der ergänzenden mündlichen Verhandlung hielt T. an seiner Auffassung im wesentlichen mit der Begründung fest, die patentgemässe Lösung bestünde lediglich in der Übernahme einzelner vorbekannter Merkmale von Burda (DE-OS 22 07 556) und Windmüller & Hölscher (DE-OS 25 44 135) und ein Synergieeffekt, wie er im parallelen deutschen Erteilungsverfahren vom deutschen Bundespatentgericht angenommen worden sei, sei nicht gegeben. Der Experte S. wiederum verwies besonders auf das Fachwissen des Konstrukteurs, das ihm in Verbindung mit den bekannten Lösungen ohne weiteres die patentgemässe Konstruktion ermöglicht habe.

Schon diese Differenzen der Experten verbieten es, unbesehen auf die Meinung des einen oder anderen Experten abzustellen. Weitgehend beruhen denn auch diese unterschiedlichen Auffassungen entweder auf ungenügender eigener Sachkunde oder aber auf unterschiedlicher Bewertung des Wissens und Könnens des als hypothetische Bezugsperson in Betracht fallenden zuständigen Fachmannes. Dem Exper-

ten M. als ständigem Mitglied der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes ist zwar durchaus die Fähigkeit zuzuerkennen, zu ermitteln, was unter Naheliegen bzw. Nichtnaheliegen einer Erfindung zu verstehen ist. Die praktische Erfahrung des Fachmannes und den Kontakt zu den praktischen Problemen müssen jedoch angezweifelt werden. Nach eigenem Eingeständnis verfügt er über keine spezifischen Kenntnisse der Wickeltechnik; er liess denn auch verschiedene Fragen unbeantwortet. Wenn er auf den in den Prozess eingeführten Stand der Technik als die massgebliche Bezugsebene verweist, so ist dagegen nichts einzuwenden. Seiner Argumentation und Wertung fehlt es jedoch dort an Überzeugungskraft, wo es auf die Bewertung der kognitiven und kreativen Fähigkeiten des zuständigen Fachmannes ankommt, insbesondere wo er, der Experte, die von der Beklagten in der Patentschrift behaupteten Effekte ungeprüft zur Begründung des Nicht-Naheliegens übernimmt, wie dies für den Sekundärwicklungsvorgang zutrifft. Ähnliches gilt für den freilich in erster Linie als patentsachverständig beigezogenen Experten T., der anerkennt, sein Fachwissen und -können sei hier gleich Null. Eine sachgerechte Würdigung des Standes der Technik beruht aber auch dann, wenn es sich bei der Frage des Naheliegens letztlich um eine rechtliche Wertung handelt, auf einer tatsächlichen Grundlage und setzt daher Sachkunde voraus. Solche Sachkunde kommt zweifelsohne dem von der Beklagten mehrfach zu Unrecht abgelehnten Experten S. zu, wie dies anlässlich der mündlichen Befragung offenkundig wurde. S. stimmt mit dem Experten M. darin überein, dass der sogenannte Fachmann eine Person ist, die auf dem technischen *Gebiet der Erfindung* tätig, gut ausgebildet ist und über ein allgemeines technisches Grundwissen und spezielle Fachkenntnisse verfügt. Er mutet einem solchen Fachmann, einem Ingenieur und Maschinenbauer zu, dass dieser sich mit Wickeln und dem Antrieb von Wicklern in allgemeiner Form auseinandersetzt. Im Unterschied zu M., der dem Fachmann nur Kenntnisse unterstellt, die diesem ohne eingehende Nachforschungen zugänglich sind, mutet er dem Fachmann ausserdem auch das gesamte Wissen aus Publikationen, Firmen- und Fachzeitschriften, Fachbüchern und ausgeführten Konstruktionen zu. Seine eigenen Kenntnisse umschreibt er in gleicher Weise mit dem gesamten, ihm im Rahmen der Begutachtung zugänglich gewordenen Wissen seit Anfang der fünfziger Jahre bis zum Anmeldetag. Damit bringt er ein Wissen in Anschlag, das über dem allgemeinen, durchschnittlichen Fachwissen liegt. Auch seine Schlussfolgerung ist daher mit Skepsis aufzunehmen.

Ein weiteres Gutachten dürfte kaum zu einer einhelligeren Meinungsbildung beitragen und erübrigt sich jedenfalls deshalb, weil die vorhandenen Gutachten dem übrigens mit technisch geschulten Richtern besetzten Gericht genügend Sachkunde vermitteln, um die Frage nach dem Naheliegen entscheiden zu können. Einzelne noch offene Fragen konnten bei der ergänzenden Befragung vor allem des Experten S. geklärt werden.

6.3 Zunächst ist nunmehr festzustellen, worin die mit der patentgemässen Lehre erzielten Effekte bestehen. Feststeht das Aufwickeln des Schuppenstromes nach Art der Aufziehbewegung einer Uhrfeder. Dabei geht es nicht um eine Analogie mit einer biegesteifen Uhrfeder, wie die Gutachter S. und T. irrtümlich angenommen haben; davon und von Speicherung von Arbeit steht nichts in der Patentbeschrei-



bung. Die Bildung des Wickels nach Art des Aufziehens einer Uhrfeder durch An-  
 treiben des Wickelkerns bewirkt vielmehr infolge der dadurch bedingten Tendenz  
 zum Schliessen des Wickels eine Kompression desselben, und zwar nicht nur im  
 Zentrum, sondern fortschreitend in die äusseren Schichten. Dadurch kann die Spira-  
 le geschlossen werden. – Wie erwähnt, ist der momentgesteuerte Antrieb des Wick-  
 keldorns nach Auffassung der Experten S. und T. notwendige, aber nicht hinreichen-  
 de Voraussetzung für den sogenannten NNE (Nachrutsch-Nachzieheffekt). S. und T.  
 schliessen damit einen solchen Effekt bei der patentgemässen Lösung (nach ihrer In-  
 terpretation nach Anspruch I und IO) als zufällige, jedoch nicht gesicherte Nebenwir-  
 kung ein. Die Beklagte meint mehr und anderes, ein Nachwickeln *ohne NNE*, das  
 «zufolge Faltung luftiger und daher kompressibler Zeitungen zwangsläufig» auftritt,  
 «wenn das Wickelgewicht gesteigert wird, bis der Wickel seine übliche Sollform ver-  
 liert und fortwährend gewalkt wird». Wie schon in der Patentbeschreibung macht sie  
 auch im vorliegenden Verfahren geltend, dass die Wickelwindungen sich oben  
 schlupffrei aufeinander abwälzen und dass der Wickelkern dank der fortlaufenden  
 Lockerung im unteren Wickelsektor dennoch voreilen kann. In der Patentbeschrei-  
 bung verglich sie dies mit dem Abwälzen eines Ringes mit Innenverzahnung an  
 einem rotierenden Zahnritzel. An anderer Stelle setzt sie den Uhrfedereffekt mit eben  
 diesem Sekundärwicklungsvorgang gleich und meint, es sei bis anhin nicht erkannt  
 worden, dass der Zentrumsantrieb das Nachwickeln «ohne NNE», nicht durch  
 Nachrutschen in der Druckzone, sondern durch Abwälzen gestattet. Diese Tatsache  
 sei nicht zu übersehen; selbst wenn sie unerklärbar wäre, so könne die Anweisung  
 «Abwälzen», also kein Nachrutschen in der Druckzone, nicht in das Gegenteil ver-  
 kehrt und «das gewerblich nicht mehr verwertbare Ergebnis mit dem Gegenstand des  
 Klagepatentes» gleichgesetzt werden. In der Schlussverhandlung hielt die Beklagte  
 unter Hinweis auf von ihr erstellte Zeichnungen und ein (ihr zurückgegebenes) Mo-  
 dell an ihrer Darstellung fest und beantragte, allenfalls Versuche durchzuführen. Der  
 Experte M. liess diese Frage in der mündlichen Befragung offen und erging sich in  
 der allgemeinen Feststellung, die eine Bewegung sei mit der anderen verknüpft.  
 Nach Auffassung des Fachexperten S. ist die Vorstellung der Beklagten eines Ab-  
 wälzens der einen Windung auf der anderen ohne eine relative Bewegung der Win-  
 dungen, und zwar auch im Scheitelpunkt der Rolle, physikalisch unhaltbar. In der Tat  
 ist die Vorstellung der Beklagten nicht nachvollziehbar. Dort, wo der Wickel im In-  
 neren durch das Auswalzen unter dem Gewicht locker wird, kann das Moment nicht  
 übertragen werden. Ein Voreilen der inneren Windung gegenüber der äusseren ist  
 auch nur über den ganzen Umlauf denkbar, oder die Schlaufe hängt weiterhin durch.  
 Wenn wegen grossen Druckes und hoher Reibung im Scheitelpunkt der Trommel ein  
 Nachrutschen des Bandes bzw. des Wickelgutes nicht möglich sein sollte, wie die  
 Beklagte behauptet, dann kann eine Nachwicklung nicht stattfinden. Die von ihr vorge-  
 legte Zeichnung täuscht: Wenn nach zwei Umdrehungen drei Windungen innen  
 satt liegen, dann sind bei einem reinen Abwälzen in der gleichen Zeit, wenn kein  
 Nachziehen-Nachrutschen stattfindet und keine Verwicklungen vorkommen, aussen  
 herum gleich viele Windungen dazugekommen. Für diese Annahme bedarf es keines  
 Experimentes. Das von der Beklagten beschworene Phänomen der gekrümmten Li-  
 nie in den von ihr eingereichten Fotografien beweist nichts anderes, sondern erklärt  
 sich ohne weiteres aus dem Uhrfederaufzug – geometrisch weichen Punkte, die auf

einer Geraden durch das Zentrum liegen, bei Verdrehung mit wachsendem Radius nachteilig von dieser Geraden ab – und dem NNE. Ohne eine solche Relativbewegung im Inneren des Wickels geschieht, wenn sich der Wickel einmal geschlossen hat, nichts. Hingegen stellt sich nach dem Gutachter S. ein (unkontrollierter) NNE ein. Die Kräfte dafür sind gross genug, und das Kunststoffband, das beim Einlauf auf grössten Zug beansprucht wird, hält den Zug auch aus (vgl. Experte S., wonach schon ein Bandzug von 30 kg genügt, ein Wert unter der Reisskraft eines Kunststoffbandes). Ob es übrigens im Inneren des Wickels durch das Gewicht der Zeitungen zu einer Lockerung kommt, ist nicht gesichert, da hier die Anpresskraft durch die zahlreichen Windungen übereinander zunimmt und mit einer gewissen Verfestigung zu rechnen ist. Nach Auffassung des Gutachters S. kann auch die Einlaufspannung so hoch gewählt werden, dass der Wickel im Inneren nicht locker wird; dies wäre nach seiner Auffassung allemal das beste. Obgleich somit die von der Beklagten behauptete Sekundärwicklung keinen Bestand hat, so ergibt sich aber vor allem bei einem momentgesteuerten direkten Antrieb in Verbindung mit dem Effekt aus der Uhrfederlaufbewegung eine insgesamt günstige Wirkung für die Herstellung eines Zeitungswickels.

Dazu kommt ein gewisser Stauerfolg beim Einlauf des unterschlächtig zugeführten Schuppenstromes dank der Anlage desselben mit den Kanten (dem Bund) der Zeitungen am Wickeldorn bzw. an der äussersten Wickellage. Es ist infolge der unterschiedlichen Geschwindigkeiten von Wickelmantel und äusserem Wickelband ein Stau der Zeitungen zu erwarten. Allerdings wäre auch zu erwarten, dass die nachfolgenden Zeitungen in gleichem Ausmasse zurückgestaut und dadurch eine Verdichtung des Schuppenstromes pro Flächeneinheit bzw. eine Gewichtszunahme verhindert würde. Der Gutachter S. stellte nichtsdestoweniger einen gewissen Stauerfolg fest, den er mit der Schlaffheit und Nachgiebigkeit des Wickelgutes erklärte. Dieser Stauerfolg, definiert als prozentuale Vergrösserung des Schuppenstromgewichtes pro Schuppenstromlängeneinheit, bewegt sich jedoch nach ebenso überzeugender Darstellung des Fachexperten S. in nur geringen Grössenordnungen, die von den systembedingten Schwankungen des Schuppenstromgewichtes übertroffen werden.

Die Beklagte berief sich im Verlaufe des Prozesses weiter auf die Erteilung des parallelen deutschen Patentes durch das deutsche Bundespatentgericht und die Begründung dazu. Darin ist von einem zusätzlichen Synergieeffekt im Einlaufbereich des Wickels als Folge der Gesamtkombination die Rede. Durch die unterschlächtige Zufuhr der Schuppenformation müsse diese angehoben werden. Die dazu erforderliche Zugkraft könne bei einem Antrieb über den Wickeldorn nur über das Wickelband aufgebracht werden. Die die Schuppenformation zusammenpressende radiale Kraft steige in der Einlaufwindung bis zur Oberkante des Wickels (Scheitelpunkt) stetig an; dies wirke sich beim Einwickeln einer Schuppenformation von Zeitungen und Zeitschriften wesentlich aus. Die Begründung dafür ist nach dem Experten M. nicht verständlich; nach dem Gutachter S. ist sie falsch, das Ergebnis ist jedoch richtig und die daraus gezogene Schlussfolgerung wiederum nicht haltbar. S. bestätigte anhand einer Skizze überzeugend, dass bei der patentgemässen Lösung die (radiale) Pressung durch das Wickelband, die sich aus den Anteilen vom Antrieb und vom Gewicht des Schuppenstromes zusammensetzt, vom Einlauf bis zum Scheitelpunkt

ansteigt. Man könne jedoch nicht sagen, dass dies für das Herauspressen der Luft günstig sei, da die Luft schon nach einer Drehung des Wickels um 10 bis 15 Grad, von der Einlaufstelle gemessen, allein durch den Druck  $p_A$  herausgepresst sei. Dennoch wirkt sich die patentgemässe Anordnung günstig aus: Der Schuppenstrom wird zumindest im Bandbereich flach gedrückt und diese plastische Deformierung durch den zunehmenden Druck vergrössert, bevor der Schuppenstrom den Scheitelpunkt überquert. Und auf dem weiteren Umlauf wird der Druck noch aufrecht erhalten. Auch sind die beim Einlauf gestauchten Zeitungen nicht mehr so schlaff, dass sich der Anpressdruck nicht über den seitlichen Bandbereich hinaus auswirken könnte. Wenn schliesslich die Pressung beim Grösserwerden des Wickels abnimmt, so kommt der Vergrösserung des Anpressdruckes im Einlaufbereich bis zum Scheitelpunkt um so grössere Bedeutung zu. Eine Geringschätzung dieser Effekte im Einlaufbereich, die sich zum Teil aus einzelnen Massnahmen, zum Teil aus ihrem Zusammenwirken ergeben, ist nicht angebracht. Diese Effekte machen zu einem wesentlichen Teil auch die Vorteile der patentgemässen Lösung gegenüber den vorbekannten Lösungen aus.

6.4 Nach dem Gutachter M. konnte der Fachmann die der patentgemässen Lösung zugrunde liegende Aufgabe – die Schaffung einer Einrichtung zum Stapeln von Druckprodukten wie Zeitungen und dergleichen in einem möglichst kompakten Wickel – der DE-PS 22 07 556 (Burda) entnehmen. Jedoch habe ihm weder diese Vorveröffentlichung noch eine andere vorbekannte Lehre für sich allein oder gesamthaft betrachtet eine Anregung für die patentgemässe Lösung gegeben. Die Vorrichtung Burda dient tatsächlich dem gleichen Zweck. Rein äusserlich erscheint die patentgemässe Lösung als eine Umkehrung der vorbekannten Lösung, indem die bedruckten und gefalzten, ungewendet und geschuppt gelagerten Papierbogen der Auf- bzw. Abwickeltrommel anstatt von oben (oberschlächting) einfach von unten zugeführt werden. Diese Vorveröffentlichung enthält aber keinerlei Andeutungen für eine Lösung, bei der dem Fachmann erkennbar eine Gesamtwirkung gezeigt worden wäre, wie sie vorstehend dargelegt wurde. Da der Schuppenstrom der bekannten Ausführung beim Einlauf nach unten gezogen und erst im zweiten Umlaufteil hochgezogen wird, besteht kein Zusammenwirken der Presskräfte von Beginn an; die negative Wirkung der Schwerkraft kann zwar durch einen höheren Bandzug ausgeglichen werden; dies kann aber nicht der Entgegenhaltung entnommen werden. Die Zufuhr des Schuppenstromes mit nach vorn in Förderrichtung liegenden Kanten (Bund) der Zeitungen wirkt sich zudem bei der vorbekannten Lösung zumindest tendenziell in Richtung eines Auseinanderziehens des Schuppenstromes und nicht einer Verdichtung desselben aus. Auch konstruktiv weist die vorbekannte Lösung in eine andere Richtung, indem das Wickelgut zwischen zwei Bändern, einem Auflageband und einem Wickelband, eingewickelt und aufgerollt wird; überdies bestimmt der Wickeldornantrieb die Bändergeschwindigkeit (und nicht die Bandgeschwindigkeit die Wickelgeschwindigkeit). Gleichgültig ob sich bei der vorbekannten Lösung der NNE oder, wenn es das gäbe, ein Sekundärwicklungsvorgang ebenfalls einstellt, so vermittelte diese Vorveröffentlichung dem Fachmann sicher keine Anregungen für die patentgemässe Lösung. – Eine Zusammenschau der Lösung DE-PS 22 07 556 (Burda) mit derjenigen gemäss der DE-OS 25 44 135 (Windmüller & Hölscher) führt

ebensowenig zu einem anderen Ergebnis. Da die Werkstücke, Säcke, Beutel und dergleichen schon vor dem Einlauf in den Wickel gepresst werden und dann mittels eines am Umfang des Wickels reibschlüssig angreifenden Wickelbandes aufgewickelt werden, ergeben sich hinsichtlich Kompressibilität und plastischer Deformierung nicht vergleichbare Verhältnisse.

Die Experten S. und T. gehen von der Lösung gemäss der DE-OS bzw. DE-PS 25 44 135 (Windmüller & Hölscher) aus, die nach ihrer Auffassung der patentgemässen Lösung näher liegt. Sie meinen, jene Einrichtung nütze schon den Stauereffekt zur Erhöhung der Wickelkompaktheit in gleicher Masse wie die patentgemässe Lösung aus. Die unterschiedliche Formulierung des Wickelgutes vermöge bezüglich der Wickelprobleme keinen Gattungsunterschied zu begründen, da (Papier)säcke mit ungefalteten Bodenpartien lediglich als Beispiele für flache Werkstücke genannt seien und die durch solche Säcke gebildete Schuppenformation mit mindestens dem in Förderrichtung liegenden Kantenbereich der Säcke am Wickeldorn bzw. an der zuletzt gewickelten Lage zur Anlage komme. Dies letztere wird durch die Patentbeschreibung bestätigt; was übrigens in Figur 3 der Patentzeichnung wie gewendet aussieht, dürften die sich überlappenden Bodenstücke der Säcke sein. Flache Werkstücke wie Bogen oder Beutel können jedoch nicht einfach einem kompressiblen und plastisch deformierbaren Gut wie Zeitungen gleichgesetzt werden, zumal sich dort das Problem des Stauereffektes wegen der Dünne des blattförmigen Gutes und der Vorpressung der Säcke kaum stellt. Sachlich fällt daher bestenfalls eine Übertragung des Zweckgedankens der vorbekannten Lösung auf die Aufwicklung eines Zeitungsschuppenstromes in Betracht. Dies könnte allenfalls noch als naheliegend angenommen werden, obgleich nicht einfach gesagt werden kann, die Vorteilhaftigkeit der unterschlächtigen Zufuhr des Zeitungsschuppenstromes habe auf der Hand gelegen. Erst aus der Zusammenschau mit der DE-OS 21 07 482 (Schindlmayr) erhielt der Fachmann sodann die Anregung, den Wickeldorn über eine Rutschkupplung (direkt) anzutreiben. Indessen legte ihm nichts nahe, eine so zusammengesetzte Vorrichtung zwecks Zwischenspeicherung von Zeitungen zu konstruieren; denn nirgends wird das Zusammenwirken der unterschlächtigen Zufuhr des Wickelbandes mit dem darauf liegenden Schuppenstrom der Zeitungen mit der Kante nach vorn und dem (direkten) Antrieb des Wickeldorns zu einem kompakten Wickel von Zeitungen zwecks Zwischenspeicherung, wie er durch die patentgemässe Lehre bewirkt wird, auch nur angedeutet. Diese Annahme erfährt eine gewisse Bestätigung dadurch, dass die vorbekannte Lösung mit dem Umfangsantrieb nach wie vor als dem Zentrumsantrieb ebenbürtig betrachtet wird, obgleich hier der Anpressdruck des Antriebsbandes nur im relativ geringen Umschlingungsbereich wirkt und dann ganz nachlässt. Noch deutlicher wird dies, wenn man berücksichtigt, dass das Antriebsband bei der Lösung Windmüller & Hölscher auch direkt am Wickelgut zur Anlage gebracht werden kann und dann die Wickelbandspannung erhaltbar bleibt. Für den Konstrukteur bestand daher kein Anlass, zwecks Erstellung eines Zeitungswickels auf den in konstruktiver Hinsicht eher komplizierten Zentrumsantrieb nach Art von Schindlmayr zurückzugreifen. Tatsächlich führte denn auch die technische Entwicklung von der Lösung Schindlmayr weg zur überschlächtigen Zufuhr des Schuppenstromes (Burda) und von dort zur Lösung mit Umfangsantrieb, wobei hier aus nicht restlos klärbaren Gründen das Wickelgut noch vorgepresst wurde.

Es ist somit letztlich nicht nur die Summe der einzelnen Wirkungen der patentgemässen Lösung, sondern vor allem das Zusammenwirken einzelner Merkmale zu einer Gesamtwirkung, wofür im Stand der Technik keine genügenden Anregungen zu erkennen sind. Mit Erklärungen, der Fachmann habe «möglicherweise» erkannt, dass bei der überschlächtigen Zufuhr der Stauereffekt wegfällt, er sei im vornherein von der Lösung Windmüller & Hölscher (DE-OS 25 44 135) ausgegangen, ist das Naheliegen nicht zu begründen. Dem Fachmann werden damit Schritte und Gedankengänge unterstellt, die über das Zusammenfügen von bekannten Merkmalen mit für einen Zeitungswechsel bekannten Einzelwirkungen hinausführen.

6.5 Zu beachten ist noch die eingangs erwähnte Meinung des Fachexperten S., vom Fachmann habe ein breiteres und tieferes Fachwissen erwartet werden können, das darüber hinausgehe, was hier (als Stand der Technik) zur Diskussion stehe; die patentgemässe Lösung habe im freien Ermessen des Fachmannes gelegen. S. weist in diesem Zusammenhang konkret auf das P.I.V.-Getriebe hin und ist der Meinung, dadurch sei dem Fachmann die patentgemässe Lösung nahegelegt worden; denn mit diesem Getriebe sei ein kompakter Wechsel zu erreichen gewesen, bei dem die Lockerung der Windungen vermeidbar waren und dann, wenn sich Windungen noch gelockert haben sollten, ein Nachspannen möglich wurde. Damit misst er zum einen dem Fachmann ein Wissen und Können zu, die ihn zur kundigeren Auswertung des Standes der Technik befähigte. Zum andern rückt er damit die patentgemässe Lösung in den Bereich des handwerklichen Könnens und der üblichen konstruktiven Tätigkeit des Technikers.

Das Gericht teilt diese Auffassung nicht. Zweifelsohne sind dem (hypothetischen) Fachmann ausser der Kenntnis des in den Prozess eingeführten und vorstehend behandelten einschlägigen Standes der Technik weitere Informationen und Kenntnisse zuzumuten, diese jedoch nur, soweit sie allgemein zugänglich sind; Fachwissen und Stand der Technik sind verschiedene Begriffe. S. verweist nur auf sämtliche ihm bekannt gewordenen Informationen über die Wickeltechnik und Konstruktionen, nennt diese aber nicht und legt diese mit Ausnahme des bekannten P.I.V.-Wicklergetriebes nicht dar. Insbesondere kann nicht angenommen werden, dass Konstruktionen von gleichen oder ähnlichen Vorrichtungen bekannt waren; dies hätte von den Parteien ganz konkret behauptet und zum Beweis verstellt werden müssen. Wickeltechniken auf anderen Gebieten, wie dem Textilsektor, könnten zudem nicht einfach auf einen Zeitungswechsel übertragen werden. Die blosse Möglichkeit des Konstrukteurs, zur patentgemässen Lösung zu gelangen, legt sodann nicht schon den Schluss nahe, die Kombination der patentgemässen Merkmale sei dem Konstrukteur ohne weiteres machbar gewesen. Daran ändert nichts, dass einzelne Effekte wie der Uhrfederaufzug in ihrer Wirkung und Ursache bekannt waren; das für einen grossen und schweren Zeitungswechsel günstige Zusammenwirken war damit für einen Durchschnittskonstrukteur noch lange nicht einfach voraussehbar und kalkulierbar. Was zudem noch einmal den Stauereffekt betrifft, so kommt es beim Einlauf des Wickelgutes auch auf anderen Gebieten ähnlich wie bei Burda (DE-OS 22 07 556) eher zum Verzug und nicht zum Stau. Selbst wenn dem Konstrukteur ein profundes Fachwissen und eine gewisse Gewandtheit zugebilligt werden, so bestehen ernsthafte Zweifel, die patentgemässe Lösung als blosse konstruktive Massnahme zu bezeichnen, zumal

selbst die Experten mit dieser Wickeltechnik grosse Mühe bekundeten. Schliesslich ist auch auf den eher überraschenden Gesamtvorteil der patentgemässen Wickelvorrichtung hinzuweisen, dass der mit relativ hoher Kadenz anfallende Schuppenstrom schnell und dicht auf einer Station aufgewickelt und der kompakt bleibende Wickel dann weggeschafft werden kann.

Nach welchen hergebrachten Regeln die Vorrichtung hätte konstruiert werden können, ist nicht ersichtlich. Das P.I.V.-Wicklergetriebe zum Regeln der Wickelweldrehzahl entsprechend der Durchmesseränderung, das in der Textiltechnik bekannt war, stellte wohl ein Mittel dar, auf das der Konstrukteur bei der Erfüllung seiner Aufgabe nach Bedarf greifen konnte. Daraus folgte aber keineswegs zwangsläufig die Gesamtkombination der patentgemässen Lösung und nicht einmal zwingend, zwecks Speicherung eines Zeitungswickels auf einen Zentrumsantrieb umzustellen. Die Gründe für den patentgemässen Wickel liegen objektiv in der Anordnung der Schuppenformation, der unterschlächtigen Zufuhr und dem Zentrumsantrieb, dessen günstige Auswirkung für das Aufwickeln des Schuppenstromes erst erkannt werden musste. Gleichgültig ob der Erfinder dies gesehen hat, so ist die patentgemässe Lösung weit mehr geglückt, als fachtechnisch konstruiert.

In jedem Fall kann bei diesem Ergebnis nicht angenommen werden, die patentgemässe Lösung sei dem Fachmann durch den Stand der Technik zweifelsfrei nahegelegt gewesen.

Somit ist die Patentnichtigkeitsklage abzuweisen. Auf die Frage der Rechtsbeständigkeit der Unteransprüche ist bei diesem Ergebnis nicht mehr einzugehen.

7. ... Gemäss ständiger Rechtsprechung des Handelsgerichtes hat sodann die unterliegende Partei der obsiegenden die Kosten des Patentanwaltes zu ersetzen, soweit dessen Bemühungen notwendig oder zweckdienlich und angemessen waren (ZR 77 Nr. 48). Dabei soll aber die unterliegende Partei nicht mit Kosten belastet werden, die sich gesamthaft betrachtet nach objektiven Gesichtspunkten nicht mehr rechtfertigen liessen. Aus seiner Honorarnote ist übrigens ersichtlich, dass sich seine Tätigkeit auf die rechtliche Beratung erstreckte und nicht auf die patenttechnische Seite beschränkte; dies ist zwar nicht unzulässig, doch können die Kosten dafür nicht auf die Gegenpartei überwältzt werden. Da eine genaue Berechnung nicht möglich ist, ist die zusätzliche Entschädigung für den Patentanwalt nach Recht und Billigkeit auf 70'000 Franken festzusetzen.

Art. 1 Abs. 2, Art. 51 Abs. 1, 2 und 3, Art. 66 lit. a, Art. 142 Abs. 2 lit. c PatG  
 Art. 50 Abs. 2, Art. 51 aPatG  
 Art. 51 Abs. 1 lit. c, Art. 55 lit. c, Art. 63 Abs. 2, Art. 67 Ziff. 1 OG  
 Art. 69 Abs. 1, 164 Abs. 1 EPUE  
 – «ROHRSCHELLE»

- *Einschränkung des Hauptanspruchs (HG ZH III. 1.)*
- *Obwohl alle Klageelemente des Klagepatents im Stand der Technik einzeln vorbekannt sind, kann das gezielte Zusammenwirken dieser einzelnen Elemente den Rahmen übersteigen, was der durchschnittlich ausgebildete Fachmann bei Kenntnis des Inhalts aller Entgegenhaltungen, sowie seiner normalen Berufskennntnisse und der Anwendung des Berufskönnens vorzukehren in der Lage ist. (HG ZH III. 3.6.)*
- *Bei bloss einredeweise geltend gemachter Nichtigkeit des Patentes überprüft das Gericht den Bestand des Patentes nur vorfrageweise, ohne im Urteil die Teilnichtigkeit des Patentes feststellen zu können (HG ZH III. 4.2.)*
- *Eine Patentverletzung ist dann gegeben, wenn die erfinderische Lehre unmittelbar verwendet wird, um den vom Erfinder angestrebten Erfolg zu erreichen (HG ZH IV.6.). In concreto bejaht.*
- *Zulässigkeit der Berufung eines Teilurteils ans Bundesgericht ist dann gegeben, wenn die Begehren, über die entschieden worden ist, zum Gegenstand eines besonderen Prozesses hätten gemacht werden können und deren Beurteilung für den Entscheid über die verbleibenden Begehren präjudiziell ist (BGE Ziff. 1.)*
- *Gemäss Rechtsprechung des Bundesgericht reicht es zur Erfüllung der Verpflichtung kantonaler Gerichte gemäss OG Art. 51 Abs. 1 lit. c aus, wenn die Ausführungen der sachkundigen Richter im Urteil wiedergegeben sind (BGE Ziff. 2.b.)*
- *Von gerichtlichen Experten ausländischer Gerichte erstattete Gutachten werden nur als Parteibehauptungen bewertet (BGE Ziff. 2.c.)*
- *Bei der Auslegung des Schutzbereichs eines Patentes ist davon auszugehen, was den Patentansprüchen nach dem Vertrauensgrundsatz unter Mitberücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen als fachtechnische Wissens- und Willenserklärung entnommen werden kann. Im Zweifelsfall hat die Auslegung zu Ungunsten des Patentinhabers auszufallen (BGE Ziff. 4.c.)*
- *Wirkungsweisen, die für den Fachmann aufgrund der offenbarten Lösung auf der Hand liegen, brauchen in einer Patentschrift nicht berücksichtigt zu werden (BGE Ziff. 5.b.)*
- *Eine Nachahmung liegt nur dann vor, wenn die beanstandete Ausführungsform am patentierten Erfindungsgedanken teilnimmt und ihrerseits den Erfindungsbegriff erfüllt. Geht diese Form nicht über die Bereicherung hinaus, die bei Anwendung durchschnittlichen Fachkönnens möglich ist, gehört sie in den Bereich des freien Standes der Technik (BGE Ziff. 6.b.)*
- *Limitation de la revendication principale (TC ZH c.III.1).*

- *Même si, pris isolément, tous les éléments du brevet étaient connus, leur combinaison peut sortir du cadre de l'état de la technique, ce que l'homme du métier disposant d'une formation moyenne est en mesure de déterminer en se fondant sur sa connaissance des antériorités et grâce à ses capacités professionnelles (TC ZH c.III.3.6).*
- *Lorsque le défendeur fait valoir la nullité du brevet uniquement par voie d'exception, la juridiction examine seulement à titre préjudiciel la validité du brevet, sans pouvoir constater dans le jugement la nullité partielle du brevet (TC ZH c.III.4.2).*
- *Il y a violation du brevet lorsque son enseignement est utilisé de façon immédiate pour atteindre le résultat recherché par l'inventeur (TC ZH c.IV.6). Admise in concreto.*
- *Le recours en réforme au tribunal fédéral contre un jugement sur partie est ouvert lorsque les conclusions sur lesquelles il a été statué auraient à elles seules pu faire l'objet d'un procès et lorsque la décision attaquée a un caractère préjudiciel par rapport aux conclusions sur lesquelles la juridiction de première instance devra encore se prononcer (TF cons. 1).*
- *Selon la jurisprudence du tribunal fédéral, la décision cantonale satisfait à l'article 51 al. 1 lettre c OJF lorsque les arguments des juges possédant des connaissances spéciales y figurent (TF cons. 2.b).*
- *Des expertises émanant d'experts judiciaires mais nommés par des juridictions étrangères ont seulement valeur d'allégations des parties (TF cons. 2.c).*
- *Pour déterminer l'aire de protection d'un brevet, il faut partir de ce qu'on peut tirer des revendications, selon le principe de la confiance, en prenant en considération la description et les croquis en tant qu'exposé scientifique et déclaration de volonté. Dans le doute, l'interprétation doit s'effectuer en défaveur du titulaire du brevet (TF cons. 4.c).*
- *Dans un brevet, il n'y a pas lieu de prendre en considération des modes d'action qui, en se fondant sur ce qui est divulgué, apparaissent évidents à l'homme du métier (TF cons. 5.b).*
- *Il y a imitation seulement lorsque la réalisation litigieuse découle de l'idée inventive faisant l'objet du brevet et concrétise elle aussi l'invention. Si cette réalisation ne va pas au-delà de l'apport d'un savoir professionnel moyen, elle appartient à l'état de la technique et est librement accessible (TF cons. 6.b).*

HGer des Kantons Zürich, Urteil vom 22. Februar 1990 und BGE vom 31. Oktober 1990.

### *Rechtsbegehren vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich*

1. Es sei der Beklagten – unter Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB mit Haft oder Busse im Wiederhandlungsfalle – gerichtlich zu verbieten, weiterhin aus Kunststoff gefertigte Rohrschellen anzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen, welche wie die von der Beklagten als «MDM-Dübelschelle VKS» bezeichneten Rohrschellen aus



zwei an einem Befestigungsteil angebrachten, in Schliessstellung miteinander lösbar verbundenen Bridensegmenten bestehen, welche Bridensegmente je mittels eines zwischen ihren Endabschnitten angreifenden Scharniers am Befestigungsteil verankert sind und an ihren dem Befestigungsteil abgewandten Enden miteinander zusammenwirkende Teile eines Verschlusses aufweisen.

2. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin den Betrag zu zahlen, der aufgrund des Beweisverfahrens über den Umfang der patentverletzenden Tätigkeit zu ermitteln und durch richterliches Ermessen festzusetzen ist und dem höheren Betrag entspricht, der als Schaden der Klägerin bzw. Gewinn der Beklagten ermittelt wird nebst Zins zu 5% seit Klageeinleitung.
3. Es sei die gerichtliche Zerstörung der Vorräte der Beklagten an MDM-Dübel-schellen VKS namentlich der diesbezüglichen Werbematerialien anzuordnen.»

### *Das Handelsgericht zieht in Erwägung*

#### *I.*

Am 25. Mai 1987 reichte die Klägerin Weisung und Klageschrift mit dem obenstehenden Rechtsbegehren ein. Nach Eingang der Klageantwortschrift vom 26. August 1987 fand am 23. Februar 1988 eine Referentenaudienz statt, die keine Einigung brachte. Die Replikschrift ging am 1. Juli 1988 ein. Mit Beschluss vom 9. September 1988 wies das Gericht ein Protokollberichtigungsbegehren der Beklagten weitgehend ab. Die Beklagte reichte ihre Dupliktschrift am 8. November 1988 ein. Zu Neuerungen in der Duplik nahm die Klägerin mit Eingabe vom 6. Dezember 1988 Stellung. Mit Eingabe vom 8. Dezember 1988 stellte die Klägerin das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen. Nachdem die Beklagte am 13. Februar 1989 dazu Stellung genommen hatte, wies das Gericht das vorsorgliche Massnahmebegehren mit Beschluss vom 19. April 1989 ab. In der Zwischenzeit hatte die Beklagte verschiedene neue Urkunden eingereicht, wozu die Klägerin mit Eingabe vom 7. Juni 1989 Stellung nahm.

#### *II.*

Die Klägerin ist Inhaberin des schweizerischen Patentes 598'528. Sie macht geltend, die Beklagte verletze mit ihren «MDM-Rohrschellen VKS» dieses Patent. Die Beklagte bestreitet die Patentverletzung und macht einredeweise die Nichtigkeit des Patentes geltend.

#### *III.*

1.1. Die Beklagte macht geltend, das Patent 598'528 der Klägerin sei nichtig. Sie behauptet zunächst, die in der Beschreibung erläuterte Aufgabe – nämlich die Bridensegmente beim Einführen des zu befestigenden Rohres automatisch in eine Schliessstellung zu bringen, wobei der Verschluss leicht geschlossen werden könne – werde vom Patentanspruch nicht erfasst und gehe weit über dessen Wortlaut hinaus.

1.2. Der Hauptanspruch des Patentes lautet: «Rohrschelle mit zwei an einem Befestigungsteil angebrachten, in Schliessstellung miteinander lösbar verbundenen Bridensegmenten, dadurch gekennzeichnet, dass die Bridensegmente je mittels eines zwischen den Endabschnitten angreifenden Scharniers am Befestigungsteil verankert sind und an ihren dem Befestigungsteil abgewandten Enden miteinander zusammenwirkende Teile eines Verschlusses aufweisen» (CH 598'528, Spalte 3).

1.3. Aus dem Patentanspruch sowie den Unteransprüchen ergibt sich, dass folgende Aufgabe gelöst werden sollte: Eine Rohrschelle sei so zu konstruieren, dass sie sich beim Einlegen des zu befestigenden Rohres automatisch schliesst und gleichzeitig einen festen Halt garantiert. Diese Aufgabenstellung deckt sich weitgehend mit der in der Beschreibung und auch von der Beklagten in der Klageantwortschrift übernommenen Aufgabenstellung (CH 598'528, Spalte 1, Zeilen 10–25); Gemäss letzterer soll «die Aufgabe gelöst werden, die Segmente beim Einführen des zu befestigenden Rohres automatisch in eine Schliessstellung zu bringen, wobei der Verschluss leicht geschlossen werden kann. In einer bevorzugten Ausführung wie sie in der Folge in der Patentschrift beschrieben und durch Zeichnungen erläutert wird, soll die Rohrschelle mit einem als Schnappverschluss ausgebildeten Verschluss versehen sein, so dass auf einer entsprechenden Ausbildung des Schnappverschlusses das Schliessen desselben einzig durch Ausübung eines in Richtung auf den Befestigungsteil gerichteten Druckes oder Schlages auf das Rohr bewerkstelligt werden kann».

1.4. Der Hauptpatentanspruch ist bezüglich der Definition des Verschlusses zu weit gefasst. Denn die beschriebene Aufgabe, das automatische Schliessen der Rohrschelle allein durch Druck auf das einzulegende Rohr zu bewirken, kann nicht mit irgendeinem Verschluss erreicht werden. Nur bestimmte Ausführungsarten des Verschlusses, so der in Unteranspruch 1 beschriebene Schnappverschluss, bewirken das automatische Schliessen und Verriegeln der beiden Bridensegmente ohne zusätzlichen Handgriff. Demgegenüber sind alle diejenigen Verschlussstypen, welche mit einem zusätzlichen Handgriff verriegelt werden müssen, nicht dazu geeignet, die im Patent beschriebene Aufgabe zu erfüllen. Der Hauptanspruch ist deshalb einzuschränken und mit Unteranspruch 1, welcher als zusätzliches kennzeichnendes Merkmal einen Schnappverschluss verlangt, zu kombinieren.

Bezüglich der Art des Verschlusses ist auch hervorzuheben, dass der im Patentanspruch beschriebene Verschluss formschlüssig sein muss, da gemäss dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches die dem Befestigungsteil abgewandten Enden miteinander als Verschluss zusammenwirken müssen. Dadurch unterscheidet sich das Klagepatent von all jenen Entgegenhaltungen, bei welchen der Verschluss kraftschlüssig ist. Der angestrebte feste Halt und die Verriegelung der Rohrschelle wird nur mit einem formschlüssigen Verschluss genügend erreicht, nicht aber mit einem kraftschlüssigen, da ein solcher sich bei einem entsprechenden Zug auf das eingelegte Rohr wieder öffnen könnte, weshalb damit die angestrebte Aufgabe, nämlich der feste Halt des Rohres, nicht gelöst wird.

1.5. Indem gemäss dem eingeschränkten Patentanspruch als zusätzliches kennzeichnendes Merkmal ein Schnappverschluss vorhanden sein muss, wird damit gleichzeitig auch ein gewisses elastisches Element definiert. Denn das Funktionieren

eines Schnappverschlusses bedingt per definitionem eine gewisse Elastizität der Verschlusssteile. Es ist für das Funktionieren eines Schnappverschlusses Voraussetzung, dass die Verschlusssteile infolge der Elastizität des Materials über die Endlage hinausgebracht werden können und das gegenseitige Einhaken der den Verschluss bildenden Teile beim Zurückfedern derselben erfolgt.

Dieser Meinung war auch der vom Handelsgericht des Kantons Aargau im Prozess zwischen der Klägerin und einer Firma Schreiber ernannte Gerichtsgutachter, indem er ausführte: «Einmal setzt natürlich das Funktionieren eines Schnappverschlusses ein Federelement voraus».

Eine von Hoechst herausgegebene technische Schrift zum Thema Schnappverbindungen definiert in der Einleitung Schnappverbindungen als «formschlüssige Verbindungen mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Kennzeichnend für alle ist, dass an einem Verbindungspartner ein vorstehender Wulst, eine Verdickung, einzelne Noppen oder Haken ausgebildet sind, die in eine entsprechende Vertiefung, Aussparung oder Hinterschneidung des anderen Verbindungspartners einrasten. Während des Fügevorganges werden die Teile elastisch verformt» (Technische Kunststoffe, Berechnen Gestalten Anwenden, B.3.1. Berechnen von Schnappverbindungen mit Kunststoffteilen, Hoechst Aktiengesellschaft, 2. Aufl., Juli 1979, S. 3). Dieser Definition ist nichts beizufügen. Klar ist auch, dass der in Unteranspruch 1 definierte «Schnappverschluss» als Unterbegriff vom umfassenderen Begriff «Schnappverbindung» erfasst wird.

1.6. Es ist deshalb nicht notwendig, dem Patentanspruch weitere kennzeichnende Merkmale bezüglich des zu verwendenden Materials und der Elastizität (vgl. Unteransprüche 4 und 5) beizufügen. Denn das notwendige elastische Element wurde bereits durch die Einführung des Begriffes Schnappverschluss hinzugefügt. Damit ist im folgenden davon auszugehen, dass die Kombination des Hauptanspruches mit Unteranspruch 1 eine Konstruktion beschreibt, welche in der Lage ist, die gestellte Aufgabe zu lösen.

2. Im Zusammenhang mit der Frage der Formulierung des Patentanspruches macht die Beklagte auch geltend, gemäss dem Ausgang des Einspruchsverfahrens gegen das parallele deutsche Patent der Klägerin sei das Erfinderische am Patent die Durchdrückbarkeit des Rohres über die Sollage hinaus. Diese Durchdrückbarkeit sei im Schweizer Patent nicht einmal angedeutet, sondern fehle vollständig.

Die Kombination des Hauptanspruches mit Unteranspruch 1 enthält aber alle notwendigen Konstruktionselemente, um die gestellte Aufgabe, das automatische Schliessen einer formschlüssigen Rohrschelle allein durch den Druck auf das einzulegende Rohr, zu lösen. Wie oben dargelegt, bedingt ein Schnappverschluss definitionsgemäss ein elastisches Element, so dass es nicht notwendig ist, die Durchdrückbarkeit des Rohres über die Sollage hinaus als zusätzliches kennzeichnendes Merkmal dem Patentanspruch beizufügen.

3.1. Die Beklagte macht weiter geltend, die Lehre des Patentes ergebe sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik, insbesondere aus den DE-GM 7 334 806, DE-GM 7 222 885 und DE-OS 2 231 918. Im folgenden ist deshalb zu untersuchen, ob der durch Unteranspruch 1 eingeschränkte Patentanspruch diesem

Einwand der Patentnichtigkeit standhält. Im Rahmen dieser Erwägungen ist auch auf die zahlreichen von den Parteien eingereichten Gutachten einzugehen, zu welchen die Parteien ausnahmslos im Rahmen des Hauptverfahrens bereits Stellung nehmen konnten.

3.2. Der durch den Unteranspruch I eingeschränkte Patentanspruch weist folgende Merkmale auf, wobei die Merkmale des Oberbegriffs mit O und diejenigen des kennzeichnenden Teiles mit K bezeichnet sind:

<sup>01</sup> Die Rohrschelle weist zwei Bridensegmente auf.

<sup>02</sup> Die Bridensegmente sind an einem Befestigungsteil angebracht.

<sup>03</sup> Die Bridensegmente sind in Schliessstellung lösbar miteinander verbunden.

<sup>K1</sup> Die Bridensegmente sind je mittels eines zwischen ihren Endabschnitten angreifenden Scharniers am Befestigungsteil verankert.

<sup>K2</sup> Die Bridensegmente weisen an ihren dem Befestigungsteil abgewandten Enden miteinander zusammenwirkende Teile eines Verschlusses auf.

<sup>K3</sup> Der betreffende Verschluss ist als Schnappverschluss ausgebildet.

3.3. Zunächst ist ein Vergleich zwischen dem eingeschränkten Patentanspruch und der DE-OS 2 231 918 anzustellen. Diese Vorveröffentlichung erfasst verschiedenste Konstruktionsarten von Rohrschellen. Insbesondere macht die Beklagte dabei geltend, bei der Konstruktion gemäss den Figuren 1 bis 6 werde ebenfalls – wie beim Klagepatent – eine feste Verriegelung durch die Schnappelemente 9 erreicht, wobei lediglich die Verschlusssteile anders angeordnet seien als beim Klagepatent.

Die Beklagte übersieht indessen, dass diese in DE-OS 2 231 918 dargelegte Konstruktion lediglich einen kraftschlüssigen und nicht einen formschlüssigen Verschluss beschreibt. Gemäss der Ansicht des Bundespatentgerichtes im Beschluss vom 2. August 1985, welche überzeugt und welcher sich das hiesige Gericht anschliesst, weisen bei der Ausführungsform gemäss den Figuren 1 bis 6 «die Bridensegmente warzenartige Erhebungen auf, die in eingerückter Lage des Rohres das Schellenteil federnd hintergreifen und damit eine zusätzliche Klemmwirkung gegen das Herausziehen des Rohres aus der Schelle bewirken. Eine ein(un)beabsichtigtes Herausreissen des Rohres verhindernde Sicherung der Bridensegmente ist, . . . , hierdurch aber nicht geschaffen, denn diese Schnappverbindung ist nicht formschlüssig im Sinne einer hakenartigen Verriegelung.» Damit ist mit dem Bundespatentgericht davon auszugehen, dass diese Entgegenhaltung für sich allein keine Anregung geben konnte, den Verschluss im Sinne der Lehre des Patentes formschlüssig zu konstruieren. Dieser Auffassung war auch der gerichtliche Gutachter am Handelsgericht des Kantons Aargau.

Eine weitere Konstruktionsart gemäss dieser Entgegenhaltung (Figuren 7 bis 12) ist ebenfalls kraftschlüssig konstruiert; schliesslich sind zwar die in Figuren 13 bis 22 beschriebenen Rohrschellen formschlüssig, werden aber nicht allein durch den Druck des einzulegenden Rohres in Schliessstellung gebracht, sondern müssen mit einem zusätzlichen Handgriff verriegelt werden. Auch durch diese Konstruktionsart wurde das Klagepatent deshalb nicht nahegelegt.

3.4. Der Vergleich zwischen dem Patent und dem DE-GM 7 334 806 zeigt, dass durch diese Vorveröffentlichung zwar das Prinzip des elastischen Kunststoffmate-

rials und des formschlüssigen Schnappverschlusses vorweggenommen sind (Anspruch 1). Eine Anregung für die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs angegebene Schellenausbildung, d.h. die Verankerung von zwei Bridensegmenten mittels eines zwischen den Endabschnitten angreifenden Scharniers (Merkmal K1), konnte aber diese Entgegenhaltung nicht geben. Dies ist auch die Auffassung des Bundespatentgerichtes im Beschluss vom 2. August 1985.

3.5. Alle anderen von der Beklagten aufgeführten Entgegenhaltungen sind konstruktiv noch weiter vom Gegenstand des Patentbesitzes entfernt und vermochten diesen nicht nahezulegen: Beim DE-GM 7 222 855 ist die Halterung des eingelegten Stabkörpers rein kraftschlüssig, und es ist keine Anregung gegeben, den Verschluss wie im Klagepatent formschlüssig zu konstruieren. Die US-PS 3 066 903 zeigt zwar einen hakenartigen Verschluss, ist aber konstruktiv sehr weit vom Klagepatent entfernt. Dasselbe gilt auch für die US-PS 3 516 631. Hier ist auf die Ausführungen zum DE-GM 7 334 806 zu verweisen (vorne Ziff. 3.4.), diese beiden Entgegenhaltungen zeigen eine grosse Ähnlichkeit. Jedenfalls wird auch durch die US-PS 3 516 631 die in den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruches beschriebene Konstruktionsart nicht nahegelegt. Die beiden Entgegenhaltungen DE-AS 1 274 464 und DE-OS 1 817 814 bezeichnen federnde Kunststoffgelenke, also lediglich ein einzelnes Element des Patentanspruches. Allein aus diesen Vorveröffentlichungen wurde die Konstruktion gemäss Klagepatent nicht nahegelegt. Ebensowenig wurde sie durch die DE-OS 1 966 378 nahegelegt, welche eine rein kraftschlüssige Kunststoffklemmvorrichtung beschreibt.

3.6. Es ist schliesslich zu untersuchen, ob dem Fachmann, ausgehend vom nächsten Stand der Technik aufgrund der anderen Vorveröffentlichungen die Konstruktion einer Rohrschelle gemäss Klagepatent nahegelegt wurde, ob nach den Kriterien des alten Patentgesetzes, welches hier noch anwendbar ist, das Klagepatent Erfindungshöhe aufweist.

Hier ist den überzeugenden Ausführungen des Gutachtens aus dem Kanton Aargau zu folgen. Der Gutachter (welcher jenes Gutachten für das Handelsgericht Aarau zur Frage der Nichtigkeit des Klagepatentes erstattete) – und mit ihm das Gericht, wie oben erörtert – gehen davon aus, dass keine der Entgegenhaltungen einen Stand der Technik definiert, gegenüber welchem der Gegenstand des Klagepatentes nicht neu wäre bzw. vorweggenommen würde. Da keine der Vorveröffentlichungen alle Elemente des Oberbegriffes enthält, geht der Gutachter von einer fiktiven Rohrschelle aus, welche der Definition des Oberbegriffes des Patentanspruches entsprechen würde. Er erörtert dann eingehend, ob von dieser fiktiven Rohrschelle aus dem Fachmann aufgrund der Entgegenhaltungen die Lösung der gestellten Aufgabe nahe gelegen hat, bzw. ob das Klagepatent gegenüber den Vorveröffentlichungen Erfindungshöhe aufweist.

Damit geht der Gutachter von einem Oberbegriff aus, der nicht ausschliesslich Merkmale des nächstliegenden Standes der Technik enthält. Doch selbst wenn man mit dem Gutachter von der Vorbekanntheit aller Merkmale des Oberbegriffes ausgeht, ist das Ergebnis eindeutig. Dazu sind folgende Überlegungen massgebend: Aufgrund des DE-GM 7 222 855 Figur 3 ist vorbekannt, dass die Bridensegmente zwischen ihren Enden schwenkbar gelagert werden, so dass durch Druck auf die

unteren Teile der Bridensegmente deren freie Enden einander genähert werden. Damit aber war die Lösung der gestellten Aufgabe noch nicht erreicht, da dazu die Bewegung so gross zu sein hat, dass die Verschlusselemente zusammenwirken können. Ein solches automatisches Schliessen war aber nur bei Rohrschellen bekannt, die eine kraftschlüssige Halterung vorsahen, wie beispielsweise in der DE-OS 2 231 918, Figuren 1 bis 6.

Es ist denn auch bezeichnend, dass in dieser gleichen Vorveröffentlichung auch eine formschlüssige Variante einer Rohrschelle dargestellt wird (Figuren 13 bis 22), ohne dass dafür die Idee des «automatischen Verschlusses» aufkam.

Erfindungsgemäss schlägt nun die Klägerin zur Erreichung der gestellten Aufgabe vor, einen Schnappverschluss und elastisches Kunststoffmaterial zu wählen. Ein Schnappverschluss wurde auf dem Gebiet der Rohrschellen schon im DE-GM 7 334 806 vorgeschlagen. Dieser musste aber «von Hand» geschlossen werden, forderte also einen zusätzlichen Arbeitsgang.

Alle Elemente des Klagepatentes waren also einzeln vorbekannt. Das gezielte Zusammenwirken dieser einzelnen Elemente aber, welches erst das automatische Schliessen der Rohrschelle allein durch Druck auf das einzulegende Rohr und zudem die formschlüssige Umklammerung gewährleistete, überstieg den Rahmen dessen, was der durchschnittlich ausgebildete Fachmann bei Kenntnis des Inhaltes aller Entgegenhaltungen sowie seiner normalen Berufskennntnisse und der Anwendung des Berufskönnens vorzukehren in der Lage war. Dieses Ergebnis des Gutachters ist überzeugend, und das Gericht schliesst sich dem an.

4.1. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Hauptpatentanspruch zwar einzuschränken ist. Dagegen stellt die Kombination des Hauptanspruches mit Unteranspruch 1 eine patentwürdige Erfindung dar, die neu und im Lichte aller Entgegenhaltungen erfinderisch ist.

4.2. Die Beklagte hat die Nichtigkeit des Patentes lediglich einredeweise geltend gemacht. Wegen der ausschliesslichen Verteidigungsfunktion einer solchen Einwendung gegen die Verletzungsklage hat das Gericht den Bestand des Patentes nur vorfrageweise zu überprüfen und kann nicht im Urteil die Teilnichtigkeit des Patentes feststellen und das Patent in der vorgenannten Weise einschränken, wie Art. 27 PatG vorsieht (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht II, S. 968; Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, Band II, Anm 28a zu Art. 26).

#### IV.

1. Für die Verletzungsfrage ist davon auszugehen, dass der durch Zusammenlegung mit Unteranspruch 1 eingeschränkte Patentanspruch Bestand hätte, und deshalb zu prüfen, ob die Rohrschellen der Beklagten diesen eingeschränkten Patentanspruch verletzen. Falls dies zu bejahen ist, ist die Klage im Grundsatz gutzuheissen.

2. Der eingeschränkte Patentanspruch hat folgende Merkmale:

<sup>01</sup> Die Rohrschelle weist zwei Bridensegmente auf.

<sup>02</sup> Die Bridensegmente sind an einem Befestigungsteil angebracht.

<sup>03</sup> Die Bridensegmente sind in Schliessstellung lösbar miteinander verbunden.

<sup>K1</sup> Die Bridensegmente sind je mittels eines zwischen ihren Endabschnitten angreifenden Scharniers am Befestigungsteil verankert.

<sup>K2</sup> Die Bridensegmente weisen an ihren dem Befestigungsteil abgewandten Enden miteinander zusammenwirkende Teile eines Verschlusses auf.

<sup>K3</sup> Der betreffende Verschluss ist als Schnappverschluss ausgebildet.

3. Die VKS-Rohrschellen der Beklagten (vgl. die eingereichten Exemplare) weisen alle Merkmale des Patentes auf, sofern man den mit dem Dübel versehenen Teil als Befestigungsteil bezeichnet. Die Beklagte hält dem entgegen, dass ihre Rohrschelle nicht zwei, sondern drei Bridensegmente aufweise, sie werde deshalb vom Patent nicht erfasst. Sie bezeichnet den Befestigungsteil als drittes Bridensegment, welches am Dübelnagel als Befestigungsteil angebracht sei.

Der Beklagten ist insofern zuzustimmen, als bei ihrer Rohrschelle das eingefügte Rohr im Endzustand nicht nur von den beiden Bridensegmenten, sondern auch vom Befestigungsteil gehalten wird, während bei den von der Klägerin produzierten Rohrschellen das Rohr lediglich durch die beiden Bridensegmente gehalten wird und zwischen dem Rohr und dem Befestigungsteil ein Zwischenraum besteht. Da bei der VKS-Schelle der Beklagten das einzulegende Rohr im Endzustand auch am Befestigungsteil anliegt, kann dieses insofern auch als Bridensegment bezeichnet werden. Doch ändert dies natürlich an seiner zusätzlichen Funktion als Befestigungsteil für die beiden anderen Bridensegmente nichts.

4. Die Beklagte macht nun geltend, die technische Wirkungsweise der klägerischen nach dem Patent gebauten Rohrschelle ergebe sich erst aus dem Merkmal der Durchdrückbarkeit über die Sollage heraus; ihre eigene VKS-Rohrschelle beruhe aber auf einem anderen Prinzip. Da wegen des dritten Bridensegmentes keine Durchdrückbarkeit über die Sollage hinaus möglich sei, werde durch das Einführen des Rohres lediglich ein provisorisches Vorrasten des Verschlusses bewirkt. Die definitive Schliessstellung erfolge erst durch ein Nachrasten von Hand. Der österreichische Gutachter geht in seinem Gutachten für das Handelsgericht Wien ebenfalls davon aus, dass sich der Schutzbereich des österreichischen Patentes Nr. 359'345, welches dem Klagepatent entspricht, lediglich auf solche Rohrschellen bezieht, bei denen das eingelegte Rohr in der Endlage gegenüber dem Befestigungsteil Spiel aufweist, weshalb die Schnabelschelle, welche mit der VKS-Schelle identisch ist, das Patent nicht verletze.

5. Der praktische Versuch widerlegt diese Behauptungen der Beklagten und den Standpunkt des österreichischen Experten: Die VKS-Schelle der Beklagten ist nämlich so konstruiert, dass durch das Einführen des Rohres die mit Zähnen versehenen beiden Bridensegmente aufeinander zubewegt werden und einen formschlüssigen Verschluss bilden. Die Beklagte bezeichnet dies als provisorisches Vorrasten. Wird nun das Rohr nach diesem ersten Einrasten weiter gegen den Befestigungsteil zubewegt, rastet der Verschluss beim nächsten der zahlreichen Zähne ein. Dies geht so weiter, bis das Rohr am Befestigungsteil anstösst. Je nach Grössenverhältnis zwischen der Rohrschelle und dem einzulegenden Rohr besteht nun in dieser Lage ein

mehr oder weniger fester Verschluss, welcher automatisch, also ohne Nachrasten von Hand entstanden ist. Bei der kleinen Ausführung zeigt der Versuch, dass es – unter der Voraussetzung, dass die Rohrschelle auf einer festen Oberfläche befestigt ist – nicht möglich ist, den Verschluss von Hand noch weiter einzurasten ohne ihn nochmals zu öffnen, so dass also die definitive Schliessstellung trotz fehlendem Zwischenraum zwischen Rohr und Befestigungsteil automatisch allein durch den Druck auf das einzuführende Rohr erfolgt ist. Die grössere Version der VKS-Schelle kann dagegen beim Versuch mit dem mitgelieferten Kunststoffstück von Hand noch einen Zahn weiter eingerastet werden. Doch auch bei dieser Version hängt dies von den gegenseitigen Grössenverhältnissen zwischen Rohr und Rohrschelle ab; es ist durchaus möglich, bei Verwendung eines anderen Rohrdurchmessers die definitive Schliessstellung automatisch allein durch das Einführen des Rohres zu erreichen.

Dass auch die Beklagte ursprünglich vom automatischen Schliessen der Rohrschelle allein durch Druck auf das einzulegende Rohr ausging, zeigt ihr erster Werbeprospekt. Sie pries damals ihre Rohrschelle mit folgenden Worten an: «. . . Das Rohr wird lediglich in die VKS-Schelle eingeschoben. Diese schnappt dann automatisch zu, wobei sich die Verzahnung von selbst passgenau arretiert . . .». In der Klageantwort erklärte die Beklagte dann, diese Aussagen seien unzutreffend, es seien Übertreibungen der Werbeagentur gewesen, in der Zwischenzeit sei ein neuer Werbeprospekt herausgegeben worden. Immerhin hat die Beklagte ihren ersten Werbeprospekt in Umlauf gebracht, statt ihn sofort nach der Lieferung durch die Werbeagentur abändern zu lassen, was eben doch darauf hinweist, dass sie damals mit der Formulierung einverstanden war; schliesslich ist die Formulierung im neuen Werbeprospekt nicht mehr so prägnant wie im ersten, jedoch wird immer noch dargelegt, die Rohrschelle werde allein durch das einzulegende Rohr definitiv geschlossen: «Das Rohr wird lediglich in die VKS-Schelle eingeschoben, worauf diese zuschnappt und durch die Verzahnung geschlossen wird.»

Der praktische Versuch und diese Werbeunterlagen der Beklagten zeigen, dass die dem Klagepatent zugrundeliegende Aufgabe durch die VKS-Rohrschelle ebenfalls gelöst wird, und zwar durch das Zusammenspiel derselben Merkmale wie sie im eingeschränkten Klagepatent offenbart werden. Der Versuch zeigt aber auch, dass es für die Lösung der Aufgabe nicht unbedingt erforderlich ist, dass zwischen dem eingelegten Rohr und dem Befestigungsteil ein Zwischenraum besteht, wie der österreichische Experte meint.

6. Es fällt zwar auf, dass die VKS-Rohrschelle der Beklagten infolge des fehlenden Zwischenraumes zwischen dem eingelegten Rohr und dem Befestigungsteil in der Regel einen weniger festen Sitz als die Rohrschelle der Klägerin gewährleistet. Der feste Verschluss der Schelle ist aber auch bei der VKS-Schelle vorhanden, ohne dass ein zusätzliches Nachrasten von Hand erforderlich wäre. Damit benützt die Beklagte die Erfindung. Es spielt dabei keine Rolle, dass das Rohr bei der Rohrschelle der Beklagten weniger fest sitzt als bei der Ausführungsart der Klägerin. Die VKS-Schelle erweist sich dadurch höchstens als schlechtere Ausführung gegenüber der Schelle der Klägerin. Denn entscheidend für die Frage der Patentverletzung ist nicht eine konkrete Ausführungsart des Patentes, sondern der Patentanspruch. Das Patent wird dann verletzt, wenn die Beklagte bei ihren Produkten die erfinderische Lehre



unmittelbar verwendet, um den vom Erfinder angestrebten technischen Erfolg zu erreichen (vgl. Troller, a.a.O., Band II, S. 623). Dies trifft hier zu, weshalb die Patentverletzung durch die Beklagte zu bejahen und Rechtsbegehren Ziff. 1 in der Form zu schützen ist, dass der Beklagten verboten wird, solche Rohrschellen anzubieten, zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen, welche die Merkmale des mit Unteranspruch 1 kombinierten Patentanspruches aufweisen.

...

## VII.

Bezüglich der Höhe des Streitwertes ist zu beachten, dass die Beklagte die Patentnichtigkeit nur einredeweise geltend gemacht hat, so dass nicht entscheidend sein kann, wie hoch der Umsatz der Klägerin ist, sondern lediglich das Interesse der Klägerin an der Unterbindung des rechtswidrigen Angriffs durch die Gegenpartei im Streit liegt. Die Angaben der Klägerin an der Referentenaudienz sind deshalb nicht massgebend, weil sie sich offensichtlich auf ihr gesamtes Geschäftsinteresse beziehen. Die Schätzungen der Beklagten über ihren Umsatz während der restlichen Laufzeit des Patentes von 50'000 Franken scheinen dagegen gar tief zu liegen. Mangels genauerer Angaben über die Produktion der Beklagten ist von einem Streitwert von 100'000 Franken auszugehen. Da die Klägerin in diesem Verfahren nur zu einem unwesentlichen Teil unterliegt bzw. im Laufe des Verfahrens mit einem vorsorglichen Massnahmebegehren unterlegen war, wird die Beklagte vollumfänglich kosten- und entschädigungspflichtig.

*Demgemäss beschliesst das Gericht:*

1. Rechtsbegehren Ziffer 2 wird vom vorliegenden Prozess abgetrennt und bis zur rechtskräftigen Erledigung des vorliegenden Prozesses sistiert.

### **Urteil des BGer vom 31. Oktober 1990**

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1.– Beim angefochtenen Entscheid, mit dem die Vorinstanz nicht über alle von der Klägerin gestellten Rechtsbegehren geurteilt hat, handelt es sich um ein Teilurteil. Die Berufung gegen ein solches Teilurteil ist nur dann zulässig, wenn die Begehren, über die entschieden worden ist, zum Gegenstand eines besonderen Prozesses hätten gemacht werden können und deren Beurteilung für den Entscheid über die verbleibenden Begehren präjudiziell ist (BGE 107 II 353 E.2). Da diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Berufung zuzulassen.

2.– a) Nach der Sondervorschrift von Art. 67 Ziff. 1 OG kann das Bundesgericht in Patentstreitigkeiten tatsächliche Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse überprüfen und zu diesem Zweck auch neue Beweise abnehmen.

Es macht von dieser, in sein Ermessen gestellten Möglichkeit jedoch nur zurückhaltend Gebrauch. Wegleitend ist dabei die Überlegung, dass Art. 67 Ziff. 1 OG die Berufung nicht zur Appellation macht, die das Bundesgericht verpflichten würde, den Sachverhalt in technischer Hinsicht allseits neu zu beurteilen. Die Bestimmung will dem Bundesgericht nur dann 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 die Feststellungen unklar oder unvollständig sind, sich widersprechen oder auf irrtümlichen Überlegungen beruhen, weil von unzutreffenden Rechtsbegriffen ausgegangen worden ist oder die technischen Fragen nicht richtig gestellt worden sind. Leuchten die Feststellungen der Vorinstanz dagegen ein, hat das Bundesgericht die allgemeine Vorschrift von Art. 63 Abs. 2 OG auch in Patentstreitigkeiten zu beachten (BGE 114 II 85, 109 II 175, 85 II 514/15 je mit Hinweisen).

Im Lichte dieser Grundsätze wird bei der Behandlung der einzelnen Rügen der Beklagten zu prüfen sein, ob es nötig ist, das von ihr beantragte Gutachten einzuholen.

b) Die Beklagte wirft dem Handelsgericht eine Verletzung von § 145 Abs. 2 ZPO/ZH (recte: GVG) und Art. 51 Abs. 1 lit. c OG vor, weil die Äusserungen des sachkundigen Richters nicht protokolliert worden seien.

Soweit eine Verletzung kantonalen Verfahrensrechts gerügt wird, ist die Berufung unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Ein Verstoß gegen Art. 51 Abs. 1 lit. c OG liegt sodann nicht vor. Gemäss dieser Vorschrift hat das kantonale Gericht die Voten sachkundiger Richter zu protokollieren, falls darauf anstelle eines Beweises durch Sachverständige abgestellt wird. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts reicht es indessen aus, dass die Ausführungen der sachkundigen Richter im Urteil wiedergegeben werden (nicht veröffentlichte Urteile vom 5. September 1989, 28. Juni 1961 und 7. Juli 1960). Diesen Anforderungen genügt der angefochtene Entscheid.

c) Die Klägerin hat zusammen mit der Berufungsantwort ein Gutachten eingereicht, das in einem Prozess vor dem Handelsgericht Wien von einem gerichtlichen Experten erstattet worden ist. Diese Eingabe ist gleich wie ein Privatgutachten zu behandeln. Solche Gutachten werden gemäss ständiger Praxis entgegengenommen, wenn damit technische Fragen erläutert werden, die bereits Gegenstand des kantonalen Verfahrens gebildet haben. Sie haben aber lediglich die Bedeutung von Parteibehauptungen und nicht von Beweismitteln (BGE 95 II 368 E.1 mit Hinweisen).

3.– Die Aufgabe der dem Streitpatent zugrunde liegenden Erfindung besteht unstrittig darin, eine Rohrschelle so zu konstruieren, dass sie sich beim Einlegen des Rohres von selbst schliesst und gleichzeitig einen festen Halt gewährleistet. Gelöst wird diese Aufgabe nach Auffassung der Vorinstanz durch eine Kombination des Hauptanspruchs mit dem Unteranspruch I; unter Berücksichtigung dieser Einschränkung liege eine patentfähige Lösung vor, da sie neu und im Lichte aller Entgeghaltungen erfinderisch sei.

Die Beklagte wendet demgegenüber ein, ein entscheidendes Lösungsmerkmal – die Durchdrückbarkeit des Rohres über die Sollage hinaus – werde in den Patentansprüchen nicht beschrieben und sei deshalb auch nicht Gegenstand des Patentes;

ohne dieses Merkmal sei die Erfindung aber nicht patentfähig. Sie hat die Nichtigkeit des Streitpatentes im kantonalen Verfahren einredeweise geltend gemacht. An dieser Einrede hält sie vor Bundesgericht fest.

4.– a) Da das Streitpatent vor dem Inkrafttreten der Teilrevision des Patentgesetzes von 1976 erteilt worden ist, beurteilt sich seine Gültigkeit noch nach den Bestimmungen des alten Rechts (Art. 142 Abs. 2 lit. c PatG; BGE 114 II 84 E.2). Diese intertemporalrechtliche Abgrenzung spielt im vorliegenden Fall indessen keine Rolle, denn die Anwendung des geltenden Rechts führt zum gleichen Ergebnis wie jene des alten.

b) Die Erfindung ist in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren, welche für den sachlichen Geltungsbereich des Patentess massgebend sind (Art. 51 Abs. 1 und 2 PatG; Art. 51 aPatG). Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG; Art. 50 Abs. 2 aPatG). Bei der Auslegung ist der Grundsatz von Treu und Glauben massgebend. Es ist namentlich davon auszugehen, dass der Patentbewerber das Risiko einer unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition trägt. Der Inhalt eines Patentanspruchs ist nach dem Wissen und Können eines gut ausgebildeten Fachmannes zu ermitteln, der auf Grund des Anspruchs erkennen muss, wofür der Erfindungsschutz verlangt wird. Folgerichtig stehen nicht vor allem sprachliche, sondern technische Elemente und Gesichtspunkte im Vordergrund. Grundlage der Auslegung ist der Patentanspruch als Ganzes. Die Zuhilfenahme der mit dem Patentgesuch eingereichten Beschreibung und der Zeichnungen darf nicht dazu führen, dass der Geltungsbereich des Patentess über den Patentanspruch hinaus erweitert wird (BGE 115 II 492, 107 II 369 E.2, 95 II 370 E.4 c, 70 II 236 E.3 je mit Hinweisen).

Diese Rechtsprechung ist in der Lehre im wesentlichen gebilligt, allerdings davor gewarnt worden, allzu formalistisch vorzugehen oder umgekehrt den Vertrauensgrundsatz zu Lasten der Rechtssicherheit zu stark zu betonen (Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Band I, S. 480 ff., Band II, S. 884 f.; Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, Band III, 2. Aufl., S. 41 ff. Anm. 1 und 9 zu Art. 50; Pedrazzini, Änderungen im Geltungsbereich des Patentess, in FS für Walther Hug, S. 246).

c) Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang zudem, dass mit Art. 51 PatG in der heute geltenden Fassung das schweizerische Recht dem Europäischen Patentübereinkommen (EPUe, SR 0.232.142.2) angeglichen werden sollte (BB1 1976 II 57 f.). Dieses schreibt in Art. 69 Abs. 1 vor, der Schutzbereich des Patentess werde durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt; die Beschreibung und die Zeichnungen seien jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (vgl. zur Entstehungsgeschichte dieser auf dem Vorbild von Art. 50 und 51 aPatG beruhenden Vorschrift: Stauder, in FS für Kurt Haertel, GRUR Int. 1990, S. 793 ff.). Im Auslegungsprotokoll (SR 0.232.142.25), das gemäss Art. 164 Abs. 1 EPUe Bestandteil des Übereinkommens bildet, wird dazu ausgeführt, Art. 69 sei nicht so auszulegen, dass sich der Schutzbereich allein aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergebe und die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Ansprüchen anzuwenden seien. Ebenso wenig sei Art. 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich

reich sich auch auf das erstrecke, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstelle. Die Auslegung solle vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.

Dieser Grundsatz muss auch im Anwendungsbereich des schweizerischen Patentgesetzes gelten. Er erlaubt eine wertende Abwägung der gegenseitigen Interessen. Sowohl der Patentinhaber, der in der Regel die weitgehende Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen anstrebt, wie der Dritte, der sich auf den engeren Wortlaut der Ansprüche beruft, haben sich daran zu halten, was den Patentansprüchen nach dem Vertrauensgrundsatz unter Mitberücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen als fachtechnische Wissens- und Willenserklärung entnommen werden kann. Dabei gilt auch hier – gleich wie bei der Vertragsauslegung –, dass die Auslegung im Zweifel zu Ungunsten des Verfassers, d.h. des Patentbewerbers, ausfallen muss. Das kann unter Umständen zur Folge haben, dass die Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen zu einem gegenüber dem Wortlaut der Ansprüche eingeschränkten Geltungsbereich führt (BGE 83 II 228). Umgekehrt gibt die objektive Auslegung auch die Möglichkeit, dem Erfinder einen Schutz zu gewähren, den er subjektiv nicht beansprucht, weil er die Tragweite der Erfindung nicht in vollem Umfang erkannt hat (Troller, a.a.O., Band II, S. 885). In Anwendung dieser Grundsätze ist im folgenden zu prüfen, ob das Handelsgericht den sachlichen Geltungsbereich des Streitpatentes richtig bestimmt hat.

5.– In den Ansprüchen des Streitpatentes wird das Merkmal des selbsttätigen Schliessens der Rohrschelle beim Einlegen eines Rohres nicht ausdrücklich festgehalten. Dieses Merkmal wird im Unteranspruch I durch den Begriff des Schnappverschlusses – jedenfalls sprachlich – lediglich angedeutet. Klarheit schaffen dagegen die Zeichnungen und die Beschreibung, in der unter anderem ausgeführt wird:

«Bei dieser Ausbildung stellt jedes der Bridensegmente einen am Befestigungsteil verankerten zweiarmigen Hebel dar. Wird dann das Rohr zwischen die Segmente der geöffneten Rohrschelle eingeführt und gegen den Befestigungsteil, damit zugleich gegen den einen Arm der Segmente gedrückt, so werden letztere zangenartig in Richtung aufeinander verschwenkt und in ihre Schliessstellung gebracht. Dabei kann der Verschluss leicht geschlossen werden. Dies gilt besonders für eine bevorzugte Ausführung dieser Rohrschelle, bei der der Verschluss als Schnappverschluss ausgebildet ist. In diesem Falle ist es grundsätzlich möglich – dies insbesondere bei kleineren Grössen – die Rohrmontage auf einen einzigen Handgriff zu reduzieren, da bei einer entsprechenden Ausbildung des Schnappverschlusses das Schliessen desselben einzig durch Ausübung eines in Richtung auf den Befestigungsteil gerichteten Druckes oder Schlages auf das Rohr bewerkstelligt werden kann.»

a) In technischer Hinsicht hält das Handelsgericht dazu fest, es sei für das Funktionieren eines Schnappverschlusses Voraussetzung, dass die Verschlussteile infolge der Elastizität des Materials über die Endlage hinausgebracht werden können und das gegenseitige Einhaken der den Verschluss bildenden Teile beim Zurückfedern

erfolge. Nach seiner Auffassung ist es nicht notwendig, dem Patentanspruch weitere kennzeichnende Merkmale bezüglich des zu verwendenden Materials und der Elastizität (vgl. Unteransprüche 4 und 5) beizufügen, weil bereits der Hinweis auf den Schnappverschluss genügend aussagekräftig sei; aus dem gleichen Grund müsse die Durchdrückbarkeit des Rohres über die Sollage hinaus nicht ausdrücklich erwähnt werden.

Die Feststellungen des Handelsgerichts zum technischen Sachverhalt sind verständlich, klar und frei von Widersprüchen. Sie erlauben ohne weiteres die rechtliche Beurteilung der Streitsache. Eine Ergänzung oder Erläuterung des Sachverhalts durch einen Experten ist deshalb unnötig.

b) Was die Beklagte in rechtlicher Hinsicht einwendet, vermag nicht zu überzeugen. Die Konstruktion der Rohrschelle ergibt sich sogar für den Laien – um so mehr für den Fachmann – mit aller Klarheit aus den beiden Zeichnungen der Patentschrift und der zitierten Beschreibung. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Hebelwirkung der Bridensegmente ohne weiteres verstehen. Ein Fachmann bedarf keiner langen Überlegungen, um zu erkennen, dass diese Hebelwirkung das Schliessen des Schnappverschlusses zur Folge hat, und zwar ohne einen zusätzlichen Handgriff allein durch den Druck, der mit dem Einsetzen des Rohres auf das eine Ende der – aus elastischem Material gefertigten – Segmente ausgeübt wird. So wenig aber in den Patentansprüchen fachtechnisch selbstverständliche Lösungselemente angegeben werden müssen (Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 133), so wenig ist es erforderlich, Wirkungsweisen zu beschreiben, die für den Fachmann aufgrund der offenbarten Lösung auf der Hand liegen. Dass das Rohr über die Sollage hinaus gedrückt werden muss, damit der Verschluss einschnappt, ist eine solche technische Selbstverständlichkeit, die keiner besonderen Offenlegung bedurfte. Unter diesen Umständen bestehen keine Bedenken, bei der Auslegung der Ansprüche auf die Beschreibung und die Zeichnungen zurückzugreifen, wie es das Handelsgericht getan hat. Es hat somit den Geltungsbereich des Streitpatentes entgegen der Rüge der Beklagten zutreffend bestimmt und insoweit dessen behauptete Nichtigkeit zu Recht verneint.

6.– Das Handelsgericht hat eine Verletzung des Streitpatentes durch die Beklagte bejaht. Diese hält auch vor Bundesgericht an der Auffassung fest, dass keine Verletzung vorliege, weil ihre Rohrschelle nicht in den Schutzbereich des Streitpatentes falle; es handle sich dabei um eine naheliegende Weiterentwicklung aus dem vorbekannten Stand der Technik; zudem fehle dem Streitpatent die Erfindungshöhe, denn die beanspruchte Lehre ergebe sich bereits aus älteren Veröffentlichungen (nämlich aus DE-GM 7 222 855, DE-GM 7 334 806, DE-OS 2 231 918).

a) Die in diesem Zusammenhang von der Vorinstanz getroffenen tatsächlichen Feststellungen sind klar, einleuchtend und reichen für die rechtliche Beurteilung aus. Es besteht deshalb kein Anlass zu Beweisergänzungen. Damit sind diese Feststellungen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG für das Bundesgericht verbindlich. Das gilt namentlich auch insoweit, als das Handelsgericht festhält, die Rohrschellen der Beklagten hätten sich im praktischen Versuch beim Einsetzen des Rohres automatisch geschlossen, ohne dass ein zusätzlicher Handgriff nötig gewesen wäre. Was die Beklagte dagegen vorbringt, ist nicht zu hören.

b) Eine Patentverletzung begeht, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt, wobei als Benützung auch die Nachahmung gilt (Art. 66 lit. a PatG und aPatG). 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. 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.

Der Schutzbereich des Patentbeschränkt sich indessen auf die tatsächlich erfolgte Bereicherung der Technik und erfasst all das nicht, was im Zeitpunkt der Anmeldung oder Priorität zum Stand der Technik oder deren naheliegender Bereicherung gehörte. Ein Erzeugnis oder Verfahren stellt daher keine patentfähige Erfindung dar, falls die damit erzielte Bereicherung der Technik jedem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann möglich wäre (Art. 1 Abs. 2 PatG). Der qualitative Abstand zum vorbekannten Stand der Technik ist jedoch nicht nur für den Begriff der Patentfähigkeit, sondern auch für jenen der Patentverletzung von Bedeutung. Eine Nachahmung liegt deshalb nur dann vor, wenn die beanstandete Ausführungsform am patentierten Erfindungsgedanken teilnimmt und ihrerseits den Erfindungsbegriff erfüllt. Geht diese Form dagegen nicht über die Bereicherung hinaus, die bei Anwendung durchschnittlichen Fachkönnens möglich ist, gehört sie in den Bereich des freien Standes der Technik. Die der Nachahmung bezichtigte Partei kann daher nicht nur einwenden, die von ihr gebrauchte Ausführungsform sei durch den Stand der Technik bedingt, sondern auch, sie stelle mit Rücksicht auf diesen keine Erfindung dar (BGE 115 II 491 E. 2a und b mit Hinweisen). Aus dem unveröffentlichten Urteil des Bundesgerichts vom 27. März 1980 i.S. The Wellcome Foundation Ltd., auf das sich die Beklagte beruft, ergibt sich nichts anderes.

c) Vorweg ist mit dem Handelsgericht festzuhalten, dass es unter dem Blickwinkel der Patentverletzung unerheblich ist, ob das am Dübelnagel der VKS-Rohrschelle befestigte Segment als Bridensegment oder als Befestigungsteil ausgestaltet ist und entsprechend bezeichnet wird. Der Unterschied besteht einzig darin, dass das Rohr in der Endlage nur im einen Fall am Segment oder Befestigungsteil anliegt, im anderen dagegen nicht. Mit dem Erfindungsgedanken des Streitpatentes hat das aber nichts zu tun. Beide Konstruktionsarten gelten nach dem massgebenden Stand der Technik als vorbeschrieben oder naheliegend und damit nicht als Erfindungen. Der diesbezügliche Unterschied in der Konstruktion der VKS-Rohrschelle vermag deshalb eine Nachahmung nicht auszuschliessen.

Der Erfindungsgedanke des Streitpatentes liegt in der Lehre, das selbsttätige Schliessen der Rohrschelle allein durch Druck auf das Rohr zu bewirken und gleichzeitig eine formschlüssige und damit feste Umklammerung zu gewährleisten. Nach den Feststellungen des Handelsgerichts beruht die Rohrschelle der Beklagten auf dem gleichen Wirkungsprinzip. Sie nimmt somit am Erfindungsgedanken des Streitpatentes teil. Was die Beklagte dagegen vorbringt, erschöpft sich weitgehend in abweichenden tatsächlichen Behauptungen, die nicht zu hören sind. Es steht vielmehr fest, dass sich auch die Rohrschelle der Beklagten im Regelfall – das Streitpatent

lässt gemäss der bereits zitierten Beschreibung ebenfalls Ausnahmen zu – bei durchgedrücktem Rohr von selbst schliesst. Ebenso wenig dringt die Beklagte mit dem Einwand durch, ihre Schelle stelle bloss eine naheliegende Weiterentwicklung gemäss DE-OS 2 231 918 in Verbindung mit DE-GM 7 334 806 dar.

Die übrigen, unbedeutenden Abweichungen der beiden Konstruktionen (Befestigung der Bridensegmente, eventuell schlechterer Halt des Rohres in der Schelle der Beklagten) sind unter dem Gesichtspunkt der Nachahmung nicht von Bedeutung, da sie nicht den Kernbereich der Erfindung des Streitpatentes beschlagen.

d) Der Einwand der Beklagten, ihre Rohrschelle liege dem im Anmeldezeitpunkt des Streitpatentes freien Stand der Technik nahe und stelle insoweit keine Erfindung dar, erweist sich daher ebenso als unbegründet wie die Behauptung, aus dem erwähnten deutschen Patent und den deutschen Gebrauchsmustern ergebe sich die Nichtigkeit des Streitpatentes mangels Erfindungshöhe.

*Art 2 (2) EPUe, Art. 69 EPUe, Art. 84 Satz 1 EPUe, Art. 138 EPUe, Art. 164 (1) EPUe und Zusatzprotokoll*

*Art. 51 PatG, Art. 66 lit.a PatG, Art. 109 (2) und (3) PatG, Art. 115 PatG, Art. 116 PatG*

*Art. 3 lit. b UWG, Art. 12 (2) UWG*

*Art. 60 ZPO; §§ 61 (1) Ziff.1 und 62 GVG*

*– «WERKZEUGHALTERSPINDELN II»*

- Die Verletzung europäischer Patente ist ausschliesslich nach Art. 69 EPUe zu beurteilen, wobei Art. 69 EPUe und Art. 51 (2) und (3) PatG miteinander übereinstimmen. Art. 66 lit. a PatG hat sich auf die Verletzungshandlung, d.h. auf die Bewertung der Annäherung der angegriffenen Ausführungsform an die geschützte Erfindung zu beschränken (Erw. 3.1).*
- Die vom Bundesgericht bisher in Anwendung von Art. 66 lit. a PatG entwickelten Grundsätze sind mit Art. 69 EPUe und dem Zusatzprotokoll vereinbar. Danach ist Nachahmung die Benützung der wesentlichen Elemente einer Erfindung, selbst wenn diese durch äquivalente Mittel ersetzt werden. Dieselbe technische Aufgabe muss mit Mitteln, die innerhalb der Tragweite der geschützten Regel liegen, gelöst werden. Was im freien Stand der Technik liegt, ist hingegen nie schutzwürdig. Zudem ist zu berücksichtigen, inwieweit der Erfinder die Technik bereichert hat (Erw. 3.1).*
- Ein Irrtum des Erfinders in der Beurteilung der Wirkzusammenhänge ist dem Patent nicht schädlich, sofern das Problem aufgrund der Lösungsmittel in für den Fachmann erkennbarer Art gelöst werden kann (Erw. 4.2).*
- Patentverletzung für die Ausführungsform M-C I bejaht, hingegen für M-C II verneint (Erw. 5.1 und 5.2).*
- Der massgebliche Sachverhalt ist von den Parteien zu behaupten. Diese haben dementsprechend den nach ihrer Auffassung massgeblichen Stand der Technik rechtzeitig zu ermitteln. Verspätetes Einreichen von neuen Unterlagen zum Stand der Technik (Erw. 5.3).*

- *Örtliche Zuständigkeit zur Beurteilung der Widerklage aus UWG ohne engen Zusammenhang von Patentverletzungsstreit und Wettbewerbswidrigkeit (Erw. 7).*
- *Kosten und Entschädigungsfolgen (Erw. 8).*
- *La violation de brevets européens s'apprécie exclusivement selon l'article 69 CBE, étant entendu que cette disposition concorde avec l'article 51 al. 2 et 3 LBI. L'article 66 lettre a LBI vise uniquement l'acte consistant à violer le brevet; il conduit donc à évaluer à quel point la réalisation litigieuse s'approche de l'invention protégée (cons. 3.1).*
- *Les principes dégagés jusqu'ici par le tribunal fédéral en application de l'article 66 lettre a LBI sont compatibles avec l'article 69 CBE et le protocole interprétatif. L'imitation consiste donc en la reprise des éléments essentiels d'une invention, même si ceux-ci sont remplacés par des moyens équivalents. Le même problème technique doit se trouver résolu par des moyens compris dans le champ d'application de la règle protégée. En revanche, ce qui relève de l'état de la technique librement accessible ne peut être protégé. Il faut également prendre en considération dans quelle mesure l'inventeur a enrichi la technique (cons. 3.1).*
- *Une erreur de l'inventeur dans l'appréciation des relations fonctionnelles entre les différents éléments ne porte pas préjudice au brevet, pour autant que le problème puisse être résolu en se fondant sur les moyens de façon reconnaissable pour l'homme du métier (cons. 4.2).*
- *Violation du brevet admise pour l'exécution M-C I mais rejetée pour M-C II (cons. 5.1 et 5.2).*
- *Les parties doivent alléguer les faits pertinents. Elles doivent aussi établir en temps opportun ce qui constitue selon elles l'état de la technique déterminant. Production tardive de pièces nouvelles se rapportant à l'état de la technique (cons. 5.3).*
- *Compétence territoriale pour statuer sur la demande reconventionnelle fondée sur la LCD en l'absence de connexité étroite entre le litige découlant de la violation du brevet et celui suscité par la commission d'actes de concurrence déloyale (cons. 7).*
- *Frais judiciaires et dépens (cons. 8).*

Handelsgericht des Kantons Zürich, Urteil vom 3. Dezember 1991.

## Rechtsbegehren

### Hauptklage:

«1. Es sei der Beklagten – unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Haft oder Busse im Widerhandlungsfalle – zu untersagen, Werkzeughalterspindeln für Bearbeitungsmaschinen hoher Präzision bzw. Bearbeitungsmaschinen hoher Präzision mit Werkzeughalterspindeln mit den folgenden Merkmalen:



- 1) die Spindel ist zugehörig zu einem Tisch, der die Möglichkeiten zu verschiedenen Verschiebungen in der horizontalen Ebene gemäss zwei Richtungen hat;
- 2) die Spindel gleitet in einer Hülse, die mit einer sphärischen Schwenkungsnuss versehen ist, welche zwischen zwei Lagern entsprechender konkaver Sphärizität angeordnet ist, wobei das eine dieser Lager fest und das andere beweglich bezüglich des Tisches ist;
- 3) die Spindel weist Mittel auf, um das bewegliche Lager zu verschieben, die in Richtung des Sperrens der sphärischen Nuss der Hülse zwischen den beiden Lagern wirken;
- 4) einerseits weist die Spindel überdies pneumatische Mittel auf, die auf das bewegliche Lager in Richtung des Entsperrens wirken;
- 5) andererseits ist die obige sphärische Nuss oder jegliches Teil, das mit ihr fest verbunden ist, mit einem Überhang oder einer Stufe versehen, der bzw. die während der Entsperrphase dem Luftstrom dieser letzteren pneumatischen Mittel unterworfen ist, derart, dass die sphärische Nuss während dieser Zeit von einem Luftkissen getragen ist,

und insbesondere Werkzeughalterspindeln für Bearbeitungsmaschinen des Typs M-C bzw. Bearbeitungsmaschinen des Typs M-C, wobei unter Maschinen dieses Typs M-C Maschinen gemäss M-C I sowie M-C II zu verstehen sind, in der Schweiz herzustellen und/oder solche in der Schweiz hergestellte Einrichtungen auszustellen, anzubieten, zu verkaufen, zu verwenden, zu exportieren, in Verkehr zu setzen oder dafür Werbung zu betreiben, und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.

2. Die Beklagte habe an die Klägerin eine Lizenzgebühr von 5% des Fakturabetrages der von ihr verkauften Bearbeitungsmaschinen mit Werkzeughalterspindeln gemäss Klagebegehren Ziff. 1 sowie der von ihr unabhängig von solchen Maschinen, aber für solche Maschinen verkauften derartigen Werkzeughalterspindeln, oder den Gewinn aus der Herstellung und dem Verkauf von solchen Bearbeitungsmaschinen bzw. Werkzeughalterspindeln zu bezahlen, je nachdem, welcher Betrag nach Massgabe des Beweisergebnisses der höhere ist.

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten unter Einschluss der Kosten des notwendigerweise beigezogenen Patentanwalts.»

Widerklage:

«Es sei der Klägerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu untersagen zu behaupten, ihre Ventilsißbearbeitungsmaschinen seien mit einer automatischen Zentriervorrichtung oder automatischem Zentrieren versehen, insbesondere mit einer automatischen Zentriervorrichtung oder automatischem Zentrieren für die Werkzeugträgerspindel im Verhältnis zur Ventilführung.»

### *Das Gericht zieht in Erwägung*

1. Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft des französischen Rechtes. Sie befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen zur Bearbeitung von Ventilsitzen in Zylinderköpfen von Verbrennungsmotoren. Sie ist Inhaberin des europäischen Patentes 0 022 796 betreffend «Broche porte-outil usinage de précision», erteilt am 3. November 1982, mit Bestimmungsland Schweiz.

Die Beklagte stellt ebenfalls Werkzeuge für die Bearbeitung von Ventilsitzen in Zylinderköpfen von Verbrennungsmotoren her. Sie bringt diese unter der Bezeichnung M-C in Verkehr, und zwar in verschiedenen Ausführungsarten, so eine M-C I und eine M-C II, bei denen jeweils Pressluft im oberen und unteren Lager der Werkzeugspindel bzw. nur im unteren Lager der Werkzeugspindel zum Einsatz gelangt. Bei einer neuesten Version ihres Werkzeuges setzt die Beklagte überhaupt keine Pressluft mehr ein.

Am 4. Juli 1978 reichte die Klägerin gegen die Beklagte Klage ein und ersuchte gleichzeitig um Erlass vorsorglicher Massnahmen bezüglich dem eingangs unter Ziff. 1 genannten Rechtsbegehren. Das Massnahmegesuch der Klägerin wurde vom Handelsgericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 5. Dezember 1988 (veröffentlicht in SMI 1/1991; Anm. Redaktion) abgewiesen, wobei die Kosten den Parteien je zur Hälfte auferlegt und der Beklagten eine Prozessentschädigung in Abweichung von der Regel wegen Mitverursachung unnötiger Umtriebe verweigert wurde. Die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolge wurde von der Beklagten mit Erfolg angefochten und die diesbezüglichen Ziffern des Massnahmeentscheides vom Kassationsgericht mit Entscheid vom 19. August 1989 (veröffentlicht in SMI 1/1991; Anm. Redaktion) aufgehoben und zur neuen Entscheidung an das Handelsgericht zurückgewiesen.

Das Hauptverfahren wurde in der Folge schriftlich fortgesetzt und am 30. Mai 1990 abgeschlossen. Im Verlaufe dieses Verfahrens änderten beide Parteien ihre Klagebegehren. Am 4. Dezember 1990 wurde eine Referentenaudienz und ohne Erfolg eine Vergleichsverhandlung durchgeführt. Mit Beschluss vom 17. Dezember 1990 ordnete das Handelsgericht die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens über diverse Fragen zum Thema Patentverletzung an und ernannte Dr. H. D., Patentingenieur VIPS, zum Sachverständigen. Der Experte H.D. lieferte sein Gutachten am 9. August 1991 ab. Dazu reichte er eine separate Ergänzung zu den von der Beklagten mit einer x-ten Eingabe nach Abschluss des Hauptverfahrens und während des Beweisverfahrens vorgebrachten Noven vom 29. Januar 1991 ein. Den Parteien wurde daraufhin Gelegenheit gegeben, zu beiden Gutachten Stellung zu nehmen.

2. Die Klägerin wirft der Beklagten die Verletzung ihres europäischen Patentes 0 022 796 durch die Herstellung und den Vertrieb der Werkzeugmaschinen unter den Bezeichnungen M-C I und – dies im Unterschied zum Massnahmeverfahren – der M-C II vor, bei welchen beiden Pressluft in den Lagern zum Einsatz gelangt. Der Umstand, dass die Beklagte zur Zeit eine andere Werkzeugmaschine ohne Einsatz von Pressluft in Verkehr bringt, bedeutet nicht etwa, dass die Beklagte auf die früheren Ausführungsvarianten ein für allemal verzichten wollte. Die Antwort der Beklagten auf eine entsprechende Frage in der Referentenaudienz täuscht. Die Beklag-

te stellt zur Zeit nur derartige Maschinen leichter Bauart her. Offensichtlich will sie sich für die Zukunft die Herstellung von Maschinen mit schwergewichtigen Spindeln unter Einsatz von Pressluft in den Lagern offen halten. Wäre es anders, so hätte sie sich ohne weiteres dem Unterlassungsbegehren der Klägerin unterwerfen können. Die Beklagte will das aber nicht.

Das Schutzinteresse der Klägerin an der Klage besteht daher nach wie vor.

3. Da es sich vorliegend um den Schutz eines europäischen Patentes handelt, sind zunächst die rechtlichen Grundlagen für die Beurteilung der Verletzungsfrage zu klären.

3.1 Die Klägerin macht eine Nachahmung der patentgeschützten Erfindung geltend. Sie beruft sich dabei in ihrer Stellungnahme ausdrücklich auf die vom schweizerischen Bundesgericht in Sachen P. gegen D. et al. mit Entscheid vom 3. Juli 1984 aufgestellten Grundsätze (Entscheid abgedruckt in GRUR Int. 1986, S. 213). Das Klagepatent ist ein europäisches Patent. Es hat grundsätzlich in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt wurde, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ein in diesem Vertragsstaat erteiltes nationales Patent. Dies gilt jedoch nicht unbeschränkt. Wo das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend EPUe genannt) Vorschriften enthält, wie dies hinsichtlich der Nichtigkeitsgründe (Art. 138 EPUe) und des Schutzbereichs (Art. 69 EPUe) zutrifft, gehen diese Vorschriften vor (Art. 2 Abs. 2 EPUe). Entsprechend bestimmt Art. 109 Abs. 2 und 3 PatG (schweizerisches Patentgesetz), dass für die europäischen Patente die übrigen Bestimmungen des Patentgesetzes nur gelten, soweit sich aus dem Übereinkommen (EPUe) nichts anderes ergibt, und dass die verbindliche Fassung des europäischen Patentübereinkommens (in den massgeblichen Sprachen) dem Patentgesetz vorgeht.

Der Massnahmebeschluss in der vorliegenden Sache wurde in der Literatur deshalb kritisiert, weil hinsichtlich der Verletzungsfrage Art. 66 lit. a PatG (Nachahmung) als Grundlage genommen wurde (vgl. Hilty in GRUR Int. 1990, S. 987 f.). Dabei wurden zwei Vorwürfe erhoben: Erstens hätte das Handelsgericht auf der Grundlage von Art. 69 EPUe und des Zusatzprotokolls zu Art. 69 EPUe entscheiden sollen. Zweitens hätte es die Verletzungsfrage selbst nach nationalem Recht richtigerweise nicht nach Art. 66 lit. a PatG, sondern nach Art. 51 Abs. 2 PatG beurteilen müssen.

Auf diese Probleme wurde in der mündlichen Experteninstruktion hingewiesen und dort ausgeführt, dass zwischen den Grundsätzen des EPUe und dem schweizerischen Recht keine wesentlichen Differenzen bestünden. Der Gutachter seinerseits hat in seinem Gutachten auf die entsprechenden rechtlichen Grundlagen Bezug genommen. Etwas überraschend Neues ergibt sich daher für die Parteien nicht.

Zweifelsohne enthält das EPUe eine für die Schweiz verbindliche Vorschrift betreffend den Schutzbereich des europäischen Patentes. Ferner enthält das Zusatzprotokoll Richtlinien, die gemäss Art. 164 Abs. 1 EPUe Bestandteil des Übereinkommens bilden. Nicht zu Unrecht wird angenommen, dass die «sedes materiae» für die Beurteilung der Verletzungsfrage schon nach nationalem Recht in Art. 51 Abs. 2 und 3 PatG zu suchen sei, wo bestimmt wird, der Patentanspruch sei, unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen, massgeblich für den sachlichen Geltungsbe-

reich. Art. 51 Abs. 2 PatG meint damit nichts anderes als Art. 69 EPUe mit dem Begriff Schutzbereich. Art. 66 lit. a PatG, wonach auch die Nachahmung (imitation als Ergänzung zur Nachmachung, contrefaçon) eine widerrechtliche Benützung darstellt, regelt demgegenüber die Verletzungsfrage aus der Sicht der Annäherung der angegriffenen Ausführungsform an die geschützte Erfindung und hat eine ältere historische Wurzel. Mathély vertritt für die vergleichbare französische Rechtslage mit Bezug auf europäische Patente die Meinung, dass der nationale Richter beide Vorschriften anwenden müsse, zuerst Art. 69 EPUe, und dann müsse er prüfen, «si l'objet incriminé est une contrefaçon selon le droit national» (Mathély, *Le droit européen des brevets d'invention*, Paris 1978, S. 385). Er spricht wörtlich davon, dies seien verschiedene Operationen, auch wenn «elles sont en quelque sorte les deux faces du même problème» (a.a.O.). Aus schweizerischer Sicht besteht jedoch kein zwingender Grund, an dieser Doppelgesichtigkeit festzuhalten, weshalb die Verletzung europäischer Patente in der Tat nur noch nach Art. 69 EPUe (dies in Übereinstimmung mit Art. 51 Abs. 2 und 3 PatG) zu beurteilen und Art. 66 lit. a PatG (im Zusammenhang mit Art. 8 PatG) auf die Verletzungshandlung zu beschränken ist. Die Frage, ob dies auch für die Verletzung rein nationaler Patente gilt, ist hier nicht zu entscheiden. Sache des nationalen Richters wird es aber sein, Sorge zu tragen, dass die Verletzungsfrage diesbezüglich noch im wesentlichen übereinstimmenden Grundsätzen beurteilt wird; etwas anderes wäre mit dem Harmonisierungsabkommen (Strassburger Abkommen aus dem Jahre 1963), in dem sowohl das revidierte Patentgesetz als auch das EPUe verwurzelt sind, nicht vereinbar und würde zu einer unerwünschten Spaltung der Rechtslage führen.

Sachlich sind allerdings die vom Bundesgericht bisher in Anwendung von Art. 66 lit. a PatG (und in Verbindung mit Art. 51 Abs. 2 und 3 PatG) entwickelten Grundsätze, wie sie zuletzt in dem in GRUR Int. 1986 veröffentlichten Entscheid zusammengefasst sind, mit Art. 69 EPUe und dem Zusatzprotokoll vereinbar. Danach ist Nachahmung die Benützung der wesentlichen Elemente einer Erfindung, wenn sich der Verletzer nicht wörtlich an den Patentanspruch hält. Eine Nachahmung liegt auch vor, wenn anstelle von beanspruchten Mitteln mit äquivalenten Mitteln gearbeitet wird, d.h. mit solchen, die dem Fachmann auf Grund der offenbarten Erfindung naheliegen (a.a.O., S. 214). Die geschützte Erfindung wird nur dann benützt, wenn dieselbe technische Aufgabe mit Mitteln gelöst wird, die innerhalb der Tragweite der geschützten technischen Regel liegen. Dies schliesst sowohl eine auf den Wortlaut des Patentanspruches reduzierte Bemessung des Schutzbereiches als auch eine von den Patentansprüchen wegführende, abstrahierende Auslegung der Patentansprüche (gestützt nur auf Beschreibung oder Zeichnungen) aus. Der Schutzbereich wird entscheidend geprägt durch die technische Problemlösung (die technische Lehre: Problem und Problemlösung), den in der Patentschrift mitgeteilten Stand der Technik und das allgemeine Fachwissen des Fachmannes auf dem einschlägigen Gebiet (vgl. auch Kommentar Benkard, 8. Aufl., Anm. 103 zu § 14 dPatG). Zu berücksichtigen ist ferner, inwieweit der Erfinder mit seiner Erfindung die Technik bereichert hat. Was im freien Stand der Technik liegt, ist nie schutzwürdig (BGE 115 II 490).

3.2 Zu beachten ist ferner, dass gemäss Art. 115 PatG für den sachlichen Geltungsbereich des europäischen Patents die Fassung in der Verfahrenssprache des

europäischen Patent es verbindlich ist. Doch können sich gemäss Art. 116 PatG Dritte gegenüber dem Patentinhaber auf die nach dem Patentgesetz vorgesehene Übersetzung berufen, wenn der sachliche Geltungsbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patent es in dieser Fassung enger ist als in jener der Verfahrenssprache. Massgebend ist vorliegend die französische Sprache, die Erteilungssprache war und zugleich schweizerische Amtssprache ist.

4. Auszugehen ist von der in Patentanspruch 1 definierten Erfindung (Art. 51 Abs. 1 PatG, dies entspricht in etwa Art. 84 Satz 1 EPUe), und von da aus ist festzustellen, welche Aufgabe und Lösung (technische Lehre) der durchschnittliche Fachmann diesem Anspruch unter Beiziehung von Beschreibung und Zeichnungen entnehmen konnte.

4.1 Patentanspruch 1 betrifft, dem Gutachten folgend, eine Werkzeugmaschine zur Bearbeitung von Ventilsitzen mit Zylinderkopf für Verbrennungsmotoren. Sie weist gemäss Oberbegriff folgende Merkmale auf:

- <sup>01</sup> Die Spindel (1) gehört zu einem Tisch (T), der die Möglichkeit zu verschiedenen Verschiebungen in der horizontalen Ebene nach zwei senkrecht aufeinander stehenden Richtungen ( $f_1$  und  $f_2$ ) hat. Sie gleitet in einer Hülse.
- <sup>02</sup> Die Hülse ist mit einer sphärischen Schwenkungsnuss versehen, welche zwischen zwei Lagern entsprechender konkaver Sphärizität angeordnet ist.
- <sup>03</sup> Das eine dieser Lager (3a) ist fest, und das andere (5a) ist beweglich hinsichtlich des Tisches.
- <sup>04</sup> Es sind Mittel (6) vorgesehen, um das bewegliche Lager zu verschieben, welche in der Sperrichtung der sphärischen Nuss der Hülse (2) zwischen den beiden Lagern wirken.

Kennzeichnend für die Erfindung sind die Merkmale:

- <sup>K5</sup> Einerseits weist die Werkzeughalterspindel ausserdem pneumatische Mittel (4) auf, die auf das bewegliche Lager (5a) in der Entsperrungsrichtung wirken.
- <sup>K6</sup> Andererseits ist die genannte sphärische Nuss (2a, 2b) oder jeder mit ihr fest verbundene Teil mit einem Vorsprung oder einer Stufe versehen, welche dem Luftstrom der letzteren pneumatischen Mittel (4) während der Entsperrungsphase so unterworfen ist, dass während dieser Zeit die sphärische Nuss von einem Luftkissen getragen wird.

Die Parteien streiten u.a. über die Formulierungen betreffend die Mittel «agissant dans le sens du blocage» (Merkmal 4) und «agissant . . . dans le sens du déblocage» (Merkmal 5). Die Klägerin vertritt die Auffassung, diese Mittel wirkten in Richtung der Blockierung bzw. Deblocierung. Die Beklagte meint, es handle sich um Mittel zum Blockieren bzw. Deblocieren. Worum es sich in der Sache handelt, kann der Beschreibung und den Zeichnungen entnommen werden. Gemäss Beschreibung Spalte 1, Zeilen 48–53, ist das Mittel zum Sperren bzw. Entsperren der sphärischen Nuss das bewegliche Lager (im Zusammenwirken mit dem festen Lager), das wahlweise durch einen ersten Fluidgaskreis (durch die Leitung 7 im «fond» bzw. Boden 6) in Sperrichtung bewegt oder von diesem Druck entlastet wird, und das durch einen zweiten Fluidgaskreis angehoben bzw. von der sphärischen Nuss in Richtung Entsperrung abgehoben wird. Gemäss Spalte 2, Zeile 61, bis Spalte 3, Zeile 10, drückt

die Pressluft den Kolben 5 (das bewegliche Lager) nach unten, wodurch dessen bewegliches Lager in Anlage an den oberen sphärischen Abschnitt der Nuss 2a der Hülse 2 kommt und als Folge davon die Nuss in ihrem Lager blockiert wird. Zur Lösung der Nuss von der durch das bewegliche Lager des Kolbens 5 bewirkten Einspannung wird die Leitung 7 mit der freien Atmosphäre verbunden und dann bei 4 die Druckluft eingeleitet. Die letztere hebt einerseits den Kolben 5 nach oben bis an den Anschlag 6a und andererseits auch die Nuss hoch, indem sie auf den Absatz 2c wirkt (so Gutachten). Damit trifft grundsätzlich zu, was der Gutachter sagt, nämlich dass die Druckluft in Richtung Sperren bzw. Entsperrern wirkt. Die Druckluft drückt allerdings beim Sperren den Kolbenring 5 nach unten und dient insofern mittelbar dem Sperren, zumal andere Mittel nicht gezeigt werden. In Patentanspruch 1 bezeichnet die Bezugsziffer 6 das Sperrmittel; dies ist der «fond» (Boden) im Gehäuse, durch den die Leitung 7 für die Einleitung der Pressluft auf den Kolben bzw. den oberen Lagerring eingeleitet wird. Mit diesem Teil wird die Nuss wohl für den Arbeitsvorgang am Boden eingeklemmt, während jedoch für die *Positionierung* des Werkzeuges die Nuss durch den Kolben 5 versperrt wird. Umgekehrt erfolgt die Entsperrung der Nuss bereits durch die Entlastung des Kolbens 5 vom Druck der Druckluft in der Kammer A, aber erst die Druckluft aus der Leitung 4 bewirkt die Hebung des Kolbens und der sphärischen Nuss.

Überzeugend legt der Gutachter weiter dar, dass definitionsgemäss unter «saillie ou redan» (Vorsprung, Stufe) im Merkmal lit. f nicht einfach der «Überhang» der kugelförmigen (sphärischen) Nuss zu verstehen sei, sondern ein eigenes Element in Form eines Vorsprunes oder Absatzes. Sowohl der Anspruchswortlaut, wonach die sphärische Nuss mit einem Vorsprung versehen sei, als auch die Beschreibung (Spalte 2, Zeile 59 f.) und Zeichnungen (Figuren 2 und 3) lassen in der Tat keine andere Interpretation zu.

4.2 Damit ist aber noch nicht festgestellt, worin die technische Problemlösung besteht. Nach den überzeugenden Darlegungen des Gutachters ergab sich dem Fachmann auf Grund des in der Patentschrift mitgeteilten Standes der Technik eine Einrichtung für Werkzeughalterspindeln für Schleifmaschinen zum Schleifen von Ventilsitzen, bei denen die Zentrierung des Werkzeughalters durch einen in die Ventilfehrung geschobenen, den Werkzeughalter verlängernden Führungsdorn erfolgt. Von da habe sich dem Fachmann die Aufgabe gestellt, Mittel vorzusehen, welche die Reibungskräfte zwischen der Schwenkungsnuss und ihren Lagern so weit reduzieren, dass eine präzise Einstellbarkeit der Schwenkungsnuss und damit der Spindel bei möglichst geringem Kraftaufwand möglich werde. Anders ausgedrückt, es stellte sich dem Fachmann das Problem, bei dem an sich bekannten Werkzeug die Reibungskräfte zwischen sphärischem Kopf und der Lagerfläche aufzuheben, um eine hohe Positioniergenauigkeit zu erreichen. Als Lösung dafür schlägt der Erfinder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruches vor, dass die Vorrichtung ausserdem pneumatische Mittel (4) besitzt, die in der Entspannungsrichtung auf den beweglichen Sitz (Kolbenring, 5) einwirken, und dass ferner die sphärische Nuss (2a, 2b) einstückig mit der erwähnten Schulter oder Stufe (2c) ausgeführt ist, welche beim Entspannen dem Luftstrom des pneumatischen Mittels (4) ausgesetzt ist, derart dass während dieser Periode die sphärische Nuss durch ein Luftkissen getragen wird.

Diese Merkmale sind durch Beschreibung und Zeichnungen abgestützt und sinn- gemäss als Kombination geschützt. Nach Auffassung des Gutachters ist es auch dann, wenn im Patentanspruch wörtlich ein Vorsprung oder eine Stufe beansprucht wird und dies nicht als den durch die Kontur der Schwenkungsnuss gebildeten Überhang interpretiert werden dürfe, evident, dass für die beabsichtigte Wirkung die An- ordnung eines Vorsprunges an der Schwenkungsnuss keine notwendige Vorausset- zung bildet. Der in Betracht fallende Fachmann – ein Maschinenbauer mit dem Aus- bildungsstand eines Maschineningenieurs HTL, der von der Ausbildung her auch mit der Mechanik der Flüssigkeiten und Gase vertraut sei und über eine mehrjährige Pra- xis als Konstrukteur verfüge – werde klar erkennen, dass hier der dynamische Druck unmassgeblich sei, und dass die Anhebung der sphärischen Nuss praktisch alleine durch den statischen Druck in der Kammer erfolge. Massgebend sei nicht «die [ge- meint ist vom Erfinder] beabsichtigte Wirkung» der Anordnung eines Vorsprunges an der Schwenkungsnuss (an sich), sondern dass bei dieser Anordnung der Durch- messer D2 an der oberen Begrenzung grösser sei als der Durchmesser D1 an der unteren Begrenzung.

Dieser Auffassung ist beizupflichten. Selbst ein Irrtum des Erfinders in der Beur- teilung der Wirkzusammenhänge wäre dem Patent nicht schädlich, wenn das techni- sche Problem auf Grund der angegebenen Lösungsmittel in für den Fachmann er- kennbarer Weise gelöst wird. Anders wäre es nur, wenn der Schutz gerade für eine irrtümliche Ursache beansprucht würde oder die Patentschrift den Fachmann daran hindern würde, mit den vorgeschlagenen Mitteln den angestrebten Erfolg zu errei- chen. Davon kann nicht die Rede sein. Gemäss vorstehenden Ausführungen führt nämlich der Vorsprung in der Kontur der sphärischen Nuss zu den unterschiedlichen Durchmessern in der oberen und der unteren Begrenzung, was den Auftrieb der Spin- del bewirkt. Der Fachmann erkennt nach dem Gesagten auch, dass es dem Erfinder eben darauf ankommt. Im Unterschied zu der noch im Massnahmebeschluss vertre- tenen Auffassung können der Patentschrift keine schlüssigen Anhaltspunkte dafür entnommen werden, dass hierdurch angestrebt worden wäre, den durch die Zuleitung 4 ausströmenden Pressluftstrahl auf den Nocken zu leiten und (allein oder vorzüg- lich) durch die Kraft aus dem Impuls der Zuleitung das Anheben der Spindel zu be- wirken. Der dadurch erzeugte Staudruck (dynamische Druck) wäre selbst bei senk- rechtem Aufprall mit hoher Geschwindigkeit auf die Schulter oder Stufe offensicht- lich zu gering, um eine schwergewichtige Spindel zu heben und zu tragen. Die Spindel soll vielmehr durch den grösseren Druck von unten angehoben werden, und es sollen auf diese Weise während der Entspannung im sich öffnenden Spalt im un- teren Lager und im Spalt im oberen Lager Luftkissen zwecks reibungsfreier Lage- rung erzeugt werden; dies geschieht zur Hauptsache durch die Druckdifferenz zwi- schen der oberen und unteren Begrenzung (statischen Druck) im Zylinder. Mit dem patentgemässen Nocken wird erreicht, dass der Durchmesser an der oberen Begren- zung auf jeden Fall grösser ist als an der unteren. Dass der Druck im oberen Spalt nach aussen hin abgebaut wird, ändert nichts. Es versteht sich für den Fachmann von selbst, dass er den Spalt soweit verengt, dass sich von unten her ein grösserer Druck aufbauen lässt. Andererseits ist der Druck im Spalt nach innen immer noch so gross, dass er den Kolbenring 5 zu heben vermag. Gemäss dem Patentanspruch ist denn auch der Fachmann gehalten, die Schulter oder Stufe dem Luftstrom des pneumati-

schen Mittels derart auszusetzen, dass *während der Periode des Entspannens* die sphärische Nuss in den Lagern durch ein Luftkissen getragen wird. Sache des Fachmannes ist es mithin, Zuleitung, Spalte, Druckluft usw. so aufeinander abzustimmen, dass dies erreicht wird.

Wenn demzufolge der Gutachter die technische Lehre bezüglich Merkmal 6 dahin interpretiert, dass dies für den Durchschnittsfachmann bedeute, der sphärischen Nuss oder dem mit ihr fest verbundenen Teil eine solche Form zu geben, dass die Nuss in der Entsperrungsphase dergestalt der Luft der pneumatischen Mittel unterworfen ist, dass sie von einem Luftkissen getragen wird, so ist dagegen nichts einzuwenden. Entgegen der Auffassung der Beklagten wird dadurch nicht ein allgemeiner Erfindungsgedanke herausgestellt, sondern es wird lediglich festgestellt, was der Durchschnittsfachmann dem Patentanspruch unter Beiziehung von Beschreibung und Zeichnungen entnehmen konnte, bzw. was ihm durch den Inhalt des Patentanspruches unter Beiziehung von Beschreibung und Zeichnung nahegelegt war. Wenn die Beklagte im übrigen meint, die Erfindung bestehe einfach im alternativen Zuführen von Pressluft durch die Leitung 7 zwecks Versperren des Kolbenringes und von Pressluft durch die Leitung 4 zum Entspannen, so verkennt sie den Charakter der Erfindung vollends.

5.1 Der Gutachter bejahte die Patentverletzung für die M-C I gemäss der an sich unbestrittenen Zeichnung. Mit Recht geht er davon aus, dass der Umstand, dass bei dieser Ausführung unten ein beweglicher Lagerring vorgesehen ist, noch keinen wesentlichen Unterschied ausmacht. Die bewegliche Anordnung des unteren Lagers dient der Feinverschiebung, während die Grobverschiebung über den Magnetfuss 2 und Schwenkarm 4 erfolgt. Dies hat mit der Lösung der patentgemässen Aufgabe nichts zu tun und ist daher in diesem Zusammenhang nebensächlich, weshalb die unterschiedliche Verwirklichung in dieser Hinsicht nicht aus dem Schutzbereich des Patentes herausführt.

Bei der M-C I werden die beiden Lager der Schwenkungsnuss durch zwei tragende Lagerringe 6 gebildet. Die Lagerflächen der beiden Lagerringe 6 weisen eine der Schwenkungsnuss entsprechende konkave Sphärizität auf; die Schwenkungsnuss wird in der Sperrungsphase zwischen den beiden Lagerringen gehalten. Zwischen den beiden Lagern ist ein (offener) Raum 40 zur Aufnahme der Hülse 7 mit der sphärischen Schwenkungsnuss vorhanden. In der Entsperrphase wird nun der Spannring 8 von der auf ihn ausgeübten Kraft entlastet. Dann wird über die Ringnut 6c und die Bohrung 6g Druckluft in die Kammer 6d des unteren Lagerringes und (parallel oder in Serie) über eine Bohrung 6h im oberen Lagerring 6 Druckluft gegen die Schwenkungsnuss verteilt. Nach Auffassung des Gutachters wirkt diese Druckluft bezüglich des oberen, beweglichen Lagers in der Entsperrungsrichtung. Im Bereich des unteren Lagers seien die Verhältnisse so, dass der Durchmesser D2 der Schwenkungsnuss am oberen Rand der Kammer 6d grösser sei als der Durchmesser D1 an deren unterem Rand. Für den Fachmann sei damit klar, dass die Anhebung der Schwenkungsnuss nahezu ausschliesslich durch den statischen Druck in der «Kammer (6d)» erfolge und dass dafür nicht ein Nocken erforderlich sei, sondern dass es ausreiche, dass der Durchmesser D2 der Schwenkungsnuss an der oberen Begrenzung der Kammer grösser sei als der Durchmesser D1 an deren unteren Begrenzung.



Der Gutachter gelangt damit folgerichtig zum Schluss, dass die Beklagte mit dieser Ausführung das Klagepatent verletzt. In der Tat benützt die Beklagte alle wesentlichen Elemente der patentgemässen Lehre, wenn zum Teil auch in abgewandelter Form. So weist ihre Ausführung pneumatische Mittel auf, die in der Entspannungsrichtung auf den beweglichen oberen Sitz (6) wirken und diesen bei Zuleitung von Pressluft durch die Leitung 6h abheben. Die sphärische Nuss 7 weist ferner eine Stufe (Überhang) auf, die dem Luftstrom als pneumatisches Mittel ausgesetzt ist, und dies derart, dass während dieser Periode die sphärische Nuss durch ein Luftkissen getragen wird. Durch die grössere Kraft von unten her dank der Formgebung der Nuss bzw. dank der unterschiedlichen Durchmesser der Schwenkungsnuss D2 an der oberen Begrenzung der Kammer und D1 an deren unterer Begrenzung wird (nach der Formel  $\text{Druck} \times \text{projizierte Fläche}$ ) ein (statischer) Druckauftrieb erzeugt, die Nuss angehoben und in den beiden Lagern ein Luftkissen zum Zwecke der Herabsetzung der Reibung gebildet. Dies ist die dem Fachmann naheliegende Anwendung der patentgemässen Lehre, wie sie sich ihm nach dem vorstehend Dargelegten auf Grund der Patentschrift erschliesst; die Anwendung fällt daher, ohne dass sich das Gericht weiter auf lange Diskussionen der Beklagten in ihrer Stellungnahme zum Gutachten einlassen muss, klar und eindeutig in den Schutzbereich des Patentes, auch wenn die M-C I die patentgemässe Lösung in diesem Punkt nicht wörtlich verwirklicht.

5.2 Die M-C II unterscheidet sich gegenüber der vorstehend betrachteten Maschine dadurch, dass ein oberer beweglicher Lagerring wie bei der patentgemässen Lösung fehlt und die sphärische Nuss nur unten auf einem beweglichen Lager ist, wo Pressluft über eine Ringnut eingeleitet wird. Der Gutachter verneinte eine Patentverletzung, weil gemäss Patentanspruch die Luftlagerung der Nuss mit der Spindel oben und unten gleichwertig ist. Dies ergebe sich klar aus der der Patentanmeldung zugrunde liegenden PCT-Anmeldung, wo ausdrücklich gesagt werde, dass die sphärische Nuss während der Entsperrphase so auf den oberen Kolbenring 5 einwirke, dass sie «flotte entre ses deux sièges». Ebenso lasse sich der Patentbeschreibung nichts anderes entnehmen, als dass der Erfinder auch die Luftlagerung im Bereich des oberen Lagers für ein wesentliches Erfindungsmerkmal gehalten habe. Auch der Gesichtspunkt der Aufgabenstellung, die die freie Einstellbarkeit der Werkzeughalter-spindel beeinträchtigenden Kräfte so weit als möglich herabzusetzen, führe zur Annahme, dass gemäss Klagepatent die Reibungskräfte auch im Bereich des oberen Lagerringes möglichst aufgehoben werden sollten. Es bedürfe demgegenüber einer besonderen Leistung, zur Erkenntnis zu gelangen, dass im Bereich des oberen Lagerringes auf eine Luftlagerung verzichtet werden könne. Sinn-gemäss nahm damit der Gutachter mit überzeugenden und schlüssigen Argumenten an, dass die Luftlagerung im Bereich des oberen Lagers (gleichzeitig mit der Luftlagerung im Bereich des unteren Lagers) keine überflüssige Überbestimmung, sondern Teil der patentgemässen Lehre darstellt. Da bei der M-C II ein wesentlicher Teil der Erfindung nicht verwirklicht ist, ist dem Vorwurf der Patentverletzung die Grundlage entzogen. Dass die Pressluft im Bereich des oberen Lagers nur dem Ausblasen von eingetretenen Partikeln (Verunreinigungen) diene, kann nicht angenommen werden.

Der Gerichtsgutachter hat allerdings auf eine Zusatzfrage hin erklärt, dass nach seiner Überzeugung der erfindungsgemässe Erfolg auch bei der M-C II noch in einem wesentlichen Ausmass erreicht werde. Gleichwohl verneinte er eine Patentverletzung, weil die Luftlagerung im Bereich des oberen Lagers ein wesentlicher Teil der patentgemässen Lehre bleibe. Mit Recht. Wie der Gutachter richtig erkannte, wurde mit der gestellten Frage das Rechtsproblem der unvollkommenen Ausführung angesprochen. Auch in einem solchen Fall setzt aber der Patentschutz voraus, dass die Erfindung in allen ihren wesentlichen Kombinationsteilen identisch oder äquivalent benützt und ein vorteilhaftes Zusammenwirken aller Lösungsmerkmale erzielt wird. Da die Luftlagerung im Bereich des Lagers kennzeichnender Teil der Erfindung ist, ist die Beklagte mit dem Verzicht darauf aus dem Schutzbereich, gleichgültig ob auf diese Lagerung zwecks Positionierung der Werkzeughalterspindel allenfalls verzichtet werden könnte bzw. die Luftlagerung im Bereich des unteren Lagers genügen könnte. Diese Lagerung wurde beansprucht und war offensichtlich gewollt. Die Objektivierung der Auslegung nach Massgabe des Verständnisses des Fachmannes bedeutet nicht, dass der Fachmann die Erfindung losgelöst vom Patentanspruch frei interpretieren dürfte; massgebend ist vielmehr, was sich seinem Sachverstand aus der *beanspruchten* Lösung unter Beziehung von Beschreibung und Zeichnung als technische Problemlösung erschliesst. Dazu gehört die Luftlagerung zwecks Verbesserung der Positionierung auch im oberen Lager. Die Gewährung des Patentschutzes für die Luftlagerung allein im unteren Lager liefe denn auch entweder auf einen unzulässigen Teilschutz oder auf eine verpönte Verallgemeinerung des Erfindungsgedankens hinaus; beides wäre mit den eingangs genannten Grundsätzen nicht mehr vereinbar und kann insbesondere auch nicht mit dem allgemeinen Hinweis auf den Schutz vor Nachahmung gerechtfertigt werden. Aus diesen Gründen erübrigt sich auch, auf die von der Klägerin in ihrer Stellungnahme zum Gutachten gestellten Ergänzungsfragen zu diesem Problem zurückzukommen. Die Patentverletzung mit Bezug auf die M-C II ist zu verneinen.

5.3 Bei diesem Ergebnis braucht andererseits auf die von der Beklagten erhobene Einrede des freien Standes der Technik nicht eingegangen zu werden. Damit will die Beklagte geltend machen, die Verwendung von Druckluft zwecks Lagerung der sphärischen Nuss im unteren Lagerring bei den angegriffenen Ausführungsformen sei dem Fachmann durch den vorbekannten Stand der Technik bereits bekannt gewesen. Bezüglich der M-C II, bei der sich die Verwendung von Druckluft im Bereich des unteren Lagers erschöpft, stellt sich diese Frage nicht mehr, da eine Verletzung ohnedies zu verneinen ist. Bezüglich der M-C I behauptet die Beklagte selber mit Recht nicht, diese Ausführung insgesamt habe im freien Stande der Technik gelegen. Davon abgesehen bezieht sich nach dem Gutachten der dazu im Hauptverfahren geltend gemachte Stand der Technik bestenfalls auf die Verschiebung von relativ schweren Metallteilen auf Tischen unter Zuhilfenahme eines Luftkissens – genauer wohl eines Luftfilms –, das zwischen planen Flächen wirkt. Daraus lasse sich nicht schon eine Anregung für die Verwendung von Druckluft zwecks Lagerung einer sphärischen Nuss im unteren Lagerring nach Art der angegriffenen Ausführungsformen der Beklagten erkennen. Zumindest wurde dies, so darf angenommen werden, in den vorbekannten Unterlagen nirgends offenbart.

Dies gilt ebenso für den von der Beklagten mit der Noveneingabe vom 29. Januar 1991 zur selben Einrede neu eingereichten Stand der Technik, der dem Gutachter eventualiter zur Beantwortung der dahinzielenden Frage unterbreitet worden ist. Diese neuen Unterlagen zum Stand der Technik wurden zudem verspätet eingereicht (§§ 114/115 ZPO). Entgegen der Behauptung der Beklagten handelt es sich dabei nicht bloss um Beweismittel zur erhobenen Einrede des freien Standes der Technik; vielmehr beinhalten die Unterlagen selber einen neuen Stand der Technik und implizite neue Behauptungen. Dies ergibt sich schon daraus, dass die einzelnen Unterlagen eingehend dargelegt und gewürdigt werden müssen. Der massgebliche Sachverhalt ist aber auch im Patentprozess von den Parteien zu behaupten, und dies umso mehr, als es heutzutage den Parteien keine grosse Mühe bereitet, den nach ihrer Auffassung massgeblichen Stand der Technik durch geeignete Recherchen zu ermitteln. Die Auffassung, die Ermittlung des Standes der Technik sei Sache des Experten (vgl. dazu die begründete Kritik von Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Band II, Anm. 163 und 164 auf S. 1061), hat sich nicht durchgesetzt. Zweifelsohne hätte die Beklagte die nachgereichten Unterlagen noch vor Abschluss des Hauptverfahrens beibringen können und nicht erst nach der im Anschluss daran durchgeführten Referentenaudienz, die offenbar zum Anlass für diese Weiterung genommen wurde. Sofern daher auf diese Unterlagen überhaupt einzutreten ist, ist aber mit dem Gutachter nochmals festzustellen, dass sie zur Begründung der Einrede des freien Standes der Technik nichts hergeben.

6.1 Die Beklagte hat seinerzeit Werkzeughalterspindeln nach Art der M-C I hergestellt und in Verkehr gebracht und vertritt nach wie vor die Auffassung, dadurch das Klagepatent nicht verletzt zu haben und nicht zu verletzen, wenn sie dies weiterhin tun würde. Damit ist die Wiederholungsgefahr gegeben und ihr die weitere Herstellung dieses Typs zu verbieten. Das Unterlassungsbegehren ist in diesem Sinne teilweise gutzuheissen, wobei das begehrte Verbot auf die wesentlichen Elemente der M-C I einzuschränken ist.

Im übrigen ist die Unterlassungsklage abzuweisen.

6.2 Die Beurteilung der Schadenersatzklage wegen Inverkehrbringens von patentverletzenden Erzeugnissen durch die Beklagte gemäss Hauptklagebegehren Ziffer 2 setzt naturgemäss einen rechtskräftigen Entscheid über die Patentverletzung als solche voraus, da sich erst dann ein Beweisverfahren über die Folgen der Patentverletzung lohnt. Diese Klage ist daher vom vorliegenden Prozess abzutrennen und unter der neuen Nummer 546/91 weiter zu behandeln, wobei das diesbezügliche Verfahren zu sistieren ist, bis über die Patentverletzung als solche (Unterlassungsklage) rechtskräftig entschieden ist. Die Abtrennung und Sistierung wird durch Präsidialverfügung erfolgen.

7. Mit der Widerklage beanstandet die Beklagte zwei Werbeanzeigen der Klägerin, in denen diese ihre Ventil Sitz-Bearbeitungsmaschinen der automatischen Zentriervorrichtung für die Werkzeugträgerspindel berühmt. Sie beruft sich bezüglich der Zuständigkeit ohne nähere Begründung auf Art. 12 Abs. 2 UWG, § 60 ZPO und §§ 61 Abs. 1 Ziff. 1 und 62 GVG. Art. 12 Abs. 2 UWG ist nicht anwendbar, da ein sachlicher Zusammenhang mit der Patentverletzungsklage nicht besteht. In sach-

licher Hinsicht fällt die Zuständigkeit des Handelsgerichtes nach § 62 GVG (und nicht nach § 61 Abs. 1 Ziff. 1 GVG) in Betracht. Die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichtes sodann kann deswegen, weil zwischen der behaupteten Wettbewerbswidrigkeit und dem Patentverletzungsstreit kein enger sachlicher Zusammenhang (hier im Sinne von § 15 ZPO) besteht, nur mit dem Begehungsort Zürich begründet werden. Die Beklagte behauptete dazu im Verlaufe des Verfahrens tatsächlich, die Klägerin habe die fraglichen Prospekte 1989 an der «Autotecnica» in Zürich auflegen lassen, und sie legt eine Fotografie des Schildes einer Maschine der Klägerin vor. Die Klägerin machte dazu geltend, der englischsprachige Prospekt werde in der Schweiz nicht aufgelegt, und der Prospekt sei schon zehn Jahre alt. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass der eine oder andere Prospekt trotzdem in die Schweiz gelangte und hier an der erwähnten Ausstellung, wo die Klägerin bzw. ihre Wiederverkäuferin unbestrittenermassen mit einem Stand vertreten war, auflegte oder auflegen liess. Dafür spricht, dass ein Aufkleber mit dem Hinweis in englischer Sprache «Automatic Centering» verwendet wurde. Es ist zudem schwerlich einzusehen, wo sonst die Beklagte sich die beanstandeten Unterlagen verschafft haben könnte. Auch wenn zu diesem Punkt keine strengen Beweise vorliegen, so darf wohl die örtliche Zuständigkeit zur Beurteilung der Widerklage ohne Bedenken bejaht werden (Art. 129 Abs. 2 IPRG).

Die Klägerin hat sodann für diese Prospekte einzustehen, ungeachtet dessen ob sie selber diese Prospekte auflegte oder dies durch ihren Wiederverkäufer geschehen liess. Es sind ihre Prospekte, die nur durch sie in Verkehr gebracht worden sein können.

Die von der Beklagten beanstandete Werbeaussage, bei der in Frage stehenden (patentgemässen) Maschine erfolge die Zentrierung automatisch, dürfte wörtlich genommen unrichtig sein. Diese Werbeaussage verstösst aber deswegen nicht schon gegen das Wettbewerbsgesetz (Art. 3 lit. b UWG). Offensichtlich handelt es sich bei dieser Angabe mehr um eine Überzeichnung des effektiven Vorteils der patentgemässen Lösung, dass dank der patentgemässen Lösung eine hohe Positioniergenauigkeit bei der Zentrierung erreicht werden kann. Da nur qualifizierte Fachleute für den Ankauf solcher Werkzeugmaschinen in Betracht kommen, kann ernsthaft nicht angenommen werden, diese würden den wahren Sachverhalt nicht sofort erkennen und durch die ungenaue Werbeangabe irreführt. Die Widerklage, sofern auf sie durch das angerufene Gericht einzutreten ist, ist daher abzuweisen.

8. Der Streitwert der Hauptklage wird von den Parteien mit l'000'000 Franken und derjenige der Widerklage mit 20'000 Franken beziffert.

Da die Klägerin mit ihrer Klage mit Bezug auf die M-C I obsiegt, mit Bezug auf die M-C II jedoch unterliegt, ist es angezeigt, die Kosten zu teilen und die Prozessentschädigungen wettzuschlagen. Das Obsiegen der Klägerin bezüglich der Widerklage rechtfertigt keine abweichende Regelung. Abgesehen davon, dass der Streitwert dieser Klage kaum wahrnehmbar ins Gewicht fällt, wird dieser Teil auch dadurch aufgewogen, dass das Klageinteresse am Verbot der M-C II eher grösser sein dürfte als am Verbot der M-C I, auf deren Ausführung die Beklagte leichter verzichten kann.

Das Kassationsgericht liess die vom Handelsgericht getroffene Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen im Massnahmeverfahren nicht gelten und wies die

Sache zur neuen Entscheidung zurück. Dies im wesentlichen mit der Begründung, der vom Handelsgericht durch das Verhalten der Beklagten in jenem Verfahren angenommene Mehraufwand sei aus den vorinstanzlichen Akten nicht ersichtlich; das Handelsgericht hätte sich selbst ohne das beanstandete Verhalten der Beklagten auch mit der M-C II befassen müssen; es sei daher willkürlich, der im Massnahmeverfahren obsiegenden Beklagten die Hälfte jener Kosten aufzuerlegen und die Entschädigungen weitzuschlagen, ohne gleichzeitig zu spezifizieren, worin der Mehraufwand bestehe. Das Handelsgericht ist an diese Erwägungen gebunden. Insbesondere kann die aufgehobene Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen nicht etwa mit dem Argument aufrecht erhalten werden, die Klägerin hätte bei Beurteilung der Sachfrage wie in der Hauptsache wenigstens bezüglich der M-C I obsiegt; massgebend ist in diesem Zusammenhang allein, dass sie in jenem Verfahren unterlegen ist. Die Kosten für das Massnahmeverfahren sind daher der Klägerin aufzuerlegen, und es ist die Klägerin zu verpflichten, die Beklagte für jenes Verfahren angemessen zu entschädigen.

### *Demgemäss erkennt das Gericht*

1. Die Doppel der Stellungnahmen der Parteien vom 11. und 14. Oktober 1991 (act. 144 und 145) werden je der Gegenpartei zugestellt.

2. In teilweiser Gutheissung von Hauptklagebegehren Ziffer 1 wird der Beklagten – unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Haft oder Busse im Widerhandlungsfalle – verboten, Werkzeughalterspindeln für Bearbeitungsmaschinen hoher Präzision bzw. Bearbeitungsmaschinen hoher Präzision mit Werkzeughalterspindeln mit den folgenden Merkmalen in Kombination:

(Ziffern 1 und 2 wie Rechtsbegehren; Anm. Redaktion)

3) die Spindel weist Mittel auf, um das bewegliche Lager zu verschieben, die in Richtung des Sperrens der sphärischen Nuss der Hülse zwischen den beiden Lagern wirken;

4) die Spindel weist überdies pneumatische Mittel auf, die auf das bewegliche Lager in Richtung des Entsperrens wirken;

(Ziffer 5 wie Rechtsbegehren; Anm. Redaktion)

insbesondere Werkzeughalterspindeln für Bearbeitungsmaschinen des Typs M-C I bzw. Bearbeitungsmaschinen dieses Typs in der Schweiz herzustellen (wie Rechtsbegehren; Anm. Redaktion).

3. Im übrigen wird Hauptklagebegehren Ziffer 1 abgewiesen.

4. Die Widerklage wird abgewiesen.

*Art. 47 Abs. 1 PatG – «DISKETTENDEFEKT»*

- *Der Patentbewerber hat für das Verschulden seines Patentanwaltes als auch für dessen Hilfspersonen wie für sein eigenes einzustehen (Ablehnung einer Praxisänderung, E. 3 und 4a).*
- *Der Patentanwalt hat sich bei nicht alltäglichen Angelegenheiten selbst um die Fristberechnung zu kümmern; die Wahrung der Frist gemäss Art. 113 Abs. 2 PatG ist keine untergeordnete Routinearbeit (E. 4c).*
- *Le déposant répond de la faute de son ingénieur-conseil en propriété intellectuelle et de ses auxiliaires comme de la sienne (refus d'un changement de jurisprudence cons. 3 à 4a).*
- *S'il ne s'agit pas d'affaires courantes, l'ingénieur-conseil doit s'occuper lui-même de la computation des délais; la sauvegarde du délai prévu à l'article 113 al.2 LBI n'est pas un travail de routine d'importance secondaire (cons. 4c).*

BGer I. Zivilabt. vom 4. Oktober 1991 (im Verfahren nach Art. 109 Abs. 1 OG).

Das europäische Patentamt beschloss im Sommer 1990 die Erteilung eines in englischer Sprache zu veröffentlichenden Patentes, wobei als Publikationsdatum der 12. September 1990 angegeben wurde. Da auch die Schweiz und Liechtenstein als Schutzländer benannt wurden, hätte bis zum Publikationsdatum beim BAGE eine Übersetzung in eine der schweizerischen Amtssprachen eingereicht werden müssen. Weil dies nicht geschah, stellte das BAGE am 17. September 1990 den Nichteintritt der Wirkungen des Patentes für die Schweiz und Liechtenstein fest. Die Patentinhaberin beantragte die Wiedereinsetzung in den früheren Stand, entrichtete die Wiedereinsetzungsgebühr und holte die versäumte Handlung nach. Das BAGE wies das Wiedereinsetzungsgesuch mit Verfügung vom 15. Mai 1991 ab. Die Patentinhaberin hat gegen diese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, sie aufzuheben und dem Wiedereinsetzungsgesuch zu entsprechen.

*Das Bundesgericht hat in Erwägung gezogen*

3.– a) Die Fristversäumnis ist auf folgende Umstände zurückzuführen: Der Erteilungsbeschluss des Europäischen Patentamtes (EPA) traf am 6. August 1990 beim europäischen Vertreter der Beschwerdeführerin ein. Als Publikationsdatum war der 12. September 1990 angegeben. Die Chefsekretärin der Anwaltskanzlei bereitete daraufhin wie üblich die Validierung vor. Am 24. August 1990 ging die Diskette mit der Übersetzung der Patentschrift ein. Gleichentags wies die Chefsekretärin eine andere Sekretärin an, den Text der Diskette innerhalb einer Woche auszudrucken und dem zuständigen Patentanwalt zur Kontrolle vorzulegen. Am folgenden Tag trat die Chefsekretärin einen zweiwöchigen Urlaub an. Zuzufolge eines äusserlich nicht erkennbaren Defekts der Diskette liess sich der Text nicht ausdrucken. Die Sekretärin

teilte dies dem Patentanwalt mit, der für einen Ersatz der Diskette sorgen wollte. Dabei wusste er, dass sich auch die Übersetzerin bis zum 10. September im Urlaub befand, weshalb er sich erst nach diesem Datum um einen Kontakt bemühte, den er indes erst am 17. September herstellen konnte. Die intakte Diskette erhielt er am 19. September 1990. Am selben Tag traf bereits die Verfügung des BAGE betreffend Nichteintritt der Wirkungen des Patents für die Schweiz und Liechtenstein ein.

b) Gemäss Art. 47 Abs. 1 PatG ist einem säumigen Patentbewerber oder -inhaber die Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren, wenn er glaubhaft macht, dass er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch Gesetz oder Verordnung vorgeschriebenen oder vom BAGE angesetzten Frist verhindert worden ist.

Betraut der Patentbewerber oder -inhaber unmittelbar oder mittelbar einen Dritten mit der Wahrung einer fristgebundenen Obliegenheit, so hat er nach konstanter Rechtsprechung für dessen Verhalten wie für sein eigenes einzustehen, und zwar unabhängig davon, ob der Dritte sein Vertreter, seine eigene Hilfsperson oder diejenige des Vertreters ist (BGE 111 II 506, 108 II 158; PMMB1 1990 I 62 E. 2). Die Zurechnung fremden Verhaltens richtet sich dabei sinngemäss nach den Haftungsvoraussetzungen von Art. 101 OR, nicht nach denjenigen von Art. 55 OR. Der Sorgfaltsmassstab wird mit andern Worten an das Verhalten der Hilfsperson, nicht an dasjenige des Patentbewerbers oder -inhabers angelegt (vgl. Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4. Aufl., Band II/1, S. 325 Rz 110). Diese Auslegung von Art. 47 PatG entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 35 OG (BGE 114 Ib 73 f.).

Die Organe des EPA rechnen demgegenüber dem Anmelder oder Patentinhaber fremdes Verhalten im Rahmen von Art. 122 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens (EPUe; SR 0.232.142.2) im Einklang mit der deutschen Rechtsprechung zu § 123 DPatG nach unterschiedlichen Kriterien zu, je nachdem, ob ein Verhalten eines Vertreters oder einer Hilfsperson in Frage steht. Im ersten Fall haftet der Anmelder oder Patentinhaber wie für ein eigenes Verhalten, im zweiten Fall dagegen nur insoweit, als er oder sein Vertreter die gebotene Sorgfalt namentlich in der Auswahl, Instruktion oder Überwachung der Hilfsperson hat vermissen lassen (Singer, N 10/11 zu Art. 122 EPUe).

4.- a) Die Beschwerdeführerin anerkennt, dass sich die beantragte Wiedereinsetzung nicht auf die bisherige Rechtsprechung stützen lässt, hält indessen eine Praxisänderung aus verschiedenen Gründen für geboten. Sie verweist einmal darauf, dass der Bundesrat den eidgenössischen Räten mit der Botschaft zu einer Änderung des PatG (BB1 1989 III 232 ff.) bereits eine Milderung der Säumnisfolgen beantragt hat, die Vorlage zur Zeit aber wegen der darin ebenfalls vorgeschlagenen Neuerung hinsichtlich biotechnischer Erfindungen suspendiert ist. Die Beschwerdeführerin hebt sodann die Singularität der schweizerischen Übersetzungsfrist hervor. Weiter macht sie geltend, Art. 122 Abs. 1 EPUe sei auf den vorliegenden Sachverhalt unmittelbar anwendbar bzw. die Bestimmung stimme inhaltlich mit der nationalen Regelung überein; zum mindesten aber verlangt sie eine Auslegung von Art. 47 PatG im Sinne der Praxis zum europäischen Recht. Schliesslich folgt sie auch der in der Literatur an der bisherigen Rechtsprechung geübten Kritik. Das BAGE verschliesst sich einer Milderung bzw. Anpassung der Praxis nicht grundsätzlich, hält jedoch die Vor-

aussetzungen für eine Wiedereinsetzung vorliegend auch nach den Kriterien der Rechtsprechung zu Art. 122 Abs. 1 EPUE nicht für erfüllt.

b) Die unmittelbare Subsumtion des zur Beurteilung stehenden Sachverhalts unter Art. 122 Abs. 1 EPUE wird bereits dadurch ausgeschlossen, dass diese Bestimmung nach ihrem klaren Wortlaut bloss die Wiederherstellung von Fristen regelt, die gegenüber dem EPA zu wahren sind, während hier die Übersetzung beim BAGE einzureichen war. Darauf findet Art. 122 Abs. 7 EPUE Anwendung, wonach es dem Recht der Vertragsstaaten überlassen ist, die Wiedereinsetzung von Fristen zu regeln, die gegenüber ihren Behörden einzuhalten sind, darunter gemäss Art. 65 EPUE auch diejenigen für die Einreichung einer Übersetzung (Singer, N 22 zu Art. 122 EPUE; Mathély, *Le droit européen des brevets d'invention*, S. 361).

Die Grundlagen einer den eidgenössischen Räten beantragten Gesetzesänderung haben gemäss Rechtsprechung *de lege lata* unbeachtet zu bleiben, da ihnen keine Vorwirkung zukommt (PMMB I 1990 I 63 E. 4d). Sie lassen allenfalls eine Änderung der geltenden Ordnung als angezeigt erscheinen, berühren deren Anwendung dagegen nicht.

Eine Milderung der Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung lässt sich ebensowenig damit begründen, dass die Schweiz (mit Liechtenstein) von sämtlichen Mitgliedstaaten des EPUE, die eine Übersetzung der Patentschrift in eine Amtssprache verlangen, nunmehr als einziges Land die Einreichungsfrist mit dem Hinweis im Europäischen Patentblatt und nicht drei Monate danach enden lässt. Die Regelung ist sowohl in der Informationsbroschüre des EPA wie in der Literatur zum EPUE beschrieben (siehe u.a. Singer, N 5 zu Art. 65 EPUE). Für die entsprechenden Fachkreise, namentlich für Patentanwälte, die sich mit internationalen und schweizerischen Anmeldungen befassen, gehört sie bereits deshalb zum Wissensstand, wie er objektiv vorausgesetzt werden darf. Das Fehlen eines solchen Wissensstandes aber stellt so oder anders keinen Entschuldigungsgrund für ein Fristversäumnis dar.

Richtig ist, dass das Bundesgericht anfänglich davon ausging, Art. 122 Abs. 1 EPUE entspreche inhaltlich Art. 47 PatG, setze insbesondere an eine Wiedereinsetzung nicht mildere Anforderungen (PMMB I 1980 I 74 E. 1b und 76 E. 2). Wenn in der Folge die Rechtsprechung der Organe des EPA dieser Auffassung widersprach, bedeutet dies allerdings nicht, dass deswegen auch die Praxis zu Art. 47 PatG zwingend anzugleichen wäre. Die Eigenständigkeit des nationalen Rechts bleibt vielmehr nach Art. 122 Abs. 7 EPUE ausdrücklich gewährleistet.

Ob schliesslich mit Blick auf die in der Literatur weiterhin geübte Kritik an der bisherigen Rechtsprechung (zuletzt Poudret, N 2.6 zu Art. 35 OG) oder die Harmonisierungsbestrebungen im europäischen Patentrecht eine Praxisänderung vorzunehmen ist, was das Bundesgericht in Kenntnis dieser Einwände bisher stets abgelehnt hat, kann offen bleiben, wenn sich ergibt, dass im vorliegenden Fall eine Wiedereinsetzung selbst nach der Rechtsprechung zu Art. 122 Abs. 1 EPUE nicht zu gewähren wäre.

c) Nach der in Erwägung 2b a.E. erwähnten Rechtsprechung zum EPUE darf der Patentanwalt seinem Büropersonal Routinearbeiten übertragen, wozu auch die Berechnung und Überwachung einfacher Fristen gehören kann, wenn das Prinzip der Berechnung eindeutig geklärt und dem Angestellten bekannt ist. Allerdings ist dafür



zu sorgen, dass in der Anwaltskanzlei ein wirkungsvolles System zur Überwachung der Fristen besteht, das geeignet ist, Versäumnisse zu verhindern (Singer, N 10 zu Art. 122 EPUe; Benkard/Schäfers, 8. Aufl., N 25 zu § 123 DPatG). Zudem hat der Anwalt sich bei nicht alltäglichen Angelegenheiten selbst um die Berechnung der Frist zu kümmern, insbesondere wenn die zu wahrende Frist gemessen am allgemeinen Geschäftsgang unüblich ist (Benkard/Schäfers, N 30 zu § 123 DPatG). Keiner weiteren Erörterung bedarf schliesslich, dass den Anwalt eine erhöhte Sorgfaltspflicht trifft, wenn das mit der Fristüberwachung betraute Personal ausfällt und dessen Arbeiten von Personen übernommen werden, denen die zulässigerweise delegierte Kontrolle normalerweise nicht obliegt. In diesem Sinne ist auch die geeignete Stellvertretung sicherzustellen und besonders sorgfältig zu überwachen.

Im Lichte dieser Kriterien aber ist die angefochtene Verfügung nicht zu beanstanden. Die Beschwerdeführerin hat sich bereits das Eigenverhalten ihres Vertreters anrechnen zu lassen, womit dasjenige der Hilfspersonen an Bedeutung verliert. Dabei ist davon auszugehen, dass mit derjenigen von Art. 113 Abs. 2 PatG eine nunmehr europäisch singuläre Frist zu wahren war, was nach dem Gesagten von vornherein nicht erlaubte, deren Beachtung als bloss untergeordnete Routinearbeit unbesehen dem Kanzleipersonal zu übertragen, sondern eigenverantwortlicher Kontrolle seitens des Anwalts bedurft hätte. Dies um so mehr, als dieser um die Abwesenheit der Chefsekretärin wusste und daher gehalten gewesen wäre, die sie vertretende, insoweit jedoch als unerfahren geltende Sekretärin besonders sorgfältig zu instruieren und namentlich zu überwachen. Zudem fällt entscheidend mit ins Gewicht, dass der Patentanwalt persönlich über die Schwierigkeiten mit der gelieferten Diskette orientiert wurde und die Angelegenheit zur Bereinigung selbst an die Hand nahm. Spätestens in jenem Zeitpunkt hätte er sich Rechenschaft über die besondere Frist geben, den Fristenlauf kontrollieren und die geeigneten Vorkehren treffen müssen, damit die gebotene Handlung rechtzeitig hätte vorgenommen werden können. Diese Unterlassung damit zu entschuldigen, dass die Sekretärin auf den Fristablauf nicht hingewiesen habe, geht nicht an. Die Fristenkontrolle obliegt dem mit der Sache konkret befassten Anwalt auch und namentlich unter ungewöhnlichen Umständen selbständig und nicht erst auf Weisung seiner Sekretärin hin. Die Fristversäumnis ist daher dem Vertreter der Beschwerdeführerin als Verschulden anzurechnen, für das diese so oder so wie für ein eigenes einzustehen hat. Dies schliesst die beantragte Wiedereinsetzung in den früheren Stand auch nach der Rechtsprechung zu Art. 122 Abs. 1 EPUe aus.

#### *Art. 47 LBI – «Réintégration en l'état antérieur»*

- *Un comportement fautif de l'auxiliaire au cours de l'exécution des travaux courants n'est pas imputable au mandataire à la condition toutefois que celui-ci ait lui-même fait preuve de la vigilance nécessaire dans ses rapports avec un auxiliaire. Il lui incombe, à cet égard, de choisir une personne qualifiée pour cette fonction, de la mettre au courant des tâches à accomplir et de surveiller dans une mesure raisonnable leur exécution (changement de jurisprudence).*

- *Dem Vertreter wird das Fehlverhalten einer Hilfsperson dann nicht angelastet, wenn er dartut, dass er in bezug auf diese Hilfsperson die erforderliche Umsicht gezeigt hat. Hierzu gehört, dass er eine für diese Tätigkeit entsprechend qualifizierte Person auswählt, dass er sie mit ihren Aufgaben vertraut macht und dass er die Ausführung ihrer Arbeiten in vernünftigem Umfang überwacht (Praxisänderung).*

Décision de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle du 3 juillet 1992 dans la cause X Inc., publiée dans la FBDM 1992 I No 7/8, p. 61 ss.

## Faits

1. Le Bulletin européen des brevets a publié dans son No 91/51 du 18 décembre 1991 la mention de la délivrance d'un brevet européen au nom de la requérante. La Suisse et le Liechtenstein y figurent parmi les Etats désignés. Le brevet a été publié en langue anglaise. Par sa décision du 23 décembre 1991, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après OFPI) avisa le mandataire européen de la requérante que le brevet susmentionné n'avait pas produit effet en Suisse (et au Liechtenstein) pour non présentation de la traduction jusqu'au 18 décembre 1991 (art. 113 al. 2 LBI).

2. Le 28 février 1992, la requérante, représentée par son mandataire suisse, déposa une demande de réintégration en l'état antérieur, exécuta l'acte omis, c.-à-d. remit à l'OFPI la traduction française du brevet mentionné ci-dessus, et paya la taxe de réintégration.

3. A l'appui de la demande, la requérante invoque les faits suivants:

Elle travaille sur la base d'un système bien réglé d'échéancier pour garantir que les échéances légales relatives à des demandes de brevets soient correctement respectées. Chaque lettre reçue par la société est contrôlée par un employé responsable pour déterminer si cette lettre fait état d'une échéance. Cette échéance est annotée à la main sur le document en regard d'une impression à timbre humide «Réponse due». La date est introduite dans un échéancier manuel n'ayant qu'une page pour chaque jour, l'inscription dans l'échéancier comprenant le numéro du brevet ou de la demande de brevet, le client, une référence interne et une brève description de ce qui doit être fait pour cette échéance. Après avoir procédé ainsi, le courrier du jour est contrôlé par un autre employé de la requérante pour établir que chaque lettre faisant état d'une échéance porte l'inscription de la date correcte en face du timbre «Réponse due». L'échéancier manuel est utilisé de plusieurs façons. Pour chaque employé de la requérante, une liste de travail est sortie de l'échéancier, reprenant toutes les échéances concernant cet employé dans un mois donné du calendrier. Comme système d'appui indépendant, des photocopies des pages mêmes de l'échéancier sont distribuées aux employés approximativement une semaine à l'avance. Comme troisième procédure d'appui, un employé responsable contrôle l'échéancier manuel chaque jour et avertit l'employé en charge lorsqu'une certaine échéance reste dans l'échéancier

sans porter la mention indiquant que l'action nécessaire a été entreprise. Ce contrôle manuel final est effectué au début de la journée en question.

Dans le cas présent, la décision de délivrance du brevet européen fut émise par l'OEB le 8 novembre 1991; elle indiquait le 18 décembre 1991 comme date de publication de la mention de la délivrance. Si la pratique normale de la requérante avait été suivie, deux dates auraient dû être inscrites sur le document en face de l'impression au timbre humide «Réponse due», l'une étant la date de délivrance, c.-à-d. le 18 décembre 1991 et l'autre étant une date postérieure de trois mois à la date de délivrance, c.-à-d. le 18 mars 1991. Par erreur, une seule date fut écrite sur la communication et introduite dans l'échéancier de la requérante, cette date étant le 18 mars 1992. L'échéance du 18 décembre 1991, qui était connue pour s'appliquer à l'accomplissement des formalités de délivrance en Suisse, ne fut pas introduite dans le système d'échéancier.

Il n'est pas explicable pourquoi l'erreur a été commise lors du premier contrôle ni pourquoi elle n'a pas été remarquée lors du deuxième contrôle. La personne dont la tâche consiste à contrôler le courrier pour ce qui est des échéances et qui a fait l'erreur dans le cas présent est responsable, intelligente et pleinement au courant des procédures de cet ordre.

De plus, pendant la période allant de fin novembre 1991 jusqu'au 6 février 1992, le mandataire européen de la requérante eut des problèmes de santé sous forme de douleurs de poitrine et d'arythmies cardiaques. Son médecin lui recommanda d'éviter toute surcharge de travail et autres formes de stress jusqu'à ce que des examens plus complets soient effectués. C'est pourquoi, durant cette période, le mandataire adopta comme ligne de conduite de reporter les démarches relatives à des échéances légales jusqu'à une date proche de l'échéance en question. Cette ligne de conduite fut adoptée de façon méthodique en apportant une attention très soignée aux listes de travail et autres rappels internes. De plus, le mandataire procéda à un examen personnel des dossiers dont il avait la responsabilité et pour lesquels il savait que des échéances légales étaient en cours. Ces dossiers comprenaient le dossier du présent brevet européen et il se souvient clairement d'avoir parcouru le dossier, remarqué l'échéance du 18 mars 1992 annotée sur la communication du 8 novembre 1991 et conclu que, puisque les instructions du client et les papiers signés étaient déjà à disposition, il n'y aurait aucun préjudice pour le client si la suite des démarches pour ce dossier était différée pour le moment. Si l'erreur antérieure n'avait pas été commise, les procédures normales de l'échéancier ou son examen matériel du dossier l'auraient alerté quant à la nécessité d'accomplir les formalités nationales en Suisse pour le 18 décembre 1991.

4. La requérante conclut à l'octroi de la réintégration en l'état antérieur pour les motifs suivants:

Le propriétaire du brevet et le mandataire européen ont pris toutes les dispositions raisonnables pour garantir que les formalités nationales relatives à la délivrance soient accomplies en Suisse. Si les formalités n'ont pas été accomplies en temps voulu, c'est en conséquence de l'erreur d'un employé coïncidant avec des problèmes momentanés de santé du mandataire. Il est allégué que les responsabilités d'un mandataire agréé par l'OEB à cet égard s'étendent à l'établissement de procédures appro-

priées, à la sélection et à la formation du personnel adapté pour mettre en œuvre ces procédures. Ayant mis en place ces procédures avec le personnel approprié, le mandataire est censé avoir agi tout à fait raisonnablement si pour une bonne raison il a fait confiance à ces procédures. Une inadvertance qui se produit en raison de l'état de santé du mandataire et d'une erreur imprévue d'un employé est non pas une erreur de la part du propriétaire ou de son mandataire mais un événement sur lequel il n'a pas de contrôle.

### *Considérants*

1. Pour être recevable, une demande de réintégration doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps l'acte omis doit être exécuté (art. 47 al. 2 LBI).

En l'espèce, ces conditions sont réalisées puisque la demande de réintégration fut présentée le 28 février 1992, soit dans les deux mois qui ont suivi la fin de l'empêchement, c.-à-d. la date de la réception de la décision de l'OFPI. En même temps, la traduction française fut remise à l'OFPI. Les autres conditions étant réalisées, la demande est recevable.

2. Selon l'art. 47 al. 1 LBI, la réintégration en l'état antérieur doit être accordée au titulaire du brevet qui rend vraisemblable qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'observer un délai prescrit par la loi. Selon une jurisprudence constante, il convient d'assimiler à la faute du titulaire du brevet celle de son mandataire ou des auxiliaires de ce dernier (ATF 111 II 504 ss, 108 II 156 ss; voir aussi ATF 114 Ib 67 ss).

Le Tribunal fédéral applique l'art. 101 CO par analogie: la faute d'un auxiliaire est imputable au titulaire du brevet ou à son mandataire en fonction de la diligence qu'il aurait dû observer lui-même s'il n'avait pas eu recours à un auxiliaire. Cette jurisprudence fut critiquée à plusieurs reprises par la doctrine (M. Guldener, *Wiederherstellung bei Verschulden von Hilfspersonen*, RSJ 55/1959, p. 369 ss; Ch. Englert, *Die Stellung des Patentanwaltes bei Nichteinhaltung einer Frist wegen des schuldhaften Verhaltens seines Büropersonals, unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis*, RSPIDA 1967, p. 30 ss; R.E. Blum/M.M. Pedrazzini, *Das schweizerische Patentrecht*, 2e éd., Berne 1975, n. 7a ad art. 47 LBI; C.A. Riederer, *Wiedereinsetzung in den früheren Stand im schweizerischen Patentrecht*, thèse, Zurich 1977, p. 42 ss et 116 ss; R. Bär, *Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1982*, RSJB 120/1984, p. 529; M. Schubarth, *Die Wiedereinsetzung in den früheren Stand gemäss Art. 47 und 48 des schweizerischen Patentgesetzes*, RSJ 83/1987, p. 161 ss = GRUR Int. 1987, p. 461; A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, 3e édition, Bâle et Francfort sur le Main 1985, tome II, p. 744 n. 80; J.-F. Poudret, *Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire*, volume I, Berne 1990, n. 2.6 ad art. 35). Ces auteurs invoquent le fait que l'art. 101 CO constitue en matière de responsabilité civile une règle spéciale réservée aux obligations contractuelles; son application irait au-delà du texte légal de l'art. 47 LBI et reviendrait pratiquement à

reconnaître une responsabilité causale. Selon ces critiques, l'application des principes de l'art. 101 CO conduirait à une trop grande sévérité et la conséquence (perte du droit et par conséquent de valeurs économiques importantes) serait souvent disproportionnée en regard de l'erreur commise. Les auteurs préconisent pour la plupart l'application par analogie de l'art. 55 CO: le titulaire ou le mandataire ne répond que du soin avec lequel il choisit, instruit et surveille son auxiliaire (*cura in eligendo, instruendo vel custodiendo*). Ils rejoignent ainsi la jurisprudence de l'OEB concernant l'art. 122 CEB (*restitutio in integrum*) en vertu de laquelle un comportement fautif de l'auxiliaire au cours de l'exécution des travaux courants n'est pas imputable au mandataire à la condition toutefois que celui-ci ait lui-même fait preuve de la vigilance nécessaire dans ses rapports avec un auxiliaire. Il lui incombe, à cet égard, de choisir une personne qualifiée pour cette fonction, de la mettre au courant des tâches à accomplir et de surveiller dans une mesure raisonnable leur exécution (Décision de la chambre juridique du 7 juillet 1981 J 05/80, in JO OEB 1981, p. 343). Cette jurisprudence correspond donc à l'art. 55 CO.

3. Il est vrai que la pratique actuelle en matière de réintégration en l'état antérieur est extrêmement sévère. Les conséquences de cette pratique sont particulièrement lourdes dans les cas où la Suisse se distingue des autres Etats parties à la CBE et prévoit des délais spéciaux tels que le délai prescrit pour la présentation de la traduction du fascicule du brevet (art. 113 al. 2 LBI).

Conscient de ces problèmes, le Conseil fédéral a tenté de remédier à cette situation en proposant un nouvel art. 46 a LBI qui permet au titulaire qui n'a pas observé un délai prescrit d'obtenir la poursuite de la procédure moyennant une demande écrite et le paiement d'une taxe particulière (Message concernant une révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention, du 16 août 1989, FF 1989 III, p. 233/242/255 et 259). De plus, il propose également de réviser l'art. 113 al. 2 LBI afin de l'aligner sur les autres législations européennes, c.-à-d. que la traduction du fascicule du brevet devra être remise dans les trois mois à dater de la publication de la mention de la délivrance du brevet (Message, p. 244). Mais le projet de révision, qui porte essentiellement sur l'amélioration de la protection des inventions dans le domaine de la biotechnologie, est suspendu afin de tenir compte de l'évolution internationale dans ce domaine. Cela a pour conséquence regrettable que les autres points de la révision (dont les nouveaux art. 46a et 113 al. 2 LBI), qui ne sont pour la plupart pas controversés, sont également suspendus pour un temps indéterminé. Une application anticipée de la modification de la loi ne peut clairement pas être envisagée (FBDM 1990 I 63 cons. 4 d). Cependant dans un arrêt non publié du 4 octobre 1991, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, au vu des critiques précitées, la pratique suisse devait être harmonisée avec la pratique européenne.

Or, l'évolution générale en matière de propriété intellectuelle va dans le sens d'une harmonisation croissante au niveau européen. Au moment où elle a ratifié la CBE, la Suisse a également révisé sa loi sur les brevets afin de l'harmoniser le plus possible avec la réglementation européenne. Parmi les dispositions modifiées, citons par exemple l'art. 1 a (exclusion de la brevetabilité des variétés végétales, des races animales et des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux) et l'art. 14 (durée du brevet). L'art. 47 LBI ne fut pas révisé en 1976, mais son

contenu correspond à l'art. 122 CBE et le Tribunal fédéral avait initialement considéré que la norme de l'art. 122 CBE n'était pas différente de celle de l'art. 47 LBI et plus particulièrement qu'elle n'était pas moins sévère que ledit article 47 LBI (FBDM 1980 I, p. 74 cons. 1b et p. 76 cons. 2). L'OEB a par la suite conféré à l'art. 122 CBE une interprétation quelque peu différente de celle du Tribunal fédéral sur la question de la faute de l'auxiliaire du mandataire et appliqué des principes équivalant à l'art. 55 CO. Les deux dispositions ayant le même contenu et l'harmonisation devant se faire dans la mesure du possible non seulement au niveau législatif, mais également au niveau de l'interprétation et de l'application des normes, la reprise de la pratique européenne en ce qui concerne la faute de l'auxiliaire du mandataire constitue le moyen le plus adéquat d'harmoniser l'art. 47 LBI et l'art. 122 CBE, d'autant plus qu'une modification législative dans le sens indiqué ci-dessus (nouvel art. 46 a LBI) est compromise pour l'instant. Certes, la mesure dans laquelle la pratique suisse nécessite d'être harmonisée avec la pratique européenne doit être appréciée de cas en cas, mais une harmonisation au sujet de la présente question se justifie pleinement.

En effet, pour les brevets déployant leurs effets en Suisse, ce sont deux pratiques différentes qui règlent actuellement la procédure de réintégration en l'état antérieur pendant la procédure de délivrance: celle de l'art. 122 CBE pour les demandes de brevets européens qui désignent la Suisse et celle de l'art. 47 LBI pour les demandes nationales suisses. Dans la perspective d'une future adhésion de la Suisse à la convention sur le brevet communautaire, cette dichotomie pourrait encore être aggravée, car les futurs brevets communautaires seront administrés par l'OEB. De plus, le nombre de brevets européens désignant la Suisse va croissant et le nombre de brevets ayant effet en Suisse détenus par des étrangers ne fera sans doute qu'augmenter à l'avenir. C'est pourquoi, lorsque cela paraît judicieux comme dans le cas présent, il est donc souhaitable d'opérer une harmonisation avec la pratique de l'OEB.

La reprise de la pratique de l'OEB en ce qui concerne la faute de l'auxiliaire du mandataire permet également de répondre aux critiques formulées par la doctrine à l'encontre de la pratique suisse. Elle remédie à sa grande sévérité et tient davantage compte des intérêts en jeu et de la disproportion qui peut exister entre la gravité de l'erreur commise et une sanction qui consiste en la perte du droit. Elle est ainsi mieux en accord avec le déroulement et l'organisation actuels des affaires, le titulaire d'un brevet étant la plupart du temps contraint de faire appel à un mandataire, ce dernier étant lui-même dans l'obligation de confier certaines tâches à des auxiliaires.

Pour toutes ces raisons, il s'impose donc à l'avenir d'envisager la responsabilité du mandataire à la lumière de la pratique européenne et d'examiner, dans les cas où le mandataire a fait appel à un auxiliaire, le soin avec lequel il l'a choisi, instruit et surveillé.

4. Dans le cas d'espèce, il ressort de l'exposé des faits que le mandataire de la requérante a mis en place un système de contrôle des échéances très élaboré et très complet. Ses collaborateurs sont des personnes compétentes qu'il a choisies et instruites avec soin des procédures à effectuer. De plus la tâche qui leur était confiée (inscription des délais) était de nature à être exécutée par eux. On ne peut donc reprocher au mandataire aucun manque de diligence dans l'organisation de son bureau,

le choix et l'instruction de ses collaborateurs. En outre, lorsque sa maladie a exigé qu'il réduise son activité professionnelle, il a pris des mesures propres à assurer le suivi de ses dossiers et il est admissible qu'en raison de son état de santé, il n'ait pas contrôlé chaque dossier dans le détail. Un manque de diligence dans la surveillance de ses auxiliaires ne peut donc pas non plus lui être reproché. Le non-respect du délai du 18 décembre 1991 pour la présentation de la traduction à l'OFPI est dû à une inadvertance de la part des auxiliaires et aucune faute ne peut être imputée au mandataire.

5. Au vu de ce qui précède, la demande doit être admise . . .

### **Anmerkung:**

Unter dem Einfluss von EPUE Art. 122, von Harmonisierungsbestrebungen und aus Reziprozitätsgründen hat das BAGE eine jahrzehntelange, durch das Bundesgericht seit 1961 (BGE 87 I 220 ff. i.S. Whirlpool Corporation) sanktionierte Praxis aufgegeben. Im nun vorliegenden Entscheid wird die rechtssystematisch fundierte Kritik zu dieser Praxis wohl in E.2 zitiert, jedoch nur verschleiert wiedergeben. Seit jenem BGE wird die Anwendung des vertragsrechtlichen Art. 101 OR auf die verwaltungsrechtliche Norm von Art. 47 PatG beanstandet. Die durch das Bundesgericht vollzogene analoge Heranziehung von Art. 101 OR bewirkte im Verlauf der Rechtssprechung eine eigentliche Kausalhaft der Bevollmächtigten in Patentsachen bei der Wahrung von Fristen. Dass heute das BAGE zu besserer Einsicht gelangt, ist erfreulich. Eines grundsätzlichen Bedenkens kann ich mich nicht erwehren: In den Erwägungen des BAGE werden wohl die Inkompatibilität der fraglichen Interpretation von Art. 47 PatG mit der EPUE sowie der heute leider schubladisierte Art. 46a des bundesrätlichen Gesetzesentwurfes als Begründung der Praxisänderung genannt. Die entscheidende Frage nach der Verträglichkeit der beanstandeten Praxis mit dem massgeblichen schweizerischen Recht wird nicht einmal angeschnitten.

Christian Englert

*Art. 18, Art. 332 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4, Art. 401 OR  
Art. 3, Art. 5, Art. 8 Abs. 1, Art. 33 Abs. 2 bis PatG  
Art. 55 Abs. 1 lit. c OG  
– «PATENTAUSSONDERUNG»*

- *Erwägungen, ob eine Erfindung als Dienstleistung (Bez.G III. 1.) oder als fiduziarische Übertragung des Patentrechts (Bez.G III. 2.) auf den Arbeitsgeber übergegangen ist.*
- *Eine nach aussen stärkere Rechtsstellung des Patentinhabers als dem Innenverhältnis entspricht (z.B. Nutzungsbeschränkungen nach innen), macht diesen zum fiduziarischen Patentinhaber (Bez.G III. 2.; OG ZH IV. 4., BGr Ziff. 2.).*

- *Die Aussonderung aus der Konkursmasse eines fiduziarisch im Eigentum des Fiduziars stehenden Patents durch den Fiduzianten ist in der Regel nicht zulässig (Bez.G III. 2.).*
- *Ein simulationsähnlicher Tatbestand liegt nicht vor, wenn der Patentinhaber mit Wissen und Willen des Erfinders zur Vereinfachung administrativer Umtriebe und aus Marketing-Überlegungen als Patentinhaber auftritt (OG ZH IV. 3.).*
- *Art. 401 OR findet keine Anwendung auf Vermögenswerte, die der Fiduziar vom Fiduzianten erwirbt (OG ZH IV. 5. A., BGr Ziff. 3.).*
- *Auch ein fiduziarisches Rechtsgeschäft ist der Simulation zugänglich, sofern es bloss Dritten gegenüber den Schein eines gültigen Rechtsgeschäfts erwecken soll. Der Rechtsbegriff der Simulation kann im Berufungsverfahren überprüft werden. In concreto wurde in den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz keine Stütze für eine Simulation oder einen simulationsähnlichen Tatbestand gefunden (BGr Ziff. 2. a.).*
- *Considérations permettant de déterminer si une invention est dévolue à l'employeur parce que le travailleur l'a faite dans l'exercice de son activité au service de l'employeur (trib. distr. III 1) ou parce que le droit au brevet lui a été cédé à titre fiduciaire (trib. distr. c. II.2).*
- *Si le titulaire du brevet jouit à l'égard des tiers d'une position plus forte en droit que celle qui découlerait du rapport interne (par ex. limitations internes du droit de jouissance), on doit en déduire qu'il est titulaire du brevet à titre fiduciaire (trib. distr. c. III.2; TC ZH c. IV.4; TF cons. 2).*
- *Il n'est en principe pas licite pour le fiduciaire de distraire de la masse en faillite un brevet appartenant fiduciairement à son titulaire (trib. distr. c. III.2).*
- *Il n'y a pas une situation analogue à une simulation lorsque le titulaire du brevet apparaît comme tel, avec le consentement de l'inventeur, pour simplifier les formalités administratives et pour des considérations ayant trait au marketing (TC ZH c. IV.3).*
- *L'article 401 CO ne s'applique pas à des biens acquis du fiduciaire par le fiduciaire (TC ZH c. IV.5 A; TF cons. 3).*
- *Même un acte fiduciaire peut être simulé, pour autant qu'il soit uniquement destiné à faire croire à des tiers qu'il s'agit d'un acte juridique valable. L'existence d'une simulation peut être revue dans la procédure de recours en réforme. In concreto, il n'a pas été trouvé, dans les constatations de fait de l'instance cantonale, d'indices permettant de retenir une simulation ou une situation analogue (TF cons. 2a).*

BezGer Zürich, Urteil vom 9. Januar 1990.

## Rechtsbegehren

1. Es seien die Patentansprüche des Schweiz. Patentes Nr. 647'606 (Verfahren zur Tunnel-Beleuchtungssteuerung) vollumfänglich aus dem Konkursbeschluss zu entlassen und zugunsten des Klägers aus der Konkursmasse der Beklagten auszusondern.



2. Die Konkursverwaltung als Vertreterin der Beklagten sei zu verpflichten, die zur Änderung des eingetragenen Patentinhabers im Patentregister erforderliche Erklärung gegenüber dem Bundesamt für geistiges Eigentum zu unterzeichnen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

### *Das Gericht zieht in Erwägung*

#### *I.*

1. Am 4. Februar 1980 gründete der Kläger zusammen mit drei anderen Gesellschaftern die ATB Aktiengesellschaft für technische Beleuchtung. Die vier Gründer waren zu je 25% an der Gesellschaft beteiligt. Die Aktiengesellschaft für technische Beleuchtung (ATB) bezweckte die Entwicklung und Herstellung von Sachen, die vorwiegend für Beleuchtungsanlagen verwendet werden, im weiteren auch den Handel mit diesen Sachen sowie die Planung und Bewertung von Beleuchtungsanlagen. Insbesondere war die ATB im Bereich der Tunnelbeleuchtung tätig. Der Eintrag ins Handelsregister erfolgte am 27. Februar 1980.

2. Der Kläger ist Diplomingenieur und war bereits vor der Anstellung durch die ATB in der Herstellung und im Vertrieb lichttechnischer Anlagen tätig. Mit Anstellungsvertrag vom 4. Februar 1980 wurde er von der ATB als Geschäftsleiter angestellt. Am 17. September 1980 meldete Diplomingenieur H. Werffeli im Namen der ATB beim Bundesamt für geistiges Eigentum ein Verfahren zur Steuerung einer Tunnelbeleuchtungsanlage und eine Einrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens zum Patent an. In diesem Patentgesuch figurierte der Kläger als Erfinder des Patentes. Als Rechtsgrund für den Erwerb des Rechts auf das Patent durch die ATB wurde auf den Dienstvertrag vom 4. Februar 1980 verwiesen. Das Patent wurde der ATB am 31. Januar 1985 erteilt.

3. Am 5. Mai 1989 wurde über die ATB der Konkurs eröffnet. Dem zuständigen Konkursamt unterbreitete der Kläger mit Schreiben vom 21. Juni 1989 die Offerte, eine Reihe von Positionen aus der Konkursmasse käuflich zu erwerben, zu denen auch das Patent für die Tunnelbeleuchtungs-Steuerung gehörte, das der Kläger schliesslich am 25. Juni 1989 zu Eigentum beanspruchte. Mit Verfügung vom 17. Juli 1989 wies das Konkursamt Höngg-Zürich die vom Kläger am 25. Juni 1989 erhobene Eigentumsansprache an Patent Nr. 647'606 für die Tunnelbeleuchtungs-Steuerung ab. Innert der ihm gesetzten Frist erhob der Kläger am 27. Juli 1989 die vorliegende Aussonderungsklage, welche am 28. Juli 1989 beim hiesigen Gericht einging. Die auf den 19. September 1989 angesetzte Hauptverhandlung wurde auf Gesuch der Beklagten auf den 31. Oktober 1989 verschoben. Nach Durchführung derselben erweist sich der Prozess als spruchreif (§ 188 ZPO).

#### *II.*

1. Der Kläger führte zur Begründung seiner Klage im wesentlichen an, er habe das Verfahren zur Steuerung einer Tunnelbeleuchtungsanlage und die Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens bereits in den Jahren 1978 und 1979 entwickelt. Da

dies vor seiner Anstellung durch die ATB gewesen sei, liege keine Diensterfindung im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR vor. Auch von einer Vorbehaltserfindung im Sinne von Art. 332 Abs. 2 OR könne mangels einer entsprechenden schriftlichen Abrede nicht gesprochen werden. Er habe der ATB nur die Nutzungsrechte am Patent übertragen, während die Patentrechte bei ihm verblieben seien. Die Eintragung der ATB als Patentinhaberin sei zur Vereinfachung administrativer Umtriebe und aus Marketing-Überlegungen erfolgt. Im übrigen begründe der Eintrag im Patentregister zwischen den Parteien keine Übertragung von Patentrechten. Diese Rechtslage sei von der ATB immer akzeptiert worden.

2. Demgegenüber macht die Beklagte geltend, bei der genannten Erfindung handle es sich um eine Diensterfindung im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR. Dies ergebe sich aus der vom Kläger selbst unterschriebenen Erfindernennung, in welcher als Grund für die Übertragung des Rechts auf das Patent an die ATB der Dienstvertrag vom 4. Februar 1980 angegeben sei. Zudem habe der Kläger die Erfindung in seiner Arbeitszeit fertiggestellt. Sollte das Vorliegen einer Diensterfindung jedoch verneint werden, so habe jedenfalls eine Übertragung der Patentrechte vom Kläger auf die ATB stattgefunden. Dies lasse sich aus der gesamten Aktenlage schliessen, insbesondere aus der Tatsache, dass die ATB als Patentinhaberin ins Patentregister eingetragen worden sei. Zumindest sei die Übertragung der Patentrechte fiduziarisch erfolgt, was gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ebenfalls zu einer Abweisung der Klage führen müsse.

3. Auf diese und weitere Parteivorbringen ist, soweit für die Rechtsfindung erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen einzugehen.

### III.

1. Art. 332 Abs. 1 OR bestimmt, dass Erfindungen, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber gehören. Demgemäss erwirbt der Arbeitgeber die Verfügungsbefugnis über die Erfindung, ohne dass es einer weiteren Mitwirkung durch den Arbeitnehmer bedarf (vgl. Alois Troller, Immaterialgüterrecht Band II, 3. Aufl., Basel und Frankfurt am Main 1985, S. 641).

Der vom Kläger unterzeichnete und von Werffeli eingereichte Patentantrag bezeichnet als Grund für den Erwerb des Rechts auf das Patent den Dienstvertrag vom 4. Februar 1980, was auf eine Diensterfindung im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR schliessen lässt.

Dagegen wendet der Kläger ein, er habe die Erfindung bereits in den Jahren 1978 und 1979 gemacht, also noch vor der Gründung der ATB und vor seiner Anstellung durch diese Gesellschaft. Der Erwerbsgrund «Diensterfindung vom 4. Februar 1980» in der Erfindernennung sei erst nachträglich von Patentanwalt Werffeli eingesetzt worden, wobei dieser die wahre Rechtslage nicht gekannt habe. Ausserdem sei er – der Kläger – als Geschäftsführer angestellt worden und hätte sich nach Gründung der ATB nicht der Patententwicklung widmen können. Als Voraussetzung für den

Erwerb des Rechts auf das Patent durch die ATB hätte im Dienstvertrag vom 4. Februar 1989 zudem etwas über das Patent stehen müssen. Dies sei aber nicht der Fall gewesen.

Dass die Erfindertätigkeit ausdrücklich im Dienstvertrag als dienstliche Obliegenheit des Arbeitnehmers aufgeführt sein muss, ist nicht erforderlich. Eine dahingehende vertragliche Verpflichtung kann sich auch aus den Umständen ergeben (BGE 100 IV 169). Dabei ist auch die Stellung zu beachten, die der Arbeitnehmer im Betrieb innehat (BGE 100 IV 169, Troller, a.a.O., S 642). Der Kläger wurde vorliegendfalls von der ATB als Geschäftsleiter angestellt. Nach seinen eigenen Aussagen setzte sich die ATB zum Ziel, im Bereich der Tunnelbeleuchtung eine möglichst starke Stellung zu erlangen. Dass der Kläger ein Fachmann auf diesem Gebiet ist und ein Verfahren zur Steuerung einer Tunnelbeleuchtungsanlage sowie eine Einrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens erfunden hat, ist unbestritten. Diese Umstände und die Stellung des Klägers im Betrieb lassen klar darauf schliessen, dass es zum Pflichtenbereich des Klägers gehörte, sein technisches Wissen der Firma zur Verfügung zu stellen, und dass allfällige Erfindungen des Klägers der ATB gehören sollten. Im vorliegenden Fall, wo der Kläger zugleich auch Gründer der ATB war und 25% des Aktienkapitals gezeichnet hat, drängt sich sogar der Schluss auf, dass die ATB unter anderem auch im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit des Klägers im Bereich der Tunnelbeleuchtung gegründet wurde.

Für das Vorliegen einer Diensterfindung im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR spricht weiter die Tatsache, dass zwischen dem Kläger und der ATB keine Entschädigung für die Überlassung der Patentrechte vereinbart wurde (vgl. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht 2. Aufl., 1987, S. 86 f.). Eine Vergütungspflicht wird vom Gesetz nur für den Fall der Vorbehaltserfindung im Sinne von Art. 332 Abs. 2 OR vorgeschrieben (Art. 332 Abs. 4 OR; Troller, a.a.O., S. 643 f.). Das Vorliegen einer Vorbehaltserfindung ist für den vorliegenden Fall jedoch mangels der dazu erforderlichen schriftlichen Abrede zu verneinen.

Die weitere Behauptung des Klägers, er habe die Erfindung bereits in den Jahren 1978 und 1979 gemacht und im Herbst 1979 Patentanwalt Werffeli beauftragt, diese beim Bundesamt für geistiges Eigentum patentieren zu lassen, vermag angesichts zweier weiterer Umstände nicht zu überzeugen: Einerseits hätte es unüblich lange, ca. ein Jahr, gedauert, bis der Antrag auf Patenterteilung gestellt wurde (Antrag vom 17. September 1980). Zudem liegt eine vom Kläger am 29. August 1979 namens der ATB unterzeichnete Vollmacht an dipl.-Ing. H.R. Werffeli bei den Akten. Welchen Sinn diese Bevollmächtigung hätte, wenn Werffeli bereits in gleicher Sache Vollmacht erteilt worden wäre, ist nicht klar. Der Kläger spricht sich dazu auch nicht aus. Fest steht, dass im Namen des Klägers persönlich keine Patentanmeldung erfolgte. Sollte im Herbst 1979 tatsächlich bereits Vollmacht erteilt worden sein, wäre eine neue Vollmacht nur dann nötig gewesen, wenn es sich im August 1979 nicht mehr um das ursprüngliche, sondern um ein weiterentwickeltes, somit ein anderes Patent gehandelt hätte. Diese Umstände sprechen somit klar für eine Diensterfindung im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR.

2. Für den Fall, dass das Vorliegen einer Diensterfindung im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR verneint wird, macht die Beklagte geltend, es habe im Jahre 1980 eine

zumindest fiduziarische Übertragung der Patentrechte stattgefunden. Nach fester bundesgerichtlicher Rechtssprechung sei eine Aussonderung fiduziarisch im Eigentum des Fiduziars stehender Sachen aus dessen Konkursmasse durch den Fiduzianten nicht möglich. Demgegenüber macht der Kläger geltend, der Eintrag der ATB im Patentregister sei für die Übertragung von Patentrechten zwischen den Parteien nicht konstitutiv. Die Anmeldung der ATB sei ohne Übertragung der Patentrechte vom Kläger auf seine Arbeitgeberin vorgenommen worden. Es habe lediglich eine Übertragung der Nutzungsrechte stattgefunden, während die Eintragung der ATB nur zur Vereinfachung administrativer Umtriebe und aus Marketing-Überlegungen erfolgt sei. Zur Stützung dieser Behauptung beruft er sich auf eine Vereinbarung vom 16. Juni 1988, aus der sich eine Anerkennung der Patentrechte des Klägers durch die ATB AG ergibt. Diese Vereinbarung sei eine Feststellungsurkunde, die einen seit acht Jahren bestehenden Rechtszustand festhalte. Simulation liege nicht vor.

Mit diesen Ausführungen räumt der Kläger ein, dass die ATB mit Wissen und Willen des Klägers als Patentbewerberin auftrat, dass ihr mithin das Recht auf das Patent mit seinem Wissen und Willen erteilt wurde. Indem der Kläger selbst namens der ATB die Vollmacht an dipl.-Ing. Werffeli sowie die Erfindernennung unterzeichnete, hat er selbst der ATB zu ihrer Stellung als Patentinhaberin verholfen und damit konkludent dem Übergang des Rechts auf das Patent auf die ATB immer gesetzt den Fall, es liege keine Dienstervindung vor, zugestimmt.

Übertragen wurde somit das Recht auf das Patent (Art. 3 PatG). Eine solche Übertragung unterliegt nicht dem Formerfordernis von Art. 33 Abs. 2 bis PatG und kann daher auch formlos erfolgen (Troller, a.a.O., Band II, S. 859). Gemäss Art. 8 Abs. 1 PatG ist davon auszugehen, dass es grundsätzlich der Patentinhaber ist, dem das ausschliessliche Recht zusteht, die Erfindung gewerbmässig zu nutzen (Troller, Band II, a.a.O., S. 620). Diese Stellung des Patentinhabers kann verglichen werden mit derjenigen eines Eigentümers. Kläger und ATB taten gegenüber Dritten, dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum und jedem, der das erteilte Patent einsah, kund, dass diese Eigentümerstellung der ATB zukam. Im Verhältnis untereinander schränkten sie nach Darstellung des Klägers diese Rechte der ATB dahin ein, dass diese nur nutzungsberechtigt sein solle. Diese vom Kläger behauptete Vereinbarung ist als fiduziarisches Rechtsgeschäft zu qualifizieren: Nach herrschender Meinung wird ein Recht dann fiduziarisch übertragen, wenn nach dem Willen der Parteien ein voller Rechtsübergang auf den Erwerber stattfinden soll (zum Beispiel das «volle Eigentum», BGE 109 II 242), wobei der Fiduziar, der Erwerber, verspricht, er werde das ihm übertragene Recht entsprechend der getroffenen Vereinbarung überhaupt nicht oder im Interesse des Fiduzianten ausüben und/oder unter bestimmten Voraussetzungen weiter- oder zurückübertragen (vgl. Gauch/Schlupe, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 4. Aufl., N 759 und 761 mit weiteren Verweisungen). Durch dieses Vorgehen erhält der Erwerber verglichen mit seiner obligatorischen Bindung eine «überschüssende Rechtsmacht» (BGE 71 II 169): «Er kann mehr als er darf» (vgl. Gauch/Schlupe, Band I, a.a.O., N 761).

Indem Kläger und ATB AG wie oben dargelegt auch nach Darstellung des Klägers der ATB nach aussen eine stärkere Rechtsstellung verliehen als sie gegenüber dem Kläger ausüben durfte, machten sie diese zur fiduziarischen Patentinhaberin. Nach schweizerischer Rechtsauffassung ist der fiduziarische Eigentümer einer Sache als

Vollberechtigter zu betrachten, auch wenn die Sache wirtschaftlich gesehen einem anderen zusteht. Im Konkurs des Fiduziars fällt die betreffende Sache somit in dessen Konkursmasse. Nur bei ganz aussergewöhnlichen Umständen kann es sich rechtfertigen, anstatt auf die rechtliche Zuordnung der Sache auf die wirtschaftlichen Verhältnisse abzustellen (BGE 113 III 31). So hat das Bundesgericht in BGE 102 III 172 (= Pr 66 Nr. 17) Identität zwischen einer AG und einem Alleinaktionär angenommen und damit auf die wirtschaftlichen Verhältnisse abgestellt. Derartige Umstände sind im vorliegenden Fall nicht auszumachen. Selbst bei Abstellen auf die wirtschaftlichen Verhältnisse käme man übrigens auf dasselbe Resultat. Die ATB hat den direkten wirtschaftlichen Nutzen aus dem Patent gezogen und die Patentrechte nicht auf Rechnung des Klägers ausgeübt, waren ihr doch nach Darstellung des Klägers die Nutzungsrechte übertragen. Ferner verfolgten die Parteien mit dem Eintrag der ATB als Patentinhaberin u.a. den Zweck, dass diese die Gebühren zu entrichten habe. Die ATB trug also auch die mit dem Patent verbundenen finanziellen Lasten. Stehen aber die Patentrechte der ATB und nicht dem Kläger zu, wäre sein Aussonderungsgesuch auch abzuweisen, wenn keine Dienstleistung vorläge.

Auch der Hinweis des Klägers auf Art. 401 OR ändert nichts an dieser Rechtslage. Art. 401 OR hat Forderungen und bewegliche Sachen im Auge, die der Fiduziar auf Rechnung des Fiduzianten von Dritten – als indirekter Stellvertreter – erworben hat (Guhl/Merz/Kummer, Das Schweizerische Obligationenrecht, 7. Aufl., Zürich 1980, S. 118; ZR 77 [1978] Nr. 43). Darum geht es im vorliegenden Fall nicht, handelt es sich doch um Rechte, die vom Fiduzianten selbst auf den Fiduziar übergegangen sind. Diese Erwägungen führen zur Abweisung der Klage.

*Obergericht des Kantons Zürich vom 29. Januar 1991*

#### IV.

1. Die Vorinstanz hat sich eingehend mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine *Dienstleistung im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR* vorliege; sie kam dabei zum Schluss, es liege eine solche vor. Zuzugeben ist, dass – wie die Vorinstanz und die Beklagte dies darlegen – verschiedene, zum Teil gewichtige Indizien, Zugaben und Aktenstücke für diese Betrachtungsweise sprechen. Erwähnt sei dabei nur, dass der Kläger vier Tage vor seiner Eigentumsansprache am Patent dieses vom Konkursamt, d.h. aus der Konkursmasse, käuflich erwerben wollte!

Zweitinstanzlich erweitern die Parteien ihre diesbezüglichen Behauptungen und Beweisanträge erheblich, so dass – sofern der Prozess nicht bereits aus andern Gründen spruchreif würde – ein Beweisverfahren unumgänglich wäre. Die Frage, ob eine Dienstleistung vorliege, kann daher ungeprüft bleiben.

2. Die Vorinstanz erwog – ausgehend von der Annahme einer Erfindung *vor* der Anstellung des Klägers durch die ATB und entsprechend dem Vorbringen der Beklagten –, der Kläger habe das Patent im Jahre 1980 *fiduziarisch auf die ATB übertragen*, womit gemäss feststehender Bundesgerichtspraxis eine Aussonderung aus der Konkursmasse des Fiduziars nicht mehr möglich sei. Der Kläger bestreitet auch zweitinstanzlich das Vorliegen solcher Umstände.

Die *fiduziarische Übertragung* von Patentrechten hat in der Praxis an Bedeutung ständig zugenommen (vgl. zum folgenden Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, Band II, 1959, S. 297 Anm. 7; Pierre Wälli, Das reine fiduziarische Rechtsgeschäft, Diss. Zürich 1969, S. 52). Dabei geht es um diejenigen Tatbestände, «in denen der Erwerber eine über den Zweck des Geschäfts hinausgehende Rechtsmacht erhält, verbunden mit der Verpflichtung, das Recht nur zu dem mit dem Veräusserer vereinbarten Zweck zu verwenden und nach Erledigung dieses Zwecks dem Veräusserer zurückzuübertragen» (Blum/Pedrazzini, a.a.O., Anm. 7; BGE 71 II 99).

a) Im Patentrecht wird zunächst unterschieden zwischen dem Recht auf das Patent (Art. 3 PatG) und dem Recht am Patent (letzteres ist gleichbedeutend mit dem Recht aus dem Patent: Alois Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Band II, 1985, S. 772). Das Recht auf das Patent beinhaltet materiellrechtlich die Anwartschaft auf das Recht am Patent und verfahrensrechtlich den Anspruch auf die Behandlung des Patentgesuches und die Patenterteilung (Troller, a.a.O., S. 771; Mario Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., 1987, S. 81, Ziff. 9.2). Die Patenterteilung vollendet das Patentrecht als subjektives, dem Patentinhaber zustehendes Recht am Patent (Pedrazzini, a.a.O., S. 117). Dem Erfinder selbst kommt neben dem Recht aus dem Patent das Nennungsrecht zu (Art. 5 PatG); dieses Recht des Erfinders ist weder übertragbar noch vererblich (Art. 6 Abs. 2 PatG). Im Gegensatz zur Übertragung eines Patentgesuches oder eines Patentbesitzes bedarf die Übertragung des Rechtes *auf* das Patent keiner besonderen Form (Art. 33 Abs. 2bis PatG; Troller, a.a.O., S. 859; Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 3. Aufl., 1989, S. 172).

Vor diesem rechtlichen Hintergrund und mit Rücksicht auf die vom Kläger zugestandenen Verhältnisse und aktenmässig erstellten Vorgänge vor und bis zur Patenterteilung zeigt sich mit Rücksicht auf das *Verhältnis nach aussen* klar, dass das Recht *auf* das Patent vom Kläger auf die ATB übertragen worden war. Anders können die genannten Vorgänge, Akten und Zugaben nicht erklärt werden. Dieses Recht auf das Patent ist nur als ganzes und nicht aufgespalten in einzelne Teilbefugnisse übertragbar (Troller, a.a.O., S. 773). Mit der Patenterteilung an die ATB wurde sie auch Inhaberin des Rechts am Patent.

An diesen Erwägungen ändern die gesamten Ausführungen des Klägers nichts, weil sie nur das Innenverhältnis betreffen (vgl. nachstehend lit. b).

b) Wenn der Kläger geltend macht, es habe lediglich eine Übertragung der Nutzungsrechte stattgefunden, während die Eintragung der ATB nur zur Vereinfachung administrativer Umtriebe und aus Marketing-Überlegungen erfolgt sei, mag dies durchaus zutreffen; dies gilt jedoch nur für die internen Verhältnisse zwischen Kläger und ATB. Der Kläger macht denn auch genau diese Unterscheidung zwischen internem Verhältnis und Verkehr nach aussen.

Auch die vom Kläger eingereichte, nachträglich erstellte Vereinbarung vom 16. Juni 1988 bestätigt, dass der Kläger das Patent in die ATB eingebracht hatte, und erwähnt die behaupteten internen Verhältnisse bezüglich Entschädigung, internem Recht am Patent und Nutzung des Patentbesitzes. Diese interne Regelung steht auch in Übereinstimmung mit Art. 8 Abs. 1 PatG, wonach es der Patentinhaber ist, dem das ausschliessliche Recht zusteht, die Erfindung gewerbsmässig zu nutzen (vgl. Patenterteilung vom 31. Januar 1985; Troller, a.a.O., S. 620).

3. Ausgehend von der Theorie des vollen Rechtserwerbes durch den Fiduziar macht der Kläger vor allem im zweitinstanzlichen Verfahren geltend, den Parteien (Kläger und ATB) hätte ein solcher rechtsgeschäftlicher Wille zur vollen Übertragung gefehlt, es liege ein *simulationsähnlicher* Tatbestand vor (Hinweise vor allem auf Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, zu Art. 18 OR).

Jäggi und Gauch setzen am angeführten Ort (N 176 ff.) sich eingehend mit der Simulation und dem fiduziarischen Rechtsgeschäft auseinander. Dabei erwähnen sie zunächst die herrschende Meinung zur fiduziarischen Rechtsübertragung in dem Sinne, dass entsprechend der Theorie des vollen Rechtserwerbes durch den Treuhänder die Rechtsübertragung von den Parteien ernst gemeint, nicht simuliert ist (a.a.O., N 188 und 189). Als Ausnahmefall weisen sie dann daraufhin, dass es im einzelnen Fall durchaus möglich sei, dass die Parteien gar keine Rechtsübertragung wollen, sondern das fiduziarische Verfügungsgeschäft nur simulieren (a.a.O., N 191). Die von der herrschenden Lehre abweichende «Simulationstheorie», nach welcher die fiduziarische Übertragung des Rechts *immer* simuliert sei, gehe zu weit (a.a.O., N 201–205). Im Einzelfall sei indessen als Ausnahmemöglichkeit zu prüfen und zu beweisen, ob eine bestimmte fiduziarische Rechtsübertragung simuliert sei (a.a.O., N 206–210).

Diese vom Kläger punktuell zitierten Kommentarstellen gehen am Tatsächlichen und Zugestandenem des vorliegenden Falles vorbei und stellen in diesem Sinne unbeachtliche, rechtliche Schutzbehauptungen dar. Erneut ist darauf hinzuweisen, dass mit Wissen und Willen des Klägers und der Organe der ATB diese *als Patentinhaberin* auftrat (vgl. Vollmacht, Erfindernennung, Patentschrift-/erteilung), und zwar zur Vereinfachung der administrativen Umtriebe und aus Marketing-Überlegungen. Gemäss Darstellung des Klägers hatte die ATB das Recht, im Prüfungsverfahren als berechtigter Patentbewerber aufzutreten, sich als Patentinhaberin im Register eintragen zu lassen und demzufolge im Verkehr mit Dritten als Patentinhaberin aufzutreten.

Angesichts dieser zugestandenem und aktenmässig belegten Gegebenheiten ist für eine Simulation oder einen simulationsähnlichen Tatbestand kein Raum. Die Wirkung, dass die ATB als Patentinhaberin auftreten konnte, wollten der Kläger und die ATB auch unter sich, mit dem fiduziarischen Vorbehalt zur Rückübertragung des Rechts am Patent nach erfolgter Benützung (Ute Rüede-Bugnion, Fiduziarische Rechtsgeschäfte, die ein Markenrecht zum Gegenstand haben, nach schweizerischem Recht, Diss. Genf 1978, S. 39/40). Wie der Kläger selbst einräumt, lag der Grund hierfür in der administrativen Vereinfachung und marktmässigen Ausnützung durch die ATB als Patentinhaberin (vgl. Blum/Pedrazzini, a.a.O., Art. 33 Anm. 7, S. 298 Abs. 2; Wälli, a.a.O., S. 52 Ziff. 2 lit. a). Dies war die Interessenlage für den fiduziarischen Grundvertrag, der von den Parteien nicht ausdrücklich behauptet wird, jedoch im Bereich Gesellschaftsgründung, Anstellung des Klägers durch die ATB und Einbringung/Nutzung des Patentbesitzes zu suchen ist. Dieser fiduziarische Grundvertrag wiederum bildete die Causa für die fiduziarische Übertragung des Patentbesitzes (Jäggi/Gauch, a.a.O., N 193 und 194).

Dass kein simulationsähnlicher Tatbestand vorliegt, ergibt sich ohne weiteres auch daraus, dass der Kläger und die ATB das angeblich «simulierte Verfügungsgeschäft», nämlich die Übertragung des Patentbesitzes, das Auftreten der ATB als Patent-

inhaberin und deren Eintrag in einem öffentlichen Register, durchaus wollten und in keiner Weise dessen Nichtigkeit geltend machen (vgl. von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechtes, Band I, S. 293/294). Man kann sich sogar fragen, ob das Patentgesuch, gerichtet an das Bundesamt für geistiges Eigentum als Behörde, mit dem Ziel des Schutzes und Eintrages in ein öffentliches Register mit entsprechender Publikumswirkung überhaupt einer Simulation zugänglich ist (vgl. von Tuhr/Peter, a.a.O., Band I, S. 295/296).

4. Es ist somit ein fiduziarisches Rechtsgeschäft zwischen dem Kläger und der ATB in dem Sinne zu bejahen, dass entsprechend einem fiduziarischen Grundgeschäft das Recht auf das Patent und am Patent auf die ATB übertragen wurde und diese als Patentbewerberin und -inhaberin aufzutreten hatte, intern zwischen den Parteien, entsprechend der Übereinkunft vom 16. Juni 1988, jedoch vereinbart war, dass die ATB am Patent nur nutzungsberechtigt sein solle.

5. Entsprechend der herrschenden Lehre des vollen Rechtserwerbs durch den Fiduziar fallen die so erworbenen Vermögensrechte in die Konkursmasse des Fiduzianten (Jäggi/Gauch, a.a.O., N 198). Diese harte Konsequenz wurde in Lehre und Rechtsprechung seit Jahren diskutiert und nach Ausnahmeregelungen im Sinne eines Schutzes des Fiduzianten gesucht (vgl. z.B. Ernst Wolf, Bemerkungen zum Aussonderungsrecht des Fiduzianten bei der Zwangsvollstreckung gegen den Fiduziar, in Festgabe zum 70. Geburtstag von August Simonius, Basel 1955, S. 425; Wälli, a.a.O., S. 94 ff.).

A. Wenn in diesem Zusammenhang – auch vom Kläger – auf *Art. 401 OR* hingewiesen wird, in dem Sinne, dass diese Sonderbestimmung auch auf Vermögenswerte zur Anwendung kommen solle, die der Fiduziar *vom Fiduzianten* erworben hat, ist darauf zu verweisen, dass gemäss ausdrücklicher gesetzlicher Regelung diese Aussonderung gegenüber dem Fiduziar nur für Rechte/Sachen gilt, die der Fiduziar *von Dritten* erworben hat. Einige (wenige) Autoren treten für eine analoge Anwendung von *Art. 401 OR* auf das Aussonderungsrecht des Fiduzianten ein, mit der Begründung, die Interessenlage sei in beiden Fällen (Dritterwerb und Erwerb vom Fiduzianten) die gleiche (Jäggi/Gauch, a.a.O., N 200). Dies trifft insofern nicht zu, als für den Abschluss eines fiduziarischen Rechtsgeschäftes bestimmte Interessenlagen ausschlaggebend sind (Umgehungs-, Verbergungs-, Kredit- oder Vereinfachungsfunktion; vgl. Wälli, a.a.O., S. 13–18). Dies war auch im vorliegenden Fall so (Vereinfachung der Patenthandhabung, Marketingverbesserung mit der ATB als Patentinhaberin). Wer aus einem solchen besonderen Grund mit den entsprechenden Vorteilen das Eigentum auf den Fiduziar überträgt, soll das Risiko dieser angestrebten Rechtslage selbst tragen (Wälli, a.a.O., S. 94 und dort angeführte Entscheide und Literatur). In diesem Sinne besteht kein Anlass, von dem in Rechtsprechung und Literatur mehrheitlich vertretenen restriktiven Standpunkt abzuweichen, wonach das Aussonderungsrecht des Fiduzianten sich auf den Dritterwerb des Fiduzianten beschränkt (Jäggi/Gauch, a.a.O., N 200; ZR 53 Nr. 136, 77 Nr. 43).

B. In verschiedenen neueren Entscheiden hielt das Schweizerische Bundesgericht erneut daran fest, dass nach schweizerischer Rechtsauffassung der fiduziarische



Eigentümer für voll berechtigt zu betrachten sei, so dass ihm fiduziarisch gehörende Gegenstände in die Konkursmasse fallen würden (BGE 113 III 31, 107 III 104, 106 III 89). Nur bei ganz *aussergewöhnlichen Umständen* rechtfertige es sich, in der Zwangsvollstreckung nicht allein auf die rechtliche Zuordnung der Sache abzustellen, sondern auf die wirtschaftlichen Verhältnisse.

Solche ganz speziellen Umstände sind im vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben. In BGE 113 III 31 ging es darum, dass die Akkreditivbank an den Akkreditivdokumenten fiduziarisches Eigentum erwirbt, wenn diese Dokumente, die an Order oder auf den Namen der Akkreditivbank lauten, bei der Korrespondenzbank eingereicht werden; die aussergewöhnlichen Umstände wurden bejaht, weil beim Akkreditiv die beteiligten Banken entsprechend dem Abstraktionsprinzip mit dem Grundgeschäft gerade nichts zu tun haben, so dass das Eigentum am Papier und der Ware auseinanderfällt, solange sich das Warenpapier im fiduziarischen Eigentum der Bank befindet. Auch in BGE 106 III 89, wo es um Vermögenswerte ging, von denen der Arrestgläubiger behauptete, sie stünden in treuhänderischem Eigentum eines Dritten, jedoch wirtschaftlich dem Arrestschuldner zu, stellte das Bundesgericht allein auf die rechtliche Identität und nicht auf die wirtschaftliche Realität ab. In BGE 102 III 172 (= Praxis 1977/66 Nr. 17) liess das Bundesgericht die Arrestierung von Vermögen einer Aktiengesellschaft zu für eine Schadenersatzforderung gegen den Alleinaktionär, weil es die wirtschaftliche Identität zwischen Aktionär und Aktiengesellschaft als vollkommen betrachtete.

6. Diese Erwägungen führen somit zufolge Bejahung einer fiduziarischen Übertragung und mangels Aussonderungsmöglichkeit zu einer Abweisung der Klage.

### *Urteil des BGER vom 13. August 1991*

a) Das Wesen des Treuhandgeschäfts liegt darin, da der Treugeber (Fiduziant) dem Treuhänder (Fiduziar) ein Recht einräumt, das dieser im eigenen Namen, aber im Interesse des Treugebers ausüben soll, wobei dem Treuhänder eine die wirtschaftlichen Zwecke der Treuhandabrede überschüssende Rechtsmacht verschafft wird, die ihm erlaubt, Dritten gegenüber als unbeschränkter Rechtsträger aufzutreten, während er aus dem fiduziarischen Grundgeschäft dem Fiduzianten verpflichtet bleibt, diese Rechtsstellung nur in bestimmter Weise auszuüben (Kramer, N 119 zu Art. 18 OR mit Hinweisen). Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung führt das fiduziarische Rechtsgeschäft zu einem vollen Rechtserwerb des Fiduziars, sofern die Übertragung ernsthaft gewollt und nicht bloss simuliert ist. Der Fiduziar ist gegenüber dem Fiduzianten zwar durch obligatorische Abreden gebunden, Dritten gegenüber aber als Rechtsträger legitimiert und verfügungsberechtigt (BGE 85 II 99 E. 1 mit Hinweisen; statt vieler Jäggi/Gauch, N 176 ff. zu Art. 18 OR; Kramer, N 128 ff. zu Art. 18 OR). Verbreitet ist namentlich auch die fiduziarische Übertragung von Immaterialgüterrechten, insbesondere von Erfinderrechten (Blum/ Pedrazzini, Anm. 7 zu Art. 33 PatG; Pierre Wälli, Das reine fiduziarische Rechtsgeschäft, Diss. Zürich 1969, S. 52).

Ein simuliertes Rechtsgeschäft im Sinne von Art. 18 OR liegt vor, wenn beide Parteien darüber einig sind, dass die gegenseitigen Erklärungen nicht ihrem objektiven Sinn entsprechende Rechtswirkungen haben, sondern lediglich Dritten gegenüber den Schein eines gültigen Rechtsgeschäftes erwecken sollen (BGE 112 II 343 mit Hinweisen). Einer Simulation ist auch das fiduziarische Rechtsgeschäft zugänglich, namentlich wenn dem Treuhänder entgegen dem erklärten Willen nicht die – äussere – Rechtsmacht, sondern bloss die Legitimation zur Rechtsausübung verschafft werden soll (Jäggi/Gauch, N 206 f. zu Art. 18 OR; Kramer, N 129 zu Art. 18 OR). Dabei beurteilt der kantonale Sachrichter abschliessend, was die Parteien tatsächlich wollten, erklärten und verstanden. Rechtsfrage und im Berufungsverfahren zu prüfen ist dagegen, ob der kantonale Richter von einem zutreffenden Rechtsbegriff der Simulation ausgegangen ist und ob die Parteien ihrem wirklichen Willen, das erklärte Geschäft nicht gelten zu lassen, hinreichend bestimmt Ausdruck gegeben haben (BGE 97 II 207 E. 5 mit Hinweisen).

b) Die Behauptung des Klägers, entgegen dem namentlich in der Erfinderbenennung zum Ausdruck gebrachten Willen hätten die Parteien tatsächlich nicht das Recht auf das Patent auf die ATB übertragen, sondern bloss deren Legitimation zur Rechtsausübung begründen wollen, findet in den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz keine Stütze. Damit aber bleibt für die Annahme einer Simulation oder – bei fehlender Täuschungsabsicht (Jäggi/Gauch, N 175 zu Art. 18 OR) – eines simulationsähnlichen Tatbestands kein Raum. Die gegenteilige Auffassung des Klägers erweist sich als unzulässige Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung, auf welche nicht einzutreten ist (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG; BGE 116 II 489 E. d mit Hinweis). Mit der Vorinstanz ist damit von einer voll wirksamen fiduziarischen Rechtsübertragung auszugehen.

3. Für den Fall der Annahme eines echten Treuhandgeschäfts beansprucht der Kläger ein Aussonderungsrecht nach Art. 401 Abs. 3 OR und rügt eine Verletzung dieser Bestimmung durch die Vorinstanz.

a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts findet Art. 401 OR auch im Treuhandverhältnis Anwendung (BGE 115 II 471 E. b; 99 II 396 E. 6; vgl. auch 112 III 95 E. 4b). Mit beachtlichen Gründen lässt sich indessen die Frage stellen, ob die Anwendung der Norm nicht auf diejenigen Fälle zu beschränken sei, in welchen die Treuhandenschaft sich weitestgehend in einem blossen Auftrag erschöpft mit dem Ziel, dem Treugeber raschmöglichst die durch den Treuhänder erworbenen Rechte zu verschaffen, dagegen für echte Treuhandverhältnisse, in denen die volle Rechtsmacht bis zur Beendigung der fiducia beim Treuhänder verbleiben soll, abzulehnen sei (Heini, Der treuhänderische Gesellschafter und Art. 401 OR, in Richter und Verfahrensrecht, FS 150 Jahre Obergericht Luzern, S. 187 ff.). Wie es sich damit verhält, kann im vorliegenden Fall offen bleiben, wenn sich ergibt, dass dem Kläger auch nach Art. 401 OR kein Aussonderungsrecht am Treugut zusteht.

b) Der Treuhänder ist nach schweizerischer Rechtsauffassung als vollberechtigter Eigentümer des ihm übertragenen Treuguts zu betrachten. Sachen und Rechte, die ihm fiduziarisch gehören, können daher grundsätzlich bei ihm gepfändet werden und

fallen in einer Generalexekution in seine Konkurs- oder Nachlassmasse, auch wenn sie wirtschaftlich gesehen einem andern zustehen (BGE 114 II 50 E. c; 113 III 31 E. 3 mit Hinweisen).

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz normiert Art. 401 OR, indem er zu Gunsten des Auftraggebers eine Legalzession und ein Aussonderungsrecht an Forderungen und beweglichen Sachen vorsieht, welche der Beauftragte in eigenem Namen aber für Rechnung des Auftraggebers erworben hat. Seinem Wortlaut nach bezieht Art. 401 OR sich indessen nur auf Sachen und diesen gleichgestellte Vermögenswerte, die der Beauftragte von Dritten erworben hat, nicht hingegen auf solche, die ihm der Auftraggeber überlassen hat, im Treuhandverhältnis mithin namentlich nicht auf das ursprüngliche Treugut. Entsprechend wird die Bestimmung denn auch von der Rechtsprechung und der überwiegenden Lehre ausgelegt (BGE 39 II 809 ff. E. 4 und 5; Wälli, a.a.O., S. 100 mit zahlreichen Hinweisen in Fn 69; Wolf, Bemerkungen zum Aussonderungsrecht des Fiduzianten bei der Zwangsvollstreckung gegen den Fiduziar, in *Aequitas et bona fides*, FS Simonius 1955, S. 428 f.; Merz, Legalzession und Aussonderungsrecht gemäss Art. 401 OR, in *Ausgewählte Abhandlungen*, S. 429 f.; derselbe, ZBJV III/1975, S. 115; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., S. 50; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band I, S. 205; Engel, *Traité des obligations en droit Suisse*, S. 164; Tercier, *La partie spéciale du Code des obligations*, S. 390 Rz 3016, Reymond, *L'arrêt Feras Anstalt et consorts ca. Vallugano S.A. et l'évolution de la jurisprudence du Tribunal Fédéral sur l'acte fiduciaire*, JdT 1974, S. 599; Jaeger, N 4e zu Art. 197 SchKG; Blum/Pedrazzini, a.a.O., S. 298). In einem Teil des Schrifttums wird demgegenüber postuliert, Art. 401 Abs. 3 OR direkt oder in Analogie ebenfalls auf die dem Treuhänder vom Treugeber überlassenen Sachen und diesen gleichgestellten Vermögenswerte anzuwenden (Gautschi, N 20c zu Art. 401 OR; derselbe, Subrogation und Aussonderung von beweglichem Treuhandvermögen, SJZ 72/1976, S. 317 ff.; Hofstetter, SPR VII/2, S. 102; Weber, Praxis zum Auftragsrecht und zu den besonderen Auftragsarten, S. 111; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, S. 220; Ute Rüede-Bugnion, Fiduziarische Rechtsgeschäfte, die ein Markenrecht zum Gegenstand haben, nach schweizerischem Recht, Diss. Genf 1977, S. 113 ff.; wohl auch Jäggi/Gauch, N 200 und 212 zu Art. 18 OR). Eine Mittellösung vertritt Wiegand, welcher ein Aussonderungsrecht im Bereich der geschäftsführenden Treuhand losgelöst von Art. 401 OR bejaht, für das fiduziarische Sicherungsgeschäft dagegen ablehnt (Fiduziarische Sicherungsgeschäfte, ZBJV 116/1980, S. 565 f.; ihm folgend Kramer, N 120 zu Art. 18 OR; ähnlich auch Reymond, a.a.O., S. 600).

Von der bisherigen Rechtsprechung und der herrschenden Lehre abzuweichen, besteht keine Veranlassung. Der Regelungsgedanke von Art. 401 OR geht dahin, die Wirkungen der indirekten Stellvertretung soweit möglich denjenigen der direkten anzugleichen (BGE 102 II 109 E. 2b; Wälli, a.a.O., S. 101). Die Wirkungen des bloss mittelbaren Rechtserwerbs über den Beauftragten sollen – wie bei der direkten Stellvertretung – möglichst unmittelbar, d.h. so rasch als möglich, beim Auftraggeber eintreten (Heini, a.a.O., S. 191). Auch vom Normzweck her drängt es sich daher auf, Art. 401 Abs. 3 OR seinem Wortlaut gemäss auszulegen und die Ausnahmeregelung auf von Dritten erworbene Sachen und diesen gleichgestellte Vermögenswerte zu

beschränken. Zwar ist zuzugeben, dass die wirtschaftliche Interessenlage hinsichtlich der von Dritten erworbenen Sachen und des ursprünglichen Treuguts weitgehend identisch ist (Jäggi/Gauch, N 200 zu Art. 18 OR), doch reicht dies de lege lata nicht aus, über Wortlaut und Sinn von Art. 401 OR hinaus eine weitere Ausnahme vom Grundsatz des vollen Rechtserwerbs des Fiduziars zu begründen (Merz, a.a.O.).

Das Obergericht hat deshalb kein Bundesrecht verletzt, wenn es dem Kläger die Aussonderung des der Beklagten fiduziarisch übertragenen Patents nach Art. 401 Abs. 3 OR versagt hat.

c) Die Rechtsprechung hat es im weiteren bei ganz aussergewöhnlichen Umständen zugelassen, in der Zwangsvollstreckung von der rechtlichen Zuordnung der Sache abzusehen und auf die wirtschaftlichen Verhältnisse abzustellen (BGE 113 III 31 E. 3 mit Hinweisen). Solche Umstände liegen indessen hier klarerweise nicht vor, so dass die Vorinstanz auch insoweit einen Aussonderungsanspruch des Klägers bundesrechtskonform verneint hat.

## V. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Art. 2, Art. 3 lit. b, Art. 4 lit. a UWG

– «AUSGEKRATZTE FABRIKATIONSNUMMERN»

- *Unlauteren Wettbewerb begeht, wer bei unter Ausnützung fremden Vertragsbruches erworbenen Skis die Fabrikationsnummern auskratzt, obwohl diese Skis paarweise angefertigt worden sind, so dass jeweilen ein Paar optimal aufeinander abgestimmt ist.*
- *Die Auszeichnung eines Discount-Skis mit einem falschen offiziellen und durchgestrichenen Listenpreis ist irreführend.*
- *Commet un acte de concurrence déloyale celui qui gratte un numéro de fabrication de skis acquis grâce à la violation d'un contrat par un tiers, alors que ces skis avaient été appariés au stade de la finition pour leur conférer des qualités optimales.*
- *Il est trompeur d'offrir des skis «discount» en faisant état d'un faux prix officiel barré.*

Massnahmeverfügung Amtsgerichtspräsident Nidau vom 14. November 1991 (mitgeteilt durch RA F. Blum, Genf).

Die Klägerin ist eine bekannte Ski-Fabrikantin, welche ihre Skis im Gegensatz zu anderen paarweise anfertigt (giesst), sie unmittelbar danach mit der Fabrikationsnummer versieht und in den darauffolgenden Stadien des Herstellungsprozesses nicht mehr trennt. Sie vertreibt ihre Produkte mittels einem selektivem Vertriebssystem allein über den Fachhandel. Die Beklagte betreibt einen von der Klägerin nicht belieferten Supermarkt, worin klägerische Skis mit unleserlich gemachten Fabrikationsnummern und unter Verwendung von durchgestrichenen Mondpreisen angeboten werden. Am 11. Oktober 1991 stellte die Klägerin das Gesuch um Erlass eines superprovisorischen Verkaufsverbotes. Dieses wurde am 15. Oktober 1991 einstweilen erlassen und am 14. November 1991 bestätigt.

*Aus der Verfügung des Amtsgerichtes (Formulierung leicht überarbeitet)*

Unlauter und widerrechtlich 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 (Art. 2 UWG). Unlauter handelt insbesondere, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge oder seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder

irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt (Art. 3 lit. b UWG), und wer Abnehmer zum Vertragsbruch verleitet, um selber mit ihnen einen Vertrag abzuschliessen zu können (Art. 4 lit. a UWG).

Die Gesuchsgegnerin gibt zu, dass ein Teil der zum Verkauf angebotenen Skis mit einem falschen offiziellen und durchgestrichenen Verkaufspreis angeboten wurde. Ihre Ausführungen, sie habe sich bei den durchgestrichenen Preisen auf eine überholte Preisliste gestützt, vermögen nicht zu überzeugen, da die Gesuchstellerin glaubhaft ausführt, dass keine ältere Preisliste bezüglich dieser Modelle existiere, und die Gesuchsgegnerin die geltend gemachte Liste nicht zu den Akten gibt. Dieses Verhalten ist unlauter, da dadurch der Kunde über die Preise im Fachgeschäft und damit über die bei einem Kauf bei der Gesuchsgegnerin erzielte Ersparnis getäuscht wird.

Die Gesuchstellerin hat ein sog. selektives Vertriebssystem aufgebaut, nach welchem ein Netz von ausgewählten Händlern besteht, die gegenüber der Gesuchstellerin verpflichtet sind, Skis nur an Endverbraucher zu verkaufen und die festgesetzten Endverkaufspreise strikte einzuhalten. Es steht fest, dass die Gesuchsgegnerin in den Besitz ihrer Skis gekommen ist, weil sich ein Vertragspartner der Gesuchstellerin nicht an die vertraglichen Abmachungen gehalten hat, weshalb die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin vorwirft, sie sei widerrechtlich in ihr selektives Vertriebssystem eingedrungen. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen einer Verleitung zum Vertragsbruch gemäss Art. 4 lit. a UWG und einer blossen Ausnützung eines fremden Vertragsbruchs, die unter die Generalklausel von Art. 2 UWG fällt. Es liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, wonach die Gesuchsgegnerin den Lieferanten der fraglichen Skis zum Vertragsbruch verleitet hätte. Deshalb ist zu prüfen, ob ein blosses Ausnützen fremden Vertragsbruchs allein unlauter ist.

Gemäss BGE 114 II 91 ff. ist die Ausnützung eines fremden Vertragsbruches nur dann unlauter, wenn besondere Umstände sie als Verstoss gegen Treu und Glauben erscheinen lassen. Dieser Entscheid ist zwar in der Literatur teilweise stark kritisiert worden (Dutoit, SAG 1989, S. 111 ff; Baudenbacher, GRUR Int. 1988, S. 933), bei anderen namhaften Autoren fand er aber Zustimmung oder stiess jedenfalls nicht auf Kritik (Bär, ZBJV 126, S. 287 ff; Marbach, Recht 1989, S. 67 ff; Schluop, Festschrift Voyame, S. 241 ff.). Der Entscheid erging zudem noch unter Anwendung des alten UWG, und es ist nicht klar, ob und inwiefern die neuen Bestimmungen des UWG berücksichtigt worden sind, zumal das Bundesgericht am gleichen Tag in zwei nicht publizierten Entscheiden i.S. Jil Sander diese Frage ausdrücklich offengelassen hat. Demgegenüber hat das Bundesgericht in BGE 114 II 99 festgehalten, dass die von Art. 4 lit. a UWG nicht erfassten Handlungen auch nach neuem Recht nicht ohne weiteres als unlauter gelten, sondern nur dann, wenn sich dieses Merkmal aus den besonderen Umständen ergibt. Im vorliegenden summarischen Verfahren rechtfertigt es sich jedenfalls, auf diese publizierte bundesgerichtliche Praxis abzustellen.

Besondere Umstände, welche die Ausnützung eines fremden Vertragsbruches als unlauter erscheinen lassen, können sich insbesondere aus der Art und dem Zweck des Vorgehens ergeben und wären beispielsweise bei Schädigungsabsicht aus blosser Rachsucht oder arglistiger Täuschung anzunehmen, liegen jedoch nicht bereits dann vor, wenn der Dritte durch die Ausnützung fremden Vertragsbruchs lediglich einen wettbewerbsrechtlichen Vorteil erlangen will (BGE 114 II 101,102). Für eine Schä-

digungsabsicht der Gesuchsgegnerin bestehen keine konkreten Anhaltspunkte. Doch können Abänderungen einer Ware, welche deren Qualität oder schutzwürdige Interessen des Herstellers an einer unversehrten Ausstattung der Ware berühren, ebenfalls besondere Umstände darstellen. Die Gesuchstellerin lässt geltend machen, dass Abkratzen und Unleserlich-Machen der Fabrikationsnummern stelle einen solch besonderen Umstand dar, da durch diese Nummern die paarweise Herstellung der Skis, welche ein bekanntes Qualitätsmerkmal ihrer Fabrikation darstelle, gewährleistet sei. Zwar liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, wonach diese Manipulationen durch die Gesuchstellerin (recte wohl: Gesuchsgegnerin) oder eine in ihrem Verantwortungsbereich stehende Person vorgenommen worden wären. Doch kann unlauterer Wettbewerb nicht nur durch schuldhaftes, sondern auch durch bloss objektiv rechtswidriges Verhalten begangen werden (vgl. Alois Troller/Patrick Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechtes, S. 24), und der Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes besteht unabhängig vom Verschulden (BGE 88 II 183). Die beschriebene Manipulation muss zudem von den zuständigen Personen der Gesuchsgegnerin bemerkt worden sein. Da die Gesuchstellerin glaubhaft macht, dass ihre Skis – im Gegensatz zu anderen Produkten – alle paarweise angefertigt werden, so dass jeweilen zwei Skis optimal aufeinander abgestimmt sind, so hat der Kunde, welcher Skis mit ausgekratzten Fabrikationsnummern erwirbt, keine Gewähr dafür, Skis in der von der Gesuchstellerin garantierten Qualität erlangt zu haben. Dieser Umstand kann sich negativ auf den Ruf der Gesuchstellerin auswirken. Deshalb stellt die Manipulation an den Fabrikationsnummern eine Veränderung der Skis dar, welche geeignet ist, schutzwürdige Interessen der Gesuchstellerin zu berühren. Mithin liegt ein erschwerter Umstand vor, welcher das Ausnützen des fremden Vertragsbruches als unlauter erscheinen lässt.

Damit erscheint – jedenfalls bei summarischer Betrachtungsweise – der Vorwurf des unlauteren Verhaltens berechtigt. Dieses Verhalten ist geeignet, die wirtschaftlichen Interessen der Gesuchstellerin zu verletzen und ihre einen nicht leicht wiederzumachenden Nachteil zu verursachen. Deshalb rechtfertigt es sich, die Verfügung vom 15. Oktober 1991 zu bestätigen und das erlassene Verkaufs- und Verfügungsverbot aufrecht zu erhalten.

*Art. 3 lit. h UWG – «SWEEPSTAKE I»*

- *Ob eine Ankündigung unlauter ist, braucht nur abgeklärt zu werden, wenn der Kläger Klagebegehren gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a-c UWG stellt oder seine Forderung aus unerlaubter Handlung ableitet (E.3).*
- *Il faut déterminer si une annonce est déloyale seulement si le demandeur a pris des conclusions suivant l'art. 9 al. 1 lettres a à c LCD ou s'il fonde ses prétentions sur un acte illicite.*

KGer ZG, 3. Abteilung, i.S. X. ca. Kurfürstwaren-Versand AG vom 13. September 1990.

Im Januar/Februar 1989 führte die Beklagte unter dem Titel «Grosses Kurfürst/ Gewinn- und Geschenk-Festival 1989» bzw. «Grand Festival des Prix et des Cadeaux 1989 de Kurfürst» ein Werbegewinnspiel durch. Hierzu versandte sie gemäss Angaben der Beklagten an 665'000 Personen in der ganzen Schweiz eine gefaltete Postkarte, die als «offizielle und definitive Bekanntmachung / Proclamation officielle et définitive» betitelt war und in welcher der Vizedirektor der Beklagten garantierte, dass der Adressat definitiv zu den Gewinnern gehöre und folgendes Ziehungsergebnis veröffentlicht werden könne:

Name:	Preis:	Gewinner eines Preises:
Adressat	25'000.- ?	ja

In der Spalte mit den Namen waren noch vier weitere, möglicherweise fiktive, Namen angeführt, denen als Preis vom Kugelschreiber über CD-Spieler und romantisches Diner bis hin zum Farbfernsehgerät in Aussicht gestellt wurde, wobei in der Spalte «Gewinner eines Preises» zum Teil «Nein» und zum Teil «Ja, schon vergeben» eingesetzt worden war. Zudem wurde mitgeteilt, der Adressat gehöre also definitiv zu den Gewinnern und könne in den nächsten Tagen schon seinen Preis anfordern, da alle Preise, die noch nicht vergeben worden seien, mit den in den nächsten Tagen zugestellten Gewinnunterlagen angefordert werden könnten.

Wenige Tage später erhielten die Adressaten der gefalteten Postkarte von der Beklagten einen Briefumschlag, der eine als «Offizielle Bekanntmachung», bzw. als «Proclamation officielle» überschriebene Mitteilung und einen «Teilnahme/Geschenk-Bestellbon» bzw. «Bon de participation prix et cadeau et de commande» enthielt. Zudem enthielt das Couvert ein wiederum vom Vizedirektor der Beklagten unterzeichnetes Begleitschreiben, welches die Adressaten einlud, noch vor dem 22. Februar 1989 den Preis anzufordern. Diesmal war der Adressat neben acht anderen, möglicherweise fiktiven Gewinnern aufgelistet, wobei neben dem Namen des Adressaten wiederum ein Barpreis von Fr. 25'000.-, gefolgt von einem Fragezeichen, figurierte. Im Gegensatz zur gefalteten Postkarte enthielt die dritte Spalte keinen Hinweis auf die Preiszuteilung, sondern einen solchen über weitere Geschenke. Gemäss Angaben der Beklagten sollen über 70'000 Teilnehmer ihre Gewinnunterlagen angefordert haben, wobei rund die Hälfte gleichzeitig eine Bestellung aufgegeben habe.

Die Klägerin verlangte sofort nach Erhalt der gefalteten Postkarte von der Beklagten schriftlich, ihr den gewonnenen Preis von Fr. 25'000.- auf ihr Bankkonto zu überweisen. Mit Schreiben vom 13. Februar 1989 teilte die Beklagte der Klägerin mit, es handle sich bei der Bekanntmachung lediglich um ein Ziehungsergebnis, aus dem hervorgehe, dass die Klägerin eine der Gewinnerinnen sei und zu den Kandidaten für den Hauptpreis gehöre; das endgültige Ergebnis und damit auch der Hauptgewinner würde jedoch erst nach dem Einsendeschluss bekannt sein. Nachdem die Klägerin den ihr später zugesandten Teilnahme/Geschenk-Bestellbon nicht eingesandt hatte, wurde ihr am 10. April 1989 von der Beklagten mitgeteilt, gemäss der notariellen Ziehungsurkunde sei der Hauptpreis von Fr. 25'000.- nicht auf die Gewinnnummer der Klägerin gefallen.

Am 6. Juli 1989 reichte die Klägerin beim Kantonsgericht des Kantons Zug Klage auf Erfüllung des Schenkungsversprechens und Bezahlung von Fr. 25'000.- ein.



Das Kantonsgericht wies die Klage im wesentlichen mit der Begründung ab, die Klägerin hätte bei der Auslegung der «offiziellen und definitiven Bekanntmachung» der Beklagten erkennen müssen, dass sich diese der Klägerin gegenüber nicht für Fr. 25'000.– habe schenkungsweise fest verpflichten wollen, sondern dass die Mitteilung lediglich als suspensiv bedingtes Schenkungsversprechen bezüglich eines unbestimmten Preises sowie bezüglich der Fr. 25'000.– aufzufassen sei. Hinsichtlich des wettbewerbsrechtlichen Aspektes der Klage gelangte das Kantonsgericht zu folgenden

### *Erwägungen*

3. Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebar, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Unlauter handelt insbesondere, wer den Kunden durch besonders aggressive Verkaufsmethoden in seiner Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt (Art. 3 lit. h UWG). Ein ausdrückliches Verbot besonders aggressiver Werbemethoden enthält das UWG nicht. Das Parlament hatte in der Beratung des Gesetzes diesen Punkt aus der Vorlage des Bundesrates herausgestrichen (amtl. Bulletin NR 1985 835 ff.; amtl. Bulletin SR 1986, 421). Dies bedeutet jedoch nicht, dass aggressive Werbemethoden unbesehen lauter sein müssen. Ein Verbot besonders aggressiver Werbung lässt sich im Einzelfall bereits aus der Generalklausel des Art. 2 UWG herleiten (vgl. David, Reформаuswirkungen des neuen UWG aus der Sicht der Praxis, in: Das UWG auf neuer Grundlage, Bern 1989, S. 102; Schlupe, Die Werbung im revidierten Lauterkeitsrecht, a.a.O., S. 85 f.; Schlupe, Ausgewählte Rechtsfragen des Direct Mail, in: Zum Wirtschaftsrecht, Eine Sammlung von Aufsätzen, Bern 1978, S. 175 f.). Zu den besonders aggressiven Werbemethoden werden mitunter Gewinnspiele oder «sweep stakes» gezählt, wenn diese mehr offen oder versteckt vom Kauf einer Ware abhängig gemacht werden oder generell die Spiellust des Publikums so anheizen, dass der Kaufentschluss nicht mehr überwiegend wegen des sachlichen Interesses an der Ware, sondern wegen der sich bietenden Spielmöglichkeit, d.h. in der Hoffnung gefasst wird, einen der ausgesetzten Preise zu gewinnen (Schlupe, Die Werbung im revidierten Lauterkeitsrecht, a.a.O., S. 88).

Ob die Mitteilung der Beklagten vom 1. Februar 1989 unlauteren Wettbewerb darstellt, braucht jedoch in casu nicht abgeklärt zu werden. Die Klägerin hat weder ein entsprechendes Unterlassungs-, Beseitigungs- oder Feststellungsbegehren im Sinne von Art. 9 Abs. 1 lit. a–c UWG gestellt, noch geht ihre Forderung auf Schadenersatz oder Genugtuung gemäss Art. 9 Abs. 3 UWG.

Art. 2, Art. 3 lit.g UWG – «SWEEPSTAKE II»

- Eine Mitteilung kann, selbst wenn sie bei Auslegung nach dem Vertrauensprinzip keine vertragliche Bindung begründet, dennoch geeignet sei, eine wettbewerbsrechtlich relevante Täuschung oder Irreführung des Erklärungsempfängers zu bewirken (E. 3.4).
- Wer in einem Mailing grosse Gewinnchancen verspricht, obwohl diese nicht existent sind, begeht unlauteren Wettbewerb (E. 3.4).
- Die Anwendung von Art. 3 lit. g UWG entfällt, wenn den Käufern ein bedingungsloses Rückgaberecht eingeräumt wird (E.5).
- Der Versand von Unterlagen für ein Gewinnspiel an 685'000 Empfänger kommt einer öffentlichen Ankündigung gleich (E.8).
- *Même si, en application du principe de la confiance, une déclaration n'a pas pour effet de créer un lien contractuel, cette déclaration peut néanmoins être propre à susciter chez son destinataire une tromperie constitutive d'un acte de concurrence déloyale (cons. 3.4).*
- *Celui qui, dans une prospection publicitaire par voie postale, promet de grandes chances de gain, en réalité inexistantes, commet un acte de concurrence déloyale (cons. 3.4).*
- *L'article 3 lettre g LCD n'est pas applicable lorsque les acheteurs peuvent inconditionnellement restituer la marchandise (cons. 5).*
- *L'envoi de documents pour un jeu-concours à 685'000 destinataires équivaut à une annonce publique (cons. 8).*

Urteil KGer ZG, 3. Abteilung, vom 17. März 1992 i.S. Fédération Romande des consommatrices (FRC) und Konsumentinnenforum der deutschen Schweiz ca. Kurfürstwaren-Versand AG.

Die im Sachverhalt zum Urteil «SWEEPSTAKE I» hiervor erwähnten Unterlagen waren auch an einen in Pully domizilierten Adressaten versandt worden. Am 10. Mai 1989 erhoben zwei regionale Konsumentenschutz-Organisationen Klage auf Feststellung der Widerrechtlichkeit der Verletzung der Konsumenteninteressen durch die erwähnte Werbung und auf Veröffentlichung des Urteils im Amtsblatt des Kantons Zug sowie in den je zwei auflagenstärksten Tageszeitungen der drei Sprachregionen.

*Das Kantonsgericht hat hierzu erwogen*

1. Die Kläger sind Organisationen von sprachregionalen Bedeutung, die sich statutengemäss dem Konsumentenschutz widmen. Gestützt auf Art. 10 Abs. 2 lit. b UWG sind sie daher zur vorliegenden Klage legitimiert.

3. Die Kläger machen geltend, das Gewinnspiel der Beklagten sei irreführend und unlauter, da die Beklagte beim Adressaten den Eindruck erwecke, er sei der

Hauptgewinner. Zudem wisse die Beklagte, dass nicht alle Nummern gewinnen, bevor sie den Empfängern – und zwar allen – mitteile, sie hätten gewonnen.

3.1 Zur Begründung stützen sich die Kläger zunächst auf Art. 3 lit. b UWG, wonach insbesondere unlauter handelt, wer u.a. über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge oder seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht. Art. 3 lit. b UWG bezieht sich mithin auf Werbung, in welcher ein Anbieter im Zusammenhang mit den von ihm vertriebenen Produkten oder erbrachten Dienstleistungen irreführende oder täuschende Angaben macht. Von dieser Bestimmung nicht erfasst sind dagegen Angaben über eine Werbemassnahme als solche, im vorliegenden Fall Aussagen über die Bedingungen, die Preise oder Gewinnchancen in einem Werbegewinnspiel (vgl. Anne-Catherine Imhoff-Scheier, *La validité des jeux-concours publicitaires*, ZSR 1985, 1. Halbband, S. 51). Da in casu nicht Angaben über die Produkte, die Person oder Geschäftsverhältnisse der Beklagten zu beurteilen sind, sondern einzig die Art der Präsentation des Werbegewinnspiels, findet Art. 3 lit. b UWG hier keine Anwendung.

3.2 Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebahren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Die Generalklausel des UWG ist in Fällen anwendbar, die sich keinem Sondertatbestand zuordnen lassen (Botschaft vom 18. Mai 1983 zum UWG, Ziff. 152.1, S. 34; Baudenbacher, *Schwerpunkte der schweizerischen UWG-Reform*, in: *Das UWG auf neuer Grundlage*, Bern 1989, S. 34). Nach Auffassung des Gesetzgebers soll die Generalklausel in diesem Bereich stärker als bis anhin eine Grundlage für die Entscheidung von Fällen abgeben. Kernstück der Generalklausel bildet auch in dem seit dem 1. März 1988 geltenden neuen Recht der Grundsatz von Treu und Glauben. Gegen diesen Grundsatz verstossen sowohl Verletzungen der Geschäftsmoral wie auch Verhaltensweisen, die allgemein gegen die Funktionsregeln des Wettbewerbs verstossen bzw. das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflussen (vgl. Botschaft 152.1, S. 134 f.).

3.3 Nach herrschender Lehre zu aUWG Art. 1 galten Werbegewinnspiele grundsätzlich nicht als unlauter (Christian Klein, *Die Ausnützung des Spieltriebes durch Veranstaltungen der Wirtschaftswerbung und ihre Zulässigkeit nach schweizerischem Recht*, Diss. Zürich 1970, S. 126; von Büren, *Kommentar zum Wettbewerbsgesetz*, 1957, N 6 zur Generalklausel; Schluep, *Die Werbung im revidierten Lauterkeitsrecht*, in: *Das UWG auf neuer Grundlage*, Bern 1989, S. 86; Imhoff-Scheier, a.a.O., S. 49; Baumbach/Hefermehl, *Wettbewerbsrecht*, München, 16. Aufl., N 147 zu § 1 UWG). An diesem Grundsatz ist auch unter dem neuen Recht festzuhalten. Gestützt auf die Generalklausel in Art. 2 UWG ist es daher grundsätzlich erlaubt, in der Werbung an den Spieltrieb des Publikums zu appellieren und durch Inaussichtstellen und Gewähren von Vorteilen zu werben (vgl. Klein, a.a.O., S. 128). Erst wenn im Einzelfall bestimmte Unlauterkeitsmerkmale hinzutreten, kann dies zur Wider-

rechtlichkeit der Veranstaltung führen (vgl. Imhoff-Scheier, a.a.O., S. 51; Klein, a.a.O., S. 136; Baumbach/Hefermehl, a.a.O., N 142 zu § 1 UWG). Dabei ist zu beachten, dass grundsätzlich der Gesamtcharakter einer Handlung für deren wettbewerbliche Beurteilung massgebend ist. Deshalb kann zuweilen ein einziges bedenkliches Moment nicht ausreichen, um ein ganzes Spiel als unlauter erscheinen zu lassen, während das Zusammenwirken mehrerer solcher Elemente im konkreten Fall die Unlauterkeit zu bewirken vermag. Umgekehrt reicht nach den konkreten Umständen oft ein einziges wettbewerbsrechtlich fragwürdiges Element einer Veranstaltung aus, um die ganze Veranstaltung unzulässig zu machen (Klein, a.a.O., S. 136; vgl. Baumbach/Hefermehl, a.a.O., N 106 zur Einleitung UWG).

3.3 Zu den obgenannten Unlauterkeitsmerkmalen gehören u.a. die Täuschung und Irreführung des Publikums. Die Grundsätze der Wahrheit und Klarheit der Werbung verlangen, dass allen Teilnehmern eines Gewinnspiels die Teilnahme- und Gewinnbedingungen genau bekanntgegeben werden. Der Teilnehmer sollte sich insbesondere über seine Gewinnchancen eine Vorstellung machen können (David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 1988, Rz 79). Unlauter ist die Veranstaltung daher, wenn dem Publikum grosse Gewinnchancen versprochen werden, die in Wirklichkeit klein oder gar nicht vorhanden sind (Imhoff-Scheier, a.a.O., S. 53; Klein, a.a.O., S. 163; vgl. Baumbach/Hefermehl, a.a.O., N 152 f. zu § 1 UWG). Jedoch kann nicht verlangt werden, dass die Teilnehmer eine zahlenmässige Vorstellung über die Höhe ihrer Gewinnchancen haben; in der diesbezüglichen Ungewissheit liegt keine Irreführung (Klein, a.a.O., S. 164). Die Irreführung über Gewinnchancen und Teilnahmebedingungen ist wettbewerbsrechtlich besonders bedenklich, wenn sie geeignet ist, den Kaufentschluss des Teilnehmers zu beeinflussen (Klein, a.a.O., S. 163).

3.4 Die Kläger erheben den Vorwurf, die Beklagte erwecke mit ihren Wettbewerbsunterlagen beim Empfänger den Eindruck, er sei bereits Gewinner eines Hauptpreises. Dieser Eindruck entstehe beim Studium der Karte, namentlich der Seite mit der «PROCLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITIVE», und werde durch die «PROCLAMATION OFFICIELLE» bestätigt. Demgegenüber vertritt die Beklagte die Auffassung, aus der Karte gehe unmissverständlich hervor, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Gewinnbestätigung, sondern lediglich um die Ankündigung des Gewinnspiels handle. Diese Auffassung habe auch das Kantonsgericht Zug in seinem Urteil vom 13. September 1990 vertreten.

Im erwähnten Zivilprozess befasste sich das Kantonsgericht bereits einmal mit dem Gewinnspiel der Beklagten. Im Unterschied zum vorliegenden Verfahren war dort einzig die Frage zu klären, ob die Karte ein bedingungsloses Schenkungsversprechen der Beklagten über Fr. 25'000.– zugunsten einer bestimmten Empfängerin darstellte. Das Gericht verneinte die Frage im wesentlichen mit der Begründung, dass die Empfängerin bei der Auslegung der Mitteilung der Beklagten nach Vertrauensprinzip hätte erkennen müssen, dass sich die Beklagte ihr gegenüber nicht für Fr. 25'000.– habe schenkungsweise fest verpflichten wollen, sondern dass die Mitteilung lediglich als suspensiv bedingtes Schenkungsversprechen bezüglich eines unbestimmten Preises sowie bezüglich der Fr. 25'000.– aufzufassen sei (vgl. Urteil «Sweepstake I»).

Demgegenüber ist im vorliegenden Verfahren nun nicht nach vertragsrechtlichen, sondern nach wettbewerbsrechtlichen Kriterien zu prüfen, ob die Beklagte zunächst mit der Karte den Empfänger über seine Gewinnchancen täuscht oder irreführt. Dabei ist nicht entscheidend, ob tatsächlich Täuschungen vorkommen, sondern es kommt auf die Täuschungseignung an (Klein, a.a.O., S. 161). Betrifft die Irreführung den Geschäftsinhaber, dessen Ware, Werke und Leistungen sowie andere Merkmale gemäss Art. 3 lit. b UWG, so genügt es, wenn bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit, wie sie im betreffenden Kreise üblich ist, ein nicht ganz unerheblicher Teil des Publikums irreführt werden kann. Ob das zutrifft, hängt nicht davon ab, wie der aufmerksame, misstrauische oder überlegende Leser die Angaben versteht (vgl. BGE 88 II 55). Bei einer Mitteilung, die als Gewinnzusage über Fr. 25'000.– verstanden werden könnte, dürften dagegen an die Aufmerksamkeit der Empfänger grundsätzlich etwas höhere Anforderungen gestellt werden (vgl. Klein, a.a.O., S. 161). Die Anwendung dieser Grundsätze auf die rot umrandete «PROCLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITIVE» führt zum Schluss, dass diese Bekanntmachung – zumindest isoliert betrachtet – dem Adressaten den Eindruck vermittelt, er sei definitiver Gewinner des Hauptpreises von Fr. 25'000.– und müsse nun nur noch die in Aussicht gestellten Gewinnunterlagen der Beklagten zurücksenden.

In der tabellarischen Darstellung der Bekanntmachung erscheint der Name des Empfängers eindeutig auf der gleichen Zeile mit dem Preis von Fr. 25'000.– und dem Wort «OUI». Das Fragezeichen hinter dem Betrag von Fr. 25'000.– ist entgegen der Auffassung der Beklagten, von einem durchschnittlichen Adressaten nicht als Einschränkung zu verstehen. Vielmehr wird mit der Antwort «OUI» in der dritten Kolonne die mittels Fragezeichen aufgeworfene Frage, ob Fred Bezancon einen Preis von Fr. 25'000.– gewonnen habe, sogleich positiv beantwortet. Dass in der Überschrift in der dritten Kolonne «GAGNANT D'UN PRIX» lediglich der unbestimmte Artikel verwendet wird, führt ebenfalls zu keinem anderen Auslegungsergebnis. Auch die übrigen Formulierungen der Beklagten in der Bekanntmachung lassen auf eine definitive Gewinnzusage schliessen. So bezeichnet die Beklagte die Bekanntmachung als offiziell und definitiv. Der Vizedirektor gibt eine Garantie ab, das Ziehungsergebnis sei notariell bestätigt und Monsieur Bezencon gehöre also definitiv zu den Gewinnern. Die Bezeichnung «OUI, DEJA REMIS» in der dritten Kolonne in der Bekanntmachung bestätigt diesen Eindruck ebenfalls. Daraus wird der durchschnittliche Empfänger einzig entnehmen, dass die erwähnten Personen ihren Preis bereits erhalten haben. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass die «PROCLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITIVE» bei isolierter Betrachtung eine Täuschung der Empfänger über deren Gewinnchancen darstellt. Da für die wettbewerbsrechtliche Beurteilung einer Handlung der Gesamtcharakter massgebend ist, bleibt zu prüfen, ob die «PROCLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITIVE» auch unter Berücksichtigung der weiteren, auf der Karte enthaltenen Informationen die Empfänger über ihre Gewinnchancen täuscht.

Das Kantonsgericht hat in seinem Urteil vom 13. September 1990 fetgehalten, dass der Empfänger die Karte aufgrund der weiteren Mitteilungen sowie der reklamehaften Aufmachung nach Treu und Glauben nicht als unbedingtes Schenkungsverprechen über Fr. 25'000.– habe auffassen dürfen. Namentlich habe der Empfän-

ger erkennen müssen, dass die Beklagte ihn lediglich zur Teilnahme am Gewinnspiel habe veranlassen wollen.

Diese vertragsrechtliche Betrachtungsweise kann jedoch nicht unbesehen für die wettbewerbsrechtliche Beurteilung übernommen werden. Eine Mitteilung kann, selbst wenn sie bei Auslegung nach dem Vertrauensprinzip keine vertragliche Bindung begründet, dennoch geeignet sein, eine wettbewerbsrechtlich relevante Täuschung oder Irreführung des Erklärungsempfängers zu bewirken. Dies trifft auf den vorliegenden Fall zu. Der mit der «PROCLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITIVE» erweckte Anschein, der Empfänger der Karte KB 5 sei Gewinner des Hauptpreises, wird durch die auf dem Rest der Karte enthaltenen Erklärungen nicht vollends beseitigt. Der mit «APPEL URGENT» überschriebene Teil der Karte enthält im wesentlichen folgende Mitteilung: «De nombreux prix, notamment fr. 25'000.– peuvent encore être gagnés. Vous recevrez sous peu votre première et en même temps dernière chance de réclamer votre prix.»

Damit wird dem Empfänger zwar klar, dass er warten muss, bis ihm in Kürze die Gelegenheit gegeben wird, seinen Preis anzufordern. Der beim Studium der «PROCLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITIVE» gewonnene Eindruck, dass er Gewinner des Hauptpreises ist, entfällt jedoch nicht. Unzutreffend ist dagegen die Auffassung der Kläger, bereits der «APPEL URGENT» täusche den Empfänger; für sich betrachtet besitzt dieser Teil der Karte keine Täuschungseignung. Diese kommt ihm erst im Zusammenhang mit der «PROCLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITIVE» zu. Das Gleiche gilt für die Rückseite der Karte, auf der, von Tausendernoten eingerahmt, ein Briefträger abgebildet ist. Auch daraus entnimmt der Empfänger, dass er in wenigen Tagen seine Teilnahmeunterlagen erhalte und er dann sofort reagieren solle.

Die neben dem Bild des Briefträgers aufgeworfene Frage, ob dieser mit Fr. 25'000.– an der Türe klinge, vermag beim Empfänger immerhin gewisse Zweifel am Gewinn aufkommen lassen. Die in der «PROCLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITIVE» enthaltene Täuschungseignung bleibt jedoch erhalten. Selbst wenn die Täuschungseignung verneint würde, so bleibt es für den Empfänger doch zumindest unklar, ob er aufgrund dieser Mitteilung als Gewinner des Hauptpreises bereits feststeht oder nicht. Darin liegt eine Verletzung des Gebotes der Klarheit in der Werbung und somit eine unlautere Irreführung des Adressaten.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Beklagte mit der Karte und insbesondere mit der «PROCLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITIVE» die Empfänger über deren Gewinnchancen täuscht oder zumindest irreführt. Die unter dem Titel «PROCLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITIVE» enthaltenen Aussagen sind daher unlauter im Sinne von Art. 2 UWG.

3.5 Die Kläger erachten auch die Bestandteile der zweiten Zusendung der Beklagten, namentlich die «PROCLAMATION OFFICIELLE» als irreführend und damit als unlauter.

Zunächst ist festzuhalten, dass die einzelnen Unterlagen dieses Mailings nicht voneinander losgelöst betrachtet werden können. Zudem sind sie auf dem Hintergrund der den Adressaten zuvor zugesandten Postkarte zu sehen. Die Kläger stellen sich auf den Standpunkt, die «PROCLAMATION OFFICIELLE» bestätige den mit

der Postkarte erweckten Eindruck, der betreffende Empfänger sei der Hauptgewinner. Demgegenüber führt die Beklagte aus, der Empfänger dieses Dokuments könne höchstens erwarten, dass eine dieser aufgelisteten Personen auch der Hauptgewinner des Gewinnspiels sei.

Entgegen der Formulierung der Beklagten darf der Empfänger der «PROCLAMATION OFFICIELLE» nicht nur höchstens, sondern ganz sicher erwarten, dass eine der aufgelisteten neun Personen Hauptgewinner ist, da dies von der Beklagten ausdrücklich und unter Hinweis auf eine notarielle Bestätigung festgehalten wird. Der mit der Karte geweckte Eindruck, der Empfänger selbst sei Gewinner des Hauptpreises, wird mit dieser Zusendung jedoch nicht aufrechterhalten. Zwar erscheint in der tabellarischen Darstellung der Name des Empfängers wie bereits auf der Karte auf der gleichen Zeile wie der Preis von Fr. 25'000.–, und wiederum steht hinter diesem Betrag auch ein Fragezeichen. Im Gegensatz zur Karte wird die damit aufgeworfene Frage hier jedoch offengelassen, da die dritte Kolonne von Geschenken handelt und keine Antwort bereithält. Selbst auf dem Hintergrund der Karte wird daher dem Durchschnittsempfänger nach der Betrachtung der «PROCLAMATION OFFICIELLE» die allfällige Gewissheit genommen, er sei der Gewinner des Hauptpreises. Die «PROCLAMATION OFFICIELLE» ist jedoch geeignet, die Adressaten über deren Gewinnchancen irrezuführen. Gemäss Bekanntmachung der Beklagten gehört der Empfänger zu einer Gruppe von neun Personen, unter denen sich auch der Hauptgewinner befindet. Aufgrund dieser Mitteilung kann der Durchschnittsadressat den unzutreffenden Eindruck gewinnen, seine Gewinnchancen betrügen  $1/9$  oder gar  $1/7$ , letzteres da die zuunterst genannten Adolf Kunz und Julia Pfister offenbar bereits einen anderen Preis erhalten haben. Mit dem farblich hervorgehobenen Hinweis «VOICI LES NOMS DE 9 GAGNANTS» auf dem Couvert und insbesondere der darunterstehenden Ankündigung, wonach sich unter diesen auch der Gewinner der Fr. 25'000.– befinde («Parmi eux se trouve également le gagnant du premier prix d'une valeur de fr. 25'000.–»), bekräftigt die Beklagte diesen Eindruck. Die gleichen Formulierungen tauchen sodann in dem von B. Elchlepp unterzeichneten Schreiben auf. Die Unlauterkeit der Ankündigung der Beklagten liegt darin, dass sie dem Empfänger des im Couvert versandten Mailings grosse Gewinnchancen verspricht, obwohl diese, wie noch zu zeigen ist, nicht existent sind. Zusammenfassend ergibt sich, dass die «PROCLAMATION OFFICIELLE» zusammen mit dem Schreiben und dem Couvert die Adressaten über deren Gewinnchancen bezüglich des Hauptpreises von Fr. 25'000.– täuscht und daher unlauter im Sinne von Art. 2 UWG ist. Die Unlauterkeit läge im übrigen auch dann vor, wenn nicht eine Täuschung, sondern nur eine Irreführung über die Gewinnchancen anzunehmen wäre. Die durch die Zusendung der «Proclamation officielle et definitive» hervorgerufene Irreführung wird durch diese Dokumente bekräftigt.

3.6 Die Kläger verlangen im weiteren die Feststellung, dass die Verkaufsmethode der Beklagten mit dem Gewinnspiel, insbesondere das durch die Beklagte praktizierte Sweepstake-Verfahren, unlauter sei. Das Sweepstake-Prinzip bedinge, dass die Auslosung der gewinnberechtigten Nummern vor dem Versand der Teilnahmeunterlagen erfolge. Das bedeute, dass die Beklagte wisse, dass nicht alle Nummern gewinnen, bevor sie allen Empfängern mitteile, sie hätten gewonnen. Demgegenüber

führt die Beklagte aus, die Behauptung, dass nicht alle Einsender der Teilnahmeunterlagen gewinnberechtigt seien, sei unrichtig. Alle Einsender, die nicht zu den Gewinnern der Hauptpreise gehörten, hätten den bereits in der ersten Ankündigung genannten eleganten Kugelschreiber als Trostpreis erhalten. Aus prozessualer Sicht sei festzuhalten, dass sich das zivilprozessuale Klagebegehren nur auf einen individualisierten, genau umschriebenen Sachverhalt beziehen könne. Deshalb gebiete auch die bundesgerichtliche Rechtsprechung, dass die als unlauter erachteten Handlungen genau zu bezeichnen seien, auch wenn dies eine weitläufige Aufzählung oder umständliche Umschreibung erfordere. Ein allgemeines Verbot des Sweepstake-Prinzipes, welches notabene vollumfänglich den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen des Lotterieggesetzes entspreche, könne daher von vornherein nicht Gegenstand dieses Prozesses sein.

Der Beklagten ist darin beizupflichten, dass im vorliegenden Verfahren kein allgemeines Verbot des Sweepstake-Prinzipes ausgesprochen werden könnte. Das Gericht hat lediglich über die Frage zu befinden, ob im konkreten Fall die Anwendung des Sweepstake-Prinzips im Rahmen des Gewinnspiels der Beklagten unlauter war bzw. zur Unlauterkeit des genannten Gewinnspiels führte. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist das Rechtsbegehren der Klägerin diesbezüglich jedoch hinreichend individualisiert.

3.6.1 Bei dem von der Beklagten angewandten Sweepstake-Verfahren wurden die gewinnberechtigten Nummern vor der Zustellung der Teilnahmeunterlagen ausgelost. Bereits vor dem Versand des ersten Mailings stand daher fest, welchen acht Personen ein Hauptpreis zugelost worden war. Ebenso stand fest, dass alle übrigen Adressaten einen Kugelschreiber als Trostpreis erhalten würden, sofern sie ihre Teilnahmeunterlagen einsenden würden. Dies ermöglichte es der Beklagten, sämtliche Empfänger der Unterlagen als «Gewinner» anzusprechen. Die Namen der Hauptgewinner – darunter der Gewinner von Fr. 25'000.– – waren einzig der Beklagten («la direction des jeux») und dem zugezogenen Notar bekannt.

3.6.2 Wie bereits ausgeführt, handelte die Beklagte unlauter, indem sie bei Nichtgewinnern den Eindruck erweckte, diese hätten den Hauptpreis gewonnen, oder indem sie ihnen zumindest grosse Gewinnchancen vorgetäuscht hat. Der Umstand, dass die Beklagte aufgrund der vorgängigen Auslosung bereits wusste, wer die Gewinnerin des Hauptpreises von Fr. 25'000.– war, lässt ihr Vorgehen in verstärktem Mass als unlauter erscheinen. Nebst der Karte und der «PROCLAMATION OFFICIELLE» kommt die Unlauterkeit insbesondere im Begleitschreiben zum Ausdruck, in welchem die Beklagte u.a. folgendes mitteilte: «Imaginez donc que vous soyez le gagnant du prix principal! Ceci est tout à fait possible.»

Diese Aussage erfolgte, abgesehen von der entsprechenden Mitteilung an die tatsächliche Gewinnerin, wider besseres Wissen der Beklagten, denn zu diesem Zeitpunkt war es für jeden Adressaten (ausser der Gewinnerin) bereits ausgeschlossen, den Hauptpreis zu gewinnen. Anders wäre die Situation zu beurteilen, wenn die Auslosung zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden hätte; in diesem Fall hätte für jeden Adressaten tatsächlich eine Gewinnchance bestanden, wenn auch eine sehr geringe.



3.6.3 Die Unlauterkeit des Vorgehens der Beklagten ergibt sich im übrigen auch aus dem Grundsatz Nr. 3.11 der Schweizerischen Kommission für die Unlauterkeit in der Werbung (nachfolgend «Grundsatz Nr. 3.11» genannt), dessen Ergänzung per 9. Mai 1990 wie folgt lautet:

«Es ist unlauter, im Rahmen eines Werbegewinnspiels mit Vorab-Verlosung (Sweepstake) namentlich aufgeführten Personen ausgesetzte Gewinne in Aussicht zu stellen, sofern der Veranstalter weiss oder wissen könnte, dass den genannten Personen die erwähnten Gewinne nicht zugeteilt worden sind. Die Gewinnzuteilung durch technische Vorrichtungen oder beauftragte Dritte ist dem Wissen des Veranstalters anzurechnen.»

Die Schweizerische Kommission für die Lauterkeit in der Werbung ist das ausführende Organ einer gleichnamigen Stiftung, der alle bedeutenden Organisationen der schweizerischen Werbewirtschaft angehören. Die von ihr entwickelten Grundsätze verstehen sich als Verhaltenskodex für die Werbebranche und berücksichtigen die schweizerische Gesetzgebung und Rechtsprechung (vgl. Grundsätze der Schweizerischen Kommission für die Lauterkeit in der Werbung, Zürich 1989, mit Ergänzung per 9. Mai 1990, S. 2). Zwar ist eine Wettbewerbshandlung nicht schon deshalb unlauter, weil sie gegen Anordnungen oder Richtlinien von Verbänden, Berufsvertretungen, Vereinen oder sonstigen Organisationen verstösst. Die Anordnungen von Verbänden sind höchstens als Indizien für eine bestehende Standesauffassung zu werten. Wenn somit Anordnungen für den Richter nicht bindend sind, so bedeutet das jedoch nicht, dass er sie nicht beachten soll. Im Gegenteil muss sich der Richter auch dieser wichtigen Erkenntnisquelle bedienen (Baumbach/Hefermehl, a.a.O., N 132 zur Einleitung UWG). Diese Auffassung vertrat offensichtlich auch der Bundesrat, als er bei der Revision des UWG die Erwartung äusserte, eine damals im Entwurf vorliegende Selbstordnung des Wettbewerbs im Lebensmittelhandel (Charta des freien Wettbewerbs) werde Anhaltspunkte für die Auslegung des Gesetzes liefern und einen positiven Einfluss auf die Rechtsprechung ausüben (Botschaft, S. 7, Ziff. 11 b). Es rechtfertigt sich daher, auch die Grundsätze der Schweizerischen Kommission für die Lauterkeit in der Werbung für die Auslegung der Generalklausel des UWG heranzuziehen.

Die Beklagte spricht dem zitierten Grundsatz Nr. 3.11 jede Bedeutung für das vorliegende Verfahren ab, da er vom 9. Mai 1990 stamme und für das vorliegende Gewinnspiel der Stand 1989 massgebend sei. Dabei verkennt die Beklagte jedoch, dass der Grundsatz nicht im Rahmen eines nichtstaatlichen Beschwerdeverfahrens vor der Lauterkeitskommission, bei welchem allenfalls ein Rückwirkungsverbot zu berücksichtigen wäre, sondern lediglich als Auslegungshilfe im vorliegenden Prozess angerufen und herangezogen wird.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass das Gewinnspiel der Beklagten unlauter ist, da diese den Adressaten ihrer Unterlagen einen Gewinn in Aussicht stellte, obwohl sie aufgrund der zuvor durchgeführten Auslosung wusste, dass diesen Personen der Preis nicht zugelost worden war.

4. Die Kläger machen im weiteren geltend, das Gewinnspiel der Beklagten sei unlauter, da die Beklagte damit auf die Teilnehmer einen psychologischen Kauf-

zwang ausübe und diese in ihrer Entscheidungsfähigkeit beeinträchtige. Die Kläger berufen sich zunächst auf Art. 3 lit. h UWG, wonach insbesondere unlauter handelt, wer den Kunden durch besonders aggressive Verkaufsmethoden in seiner Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt.

4.1 Nach Auffassung der Beklagten ist Art. 3 lit. h UWG schon deshalb nicht anwendbar, da ihr Gewinnspiel nicht als Verkaufs-, sondern als Werbemethode zu qualifizieren sei.

Die Unterscheidung zwischen Verkaufs- und Werbemethode ist insofern von Bedeutung, als Art. 3 lit. h UWG kein Verbot besonders aggressiver Werbemethoden enthält. Das Parlament hat in der Beratung des Gesetzes diesen Punkt aus der Vorlage des Bundesrates herausgestrichen (amtl. Bulletin NR 1985 835 ff.; amtl. Bulletin SR 1986. 421). Das Gesetz sagt nichts darüber, was unter einer Verkaufsmethode zu verstehen ist. Aus den Materialien zum UWG ergibt sich jedoch, dass der Gesetzgeber mit diesem Begriff vor allem Veranstaltungen wie Haustürverkäufe, Werbefahrten oder Partyverkäufe avisierte. Nach der Ausklammerung der Werbemethoden sollte zudem die Bestimmung von Art. 3 lit. h nur eine sehr begrenzte Tragweite haben (amtl. Bulletin NR 1985, 836). Dementsprechend betrachtet die Lehre Gewinnspiele wie das vorliegende als Werbemethode und nicht als Verkaufsmethode im Sinne von Art. 3 lit. h UWG (David, Reformauswirkungen des neuen UWG aus der Sicht der Praxis, in: Das UWG auf neuer Grundlage, Bern 1989, S. 202; Schlupe, a.a.O., S. 85 f.). Mithin ist auch das Gewinnspiel der Beklagten nicht als Verkaufsmethode im Sinne des Gesetzes zu qualifizieren, auch wenn dieses offensichtlich mit dem Vertrieb von Produkten in engem Zusammenhang steht.

Die Ausklammerung der Werbemethoden aus Art. 3 lit. h UWG bedeutet jedoch nicht, dass aggressive Werbemethoden unbesehen lauter sein müssen. Ein Verbot besonders aggressiver Werbung lässt sich im Einzelfall bereits aus der Generalklausel des Art. 2 UWG herleiten (vgl. David, Reformauswirkungen, a.a.O., S. 102; Schlupe, a.a.O., S. 85 f.; Baudenbacher, a.a.O., S. 35). Diesfalls bedarf es jedoch einer besonderen Aggressivität in ausserordentlichem Masse (Baudenbacher, a.a.O., S. 35).

4.2 Gemäss Art. 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend die Lotterien und die gewerbmässigen Wetten ist es unzulässig, die Teilnahme an einem Werbegewinnspiel vom Abschluss eines Kaufvertrages abhängig zu machen. Im vorliegenden Fall ist jedoch unbestritten, dass die Teilnahme am Gewinnspiel der Beklagten auch ohne gleichzeitige Warenbestellung tatsächlich möglich war.

Als unlauter im Sinne der Generalklausel des UWG gelten aber auch Gewinnspiele, bei denen der Veranstalter die Teilnehmer einem psychologischen Kaufzwang aussetzt. Unter psychologischem Kaufzwang steht der Teilnehmer, der sich nicht wegen der Qualität oder dem Preis der Ware zum Kauf entschliesst, sondern aus einer vom Veranstalter geschaffenen Zwangslage heraus, letztlich um den in Aussicht gestellten Preis zu gewinnen (vgl. Schlupe, a.a.O., S. 88; Imhoff-Scheier, a.a.O., S. 56; Klein, a.a.O., S. 155). Da, wie bereits ausgeführt, nur eine besondere Aggressivität in ausserordentlichem Masse zur Unlauterkeit führt, stellt noch nicht jede psychologische Beeinflussung einen psychologischen Kaufzwang dar. Der auf

den Käufer ausgeübte Druck muss vielmehr so stark sein, dass dieser in eine psychologische Zwangslage gerät und sich einem Geschäftsabschluss nur noch schwer entziehen kann (Baumbach/Hefermehl, a.a.O., N 157 zu § 1 UWG). Ein unlauterer psychologischer Kaufzwang ist namentlich dort denkbar, wo eine direkte Berührung zwischen Teilnehmer und Veranstalter stattfindet, so z.B. wenn die Teilnehmer ins Geschäftslokal des Veranstalters gelockt werden, um Spielunterlagen abzuholen. Kommt es hingegen nicht zu einem solchen direkten Kontakt, liegt in der Regel kein psychologischer Kaufzwang vor (vgl. Klein, a.a.O., S. 155 ff.; Schlupe, a.a.O., S. 88; Imhoff-Scheier, a.a.O., S. 57; Baumbach/Hefermehl, a.a.O., N 158 f. zu § 1 UWG).

Die Kläger sehen einen psychologischen Kaufzwang darin, dass die Teilnehmer überzeugt gewesen seien, gewonnen zu haben, und daher aus einem Gefühl der Dankbarkeit bei der Beklagten Ware bestellten. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Es ist zwar denkbar, dass Personen bei der Beklagten Ware bestellten, weil sie glaubten, sie hätten beim Gewinnspiel gewonnen, und sich erkenntlich zeigen wollten. Diese Teilnehmer befanden sich diesfalls aber nicht in einer Zwangslage, welche die Intensität eines psychologischen Kaufzwanges erreicht.

4.3 Die Kläger machen sodann geltend, die Beklagte beeinträchtige die Entscheidungsfreiheit der Adressaten, indem sie den Eindruck erwecke, die Gewinnchancen seien bei einer Bestellung grösser. Dieser Eindruck entstehe aufgrund mehrerer Abschnitte der Gewinnspiel-Unterlagen:

Die Beklagte fordere die Adressaten wiederholt auf, schnell zu machen, da die Preisvergabe schon voll im Gange sei («de faire vite, car la remise des prix bat déjà son plein»). Diese Formulierung lasse nur den Schluss zu, dass diejenigen, die nicht schnell machten, bei der Preisvergabe möglicherweise schon nicht mehr dabei sein würden. In der «Communication importante» werde mit der Aufforderung, schnell zu machen, der Hinweis verbunden, «il serait alors vraiment dommage de laisser échapper les fr. 25'000.– simplement parce que vous auriez oublié de renvoyer votre bon de commande». Auf der «PROCLAMATION OFFICIELLE» würden Preise und Geschenke miteinander vermischt; Geschenke erhalte aber nur, wer etwas bestelle. Auf und mit dem Antwortumschlag werde eine klare Trennung von Bestellern und Nichtbestellern gemacht. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolge auf dem Bestellschein, der «BON DE PARTICIPATION "PRIX ET CADEAUX" ET DE COMMANDE» heisse. Aus dem Bestellschein werde nicht ersichtlich, dass die Frage der Bestellung keinerlei Einfluss auf die Gewinnchancen habe, was auch einen Verstoss gegen den Grundsatz Nr. 3.11 bedeute.

4.3.1 Bei der Frage, ob die Beklagte bei den Teilnehmern am Gewinnspiel den Eindruck erwecke, bei einer Bestellung seien die Gewinnchancen grösser, und die Teilnehmer dadurch in ihrer Entscheidungsfreiheit beschränkt, ist von der Merkfähigkeit des durchschnittlichen Publikums auszugehen (vgl. BGE 99 IV 29). Da – wie bereits erwähnt – die Generalklausel Art. 2 UWG nur Werbemethoden ausserordentlich hoher Aggressivität erfasst, sind nur besonders starke Eingriffe in die Entscheidungsfreiheit als unlauter zu qualifizieren. Einen solchen Eingriff enthalten die Unterlagen zum Gewinnspiel der Beklagten jedoch nicht. Es trifft zwar zu, dass die Beklagte mit der Ausgestaltung des «BON DE PARTICIPATION "PRIX ET CA-

DEAUX" ET DE COMMANDE» offensichtlich bezweckt, die Teilnehmer zu einer Bestellung zu bewegen. So muss der Adressat, der nicht bestellen und nur am Wettbewerb teilnehmen will, das Formular verwenden, das gleichzeitig als Bestellschein dient. Die Formulierung «Oui, je réclame le prix que j'ai gagné et désire par la même occasion commander des articles suivants (...)» stellt zudem den bereits gewonnenen Preis in den Vordergrund, während der Teilnehmer, der das «Non»-Feld ankreuzt, lediglich erklärt, am Gewinnspiel teilnehmen zu wollen. Trotz dieser Beeinflussung bleibt dem durchschnittlichen Adressaten klar, dass die Teilnahme am Gewinnspiel möglich und seine Gewinnchancen intakt bleiben, auch wenn er nichts bestellt.

Der von den Klägern angerufene, als Richtlinie dienende Grundsatz Nr. 3.11 bezeichnet unter Ziff. 1 Abs. 2 diejenigen Teilnahmebedingungen als unlauter, «die verlangen, dass die Teilnahmeerklärung auf einem Formular für eine verbindliche oder probeweise Bestellung eingereicht wird, sofern auf dem gleichen Formular nicht unmissverständlich die wahlweise oder chancengleiche Teilnahme auch ohne verbindliche bzw. probeweise Bestellung erwähnt wird».

Aus dem Teilnahme-/bzw. Bestellschein geht, wie bereits ausgeführt, unmissverständlich hervor, dass auch bei Nichtbestellung die wahlweise und chancengleiche Teilnahme möglich ist. Der Grundsatz Nr. 3.11 verlangt entgegen der Auffassung der Kläger nicht, dass auf die Chancengleichheit ausdrücklich hingewiesen wird. Wäre die Bestimmung jedoch im Sinne der Kläger aufzufassen, so könnte sie, da zu weitgehend, nicht übernommen werden.

Die von den Klägern beanstandete Trennung zwischen Bestellern und Nichtbestellern auf dem Antwort-Couvert beeinträchtigt die Teilnehmer ebenfalls nicht massgeblich in ihrer Entscheidungsfreiheit. Wettbewerbswidrig wäre allenfalls eine Teilnahmebedingung, wonach die Teilnahmeerklärung auf unterschiedlichen Formularen, Umschlägen oder Frankaturen zu erfolgen hat (vgl. Grundsatz Nr. 3.11 Ziff. 1 Abs. 3). Ob – wie die Beklagte behauptet – die Trennung im vorliegenden Fall einzig der speditiven Bestellungsabwicklung dient, braucht mithin nicht geprüft zu werden.

Unberechtigt ist auch der Vorwurf der Kläger, die Beklagte vermische in ihren Wettbewerbsunterlagen die Begriffe «Preis» («Prix») und «Geschenk» («Cadeau»). Zum einen sind diese Begriffe auch vom Durchschnittsleser leicht auseinanderzuhalten. Zum andern geht aus den eingereichten Unterlagen deutlich genug hervor, dass die Preise an die Teilnehmer des Gewinnspiels, Geschenke hingegen nur bei einer Warenbestellung vergeben werden.

Die Beklagte fordert in den Unterlagen zum Gewinnspiel die Teilnehmer wiederholt dazu auf, «schnell zu machen», da die Preisvergabe schon voll im Gange sei. Zugleich bittet sie die Nichtbesteller, den Teilnahmeerschein erst nach dem 14. Februar einzusenden, um eine schnelle Bestellungsabwicklung zu gewährleisten. Nach Auffassung der Kläger beeinflusst die Beklagte damit die Teilnehmer dahingehend, dass diese, um bei der Preisvergabe dabei zu sein, aber nicht bis zum 14. Februar warten zu müssen, sofort eine Bestellung tätigen. Diese Auffassung geht fehl. Der «PROCLAMATION OFFICIELLE» (unter den Titeln «LISTE OFFICIELLE» und «VOICI LES PRIX POUR LES GAGNANTS») konnten die Adressaten entnehmen, dass die Teilnahmebescheine bis spätestens 1. März 1989 eingesandt werden mussten. Zudem enthalten die weiteren Unterlagen mehrfach den unübersehbaren Hinweis,

wonach bei einer Teilnahme bis spätestens 22. Februar 1989 zusätzlich zum Hauptgewinn ein «PRIX EXPRESS» von Fr. 25'000.– gewonnen werden könne. Unter diesen Umständen war für die Durchschnittsadressaten erkennbar, dass ihre Gewinnchancen nicht geschmälert würden, falls sie keine Bestellung tätigen und ihren Teilnahmechein daher erst nach dem 14. Februar einsenden würden.

Die Kläger betrachten die Entscheidungsfreiheit der Teilnehmer schliesslich durch folgenden Abschnitt im Schreiben der Beklagten als verletzt:

«Il serait alors vraiment dommage de laisser échapper ces fr. 25'000.– simplement parce que vous auriez oublié de renvoyer votre bon de commande!»

Tatsächlich erweckt die Beklagte mit diesem Satz auf den ersten Blick den falschen Eindruck, der Gewinn von Fr. 25'000.– könnte demjenigen entgehen, der den Bestellschein nicht einschickt, d.h. nichts bestellt. Aus den voranstehenden Sätzen wird jedoch ersichtlich, dass das Hauptgewicht in diesem Satz beim «Schnellmachen» («faire vite») und beim «Vergessen» («oublier») liegt und nicht beim Bestellschein (Bon de commande). Die Formulierung der Beklagten ist zwar wettbewerbsrechtlich bedenklich, im Zusammenhang mit den übrigen Unterlagen zum Gewinnspiel betrachtet jedoch nicht geeignet, die Entscheidungsfreiheit des Teilnehmers im erforderlichen Mass zu beeinträchtigen.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Teilnehmer am Gewinnspiel der Beklagten weder durch die einzelnen Spielunterlagen noch aufgrund des Gesamteindrucks in wettbewerbsrechtlich relevantem Ausmass in ihrer Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt wurden. Unter diesem Gesichtspunkt stellen somit das Gewinnspiel und seine Bestandteile keinen Verstoß gegen die Generalklausel in Art. 2 UWG dar.

5. Gemäss Art. 3 lit. g UWG handelt insbesondere unlauter, wer den Kunden durch Zugaben über den tatsächlichen Wert des Angebots täuscht. Die Kläger betrachten die von der Beklagten im Falle eines Kaufabschlusses gratis mitgelieferten Geschenke als Zugabe im Sinne der erwähnten Bestimmung. Die Kläger haben jedoch nicht dargelegt, inwiefern diese Geschenke den potentiellen Käufer über den Wert der bestellten Ware täuschen. Eine Anwendung des Zugabebestimmungsartikels entfällt sodann auch deshalb, weil die Beklagten den Käufern ihrer Ware ein bedingungsloses Rückgaberecht einräumt.

6. Gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. c UWG kann der Richter auf Antrag die Widerrechtlichkeit einer Verletzung feststellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt. Der Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit gilt jedoch nicht schlechthin, sondern setzt ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung voraus. Ein solches Interesse wird regelmässig bejaht, wenn das Feststellungsbegehren mit einem Antrag auf Veröffentlichung des Urteils verbunden wird, dagegen im allgemeinen verneint, wenn gleichzeitig auf Unterlassung geklagt wird (BGE 104 II 133 f). Im Zusammenhang mit einem Publikationsbegehren ist die Feststellung der Unlauterkeit einer Werbeveranstaltung von entscheidender Bedeutung und kann eine wirksamere reparatorische Funktion erfüllen als die entsprechenden üblichen Rechtsmittel (vgl. analog zum Persönlichkeitsschutz: Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3. Aufl., S. 155).

Da die Kläger, wie noch zu zeigen sein wird, ein Interesse an der Urteilspublikation haben, ist das Feststellungsinteresse zu bejahen.

8. Die Kläger verlangen die Veröffentlichung des Urteils auf Kosten der Beklagten. Gemäss Art. 9 Abs. 2 UWG kann der durch unlauteren Wettbewerb Verletzte verlangen, dass das Urteil veröffentlicht wird. Wie unter der Herrschaft des alten Rechtes (Art. 6 aUWG) ermächtigt der Richter, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, den Kläger zur Publikation auf Kosten des Beklagten (vgl. David, Wettbewerbsrecht, a.a.O., Rz 648). Der Richter ordnet mithin weder die Publikation selber an, noch spricht er eine entsprechende Verpflichtung gegenüber dem Beklagten aus. Bei der Prüfung der Frage, ob die Voraussetzungen für die Ermächtigung des Klägers zur Urteilsveröffentlichung erfüllt sind, hat der Richter die beteiligten Interessen gegeneinander abzuwägen. Allein das Interesse, die unterlegene Partei zu schädigen oder unnötig zu demütigen, vermag eine Veröffentlichung nicht zu begründen. Bei der Abwägung sind auch öffentliche Interessen miteinzubeziehen (von Büren, a.a.O., N 38 zu Art. 2 bis 6 aUWG, S. 178; Klein, a.a.O., S. 183). Die Urteilspublikation hat u.a. aufklärende Funktion; sie soll den Verkehr orientieren und weiteren Störungen vorbeugen (BGE 93 II 270 f.).

Die Kläger, die statutengemäss die Anliegen der Konsumentinnen und Konsumenten vertreten, haben ein legitimes Interesse daran, dass das vorliegende Urteil auch drei Jahre nach Abschluss des Gewinnspieles veröffentlicht wird. Eine Veröffentlichung ist zudem geeignet, die von der Beklagten getäuschten bzw. irreführten Adressaten über die Unlauterkeit dieses Gewinnspiels in Kenntnis zu setzen (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Aufl., S. 967).

Die Beklagte widersetzt sich der Publikation zunächst mit der Begründung, die Klage beziehe sich auf das im Jahr 1989 veranstaltete Gewinnspiel und eine allfällige rechtswidrige Handlung der Beklagten könne sich nicht weiterhin störend auswirken. Eine anhaltende Störung liegt entgegen dieser Auffassung bereits darin, dass sich ein Teilnehmer am Gewinnspiel auch nach dessen Abschluss getäuscht und in seinen Interessen als Konsument verletzt sehen könnte. Ergänzend ist anzumerken, dass der Zeitablauf nach Abschluss eines Gewinnspiels nicht das entscheidende Kriterium für die Frage der Urteilspublikation sein kann, ansonsten allein wegen der jeweils zu erwartenden Prozessdauer eine Publikation praktisch ausgeschlossen wäre.

Die Beklagte wendet ferner ein, die Kläger selbst hätten festgehalten, dass das Mailing der Beklagten keine öffentliche Ankündigung darstelle. Somit seien die allenfalls zu beanstandenden Aussagen nicht öffentlich zugänglich gemacht worden, weshalb eine Urteilspublikation unverhältnismässig und unstatthaft wäre. Noch in der Klageantwort führte die Beklagte jedoch aus, sie habe die Unterlagen zu ihrem Gewinnspiel an 665'000 Empfänger versandt. In der Duplik bezeichnete sie zudem ihre Mailings ausdrücklich als öffentliche Publikation und verwies auf die entsprechende Praxis der schweizerischen Gerichte zu dieser Frage. Die Argumentation der Beklagten erweist sich somit als widersprüchlich, und in Anbetracht der hohen Zahl versandter Unterlagen steht ausser Zweifel, dass eine Urteilspublikation nicht unverhältnismässig ist, um die von der Beklagten angeschriebenen Personen zu erreichen. Auch wenn man auf die von den Klägern an der Hauptverhandlung gemachte, allerdings durch nichts erhärtete Aussage abstellt, dass vielleicht 70% der Adressaten die

Sendung ungeöffnet in den Papierkorb geworfen hätten, so bleiben immerhin rund 200'000 Adressaten übrig, die die Mitteilungen der Beklagten zur Kenntnis genommen haben und getäuscht oder in die Irre geführt werden konnten.

Es rechtfertigt sich mithin, die Kläger zu ermächtigen, das Dispositiv des vorliegenden Urteils auf Kosten der Beklagten in je einer Tageszeitung der drei grossen Sprachregionen (deutsche, französische und italienische Schweiz) zu veröffentlichen, wobei mit Bezug auf die Grösse eine Viertelseite angemessen ist (vgl. David, Wettbewerbsrecht, a.a.O., Rz 648). Eine Publikation im Amtsblatt des Kantons Zug hat zu unterbleiben, da keine amtliche Anordnung erfolgt.

*Art. 9 Abs. 3 UWG, Art. 28 a Abs. 3 ZGB – «GROSCO»*

- *Wird ein bestimmter Gewinn wegen Namensanmassung erzielt, so ist er unter Einbezug der Nachwirkungen nach Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes herauszugeben (E.4).*
- *Die absichtliche Verwendung einer irreführenden Bezeichnung nicht nur in Prospekten und Anschlägen, sondern sogar in Zeitungsinseraten rechtfertigt eine Urteilspublikation (E.5).*
- *Si l'usurpation d'un nom continue à procurer un gain même après la cessation de l'infraction, tout ce gain doit être remis (cons. 4).*
- *La publication du jugement se justifie lorsque la dénomination trompeuse a été utilisée intentionnellement non seulement dans des prospectus et sur des affiches mais aussi dans des annonces publicitaires parues dans des journaux (cons. 5).*

HGer BE vom 13. Februar 1991 i.S. Grossenbacher & Co. AG ca. Grotec Werkzeug und Druckluft AG (mitgeteilt von Fürsprecher P. Widmer, Bern).

Die Klägerin entstand im Jahre 1937 aus der Kommanditgesellschaft Grossenbacher & Co. heraus. Seit damals betreibt sie Handel mit Automobil- und Motorradzubehör, Maschinen, Werkzeugen, Ersatzteilen, Pneumatik, Ölen und Fetten. Sie verwendet seit mehr als 50 Jahren im Geschäftsverkehr die Kurzbezeichnung «Grosco» oder «Grosco Bern». Diese wurde bei ihren Kunden zu einem Begriff, zumal sich auch das frühere Geschäftslokal im sog. «Grosco»-Haus in Bern befand.

Im Jahre 1982 verkauften die Brüder Grossenbacher ihre Aktienmehrheit an der Klägerin. Diese verliess im August 1989 ihre bisherigen Räumlichkeiten im «Grosco»-Haus in Bern und bezog einen Neubau in Domdidier FR.

Die Klägerin gestand den Brüdern Grossenbacher im September 1988 zu, den in Bern frei werdenden Laden im «Grosco»-Haus ohne Versandhandel weiterzuführen. Hinter dem Rücken der Klägerin wandelten die Brüder Grossenbacher im Februar

1989 eine ihnen gehörende Immobiliengesellschaft in die «Grosco AG» um, die gleichzeitig mit demselben Geschäftszweck wie die Klägerin versehen wurde. Die Grosco AG nahm anfangs September 1989 die Tätigkeit im früheren Ladenlokal der Klägerin in Bern auf, pries sich bei den früheren Versandhandelskunden als «Grosco AG Bern» an und empfahl sich für das «angestammte Sortiment» und «laufend . . . neue Artikel». Sie verwendete zudem ähnliche Kleber und Schilder wie die Klägerin.

Mitte September 1989 verlangte die Klägerin von der Beklagten, dass Sie auf die Verwendung der Bezeichnung «Grosco» verzichte. Da dies nicht erfolgte, beantragte die Klägerin am 10. Oktober 1989 eine einstweilige Verfügung. Noch bevor eine solche am 29. November 1989 vom Richteramt III von Bern erlassen wurde, änderte die Beklagte ihren Namen am 14. November 1989 in «Grotec Werkzeug und Druckluft AG». Eine verbindliche Erklärung, die Bezeichnung «Grosco» nicht mehr zu verwenden, wurde jedoch erst am 27. Februar 1990 abgegeben, doch konnte noch am 28. März 1990 festgestellt werden, dass auf gewissen Waren der Beklagten weiterhin «Grosco»-Kleber zu finden waren.

Mit Klage vom 26. März 1990 klagte die Klägerin auf Unterlassung des Gebrauchs der Bezeichnung «Grosco», auf Feststellung der Widerrechtlichkeit dieses Gebrauchs, auf Publikation des Urteils in der Grösse einer Viertelsseite in der «perspektive», dem offiziellen Organ des Verbandes schweizerischer Eisenwarenhändler sowie in einer überregionalen Tageszeitung und schliesslich auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe.

### *Aus den Erwägungen des Handelsgerichts*

3. In wettbewerbsrechtlicher Hinsicht muss zuerst geprüft werden, ob die beiden Parteien zueinander im Wettbewerb stehen. Die Beklagte gab als GROSCO AG selbst an, «das angestammte Sortiment . . . beibehalten» zu wollen. Daran ändert die blosser Umtaufe der Firma in Grotec AG nichts. Ihr Angebot und dasjenige der Klägerin stimmen im wesentlichen überein und sind daher geeignet, das Verhältnis zwischen Anbietern und Kunden zu beeinflussen (BGE 114 II 109). Es liegt somit Wettbewerb vor.

Das Kürzel «GROSCO» geniesst als Abkürzung von *Grossenbacher & Co.* Kennzeichnungskraft dadurch, dass es als Fantasiewort den hier interessierenden Geschäftsbetrieb identifizieren lässt. Es bietet eine eindeutige Abgrenzung zu anderen Geschäftsbezeichnungen. Durch den unangefochtenen, über 50jährigen Gebrauch konnte sich die Bezeichnung zudem als unterscheidungskräftiges Kennzeichen für die Klägerin im Geschäftsverkehr durchsetzen (BGE 92 II 208 f., 114 II 106). Dass zwischen den identischen Bezeichnungen der Klägerin wie der Beklagten Verwechslungsgefahr bestand, bedarf keiner weiteren Erläuterungen. Unzweifelhaft ist auch, dass die Klägerin durch das Ausscheiden der Gebrüder Grossenbacher nicht auch der Rechte am Kürzel «GROSCO» verlustig ging.

Die Beklagte hat durch ihr Verhalten die Kennzeichnungskraft der mit der Klägerin verbundenen Bezeichnung «GROSCO» klar ausgebeutet (SMI 1987, S. 136 ff.). Ein solches Vorgehen verstösst gegen Art. 2, 3 lit. d UWG. Gemäss Art. 2 UWG ist nämlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen Treu und Glauben verstossende



Verhalten oder Geschäftsgebaren unlauter, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Als Beispiel führt Art. 3 lit. d UWG Massnahmen auf, die geeignet sind, Verwechslungen u.a. mit dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Das beklagte Vorgehen verstösst aber auch gegen Art. 28, 29 Abs. 2 ZGB. Nach der ersten Bestimmung kann derjenige den Richter anrufen, der in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wurde, d.h. wenn die Verletzung nicht durch Einwilligung des Verletzten, ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder das Gesetz gerechtfertigt wird. Art. 29 Abs. 2 ZGB zählt die Möglichkeiten auf, die derjenige hat, dessen Namen sich ein anderer anmass. Die parallele Bestimmung im UWG findet sich in Art. 9. Wie die Vorfälle im Jahr 1990 zeigen, ist ein täuschender erneuter Gebrauch von «GROSCO» durch die Beklagte nicht auszuschliessen. Das klägerische Unterlassungsbegehren ist deshalb gutzuheissen, und der Beklagten ist unter Strafandrohung zu verbieten, die Bezeichnung «GROSCO» im Geschäftsverkehr erneut zu verwenden.

4. Die Beklagte hat sich offensichtlich einen Vorteil verschafft, indem sie nicht nur anstelle der Klägerin den Laden an der Güterstrasse 52 in Bern weiterführte, sondern sich anfänglich auch mit der Kurzbezeichnung «GROSCO» den Anschein gab, als Grossenbacher & Co. AG weiterhin dieses Geschäft zu betreiben. Sie pflegte auch die anderen Geschäftsbeziehungen der Klägerin, insbesondere die Versandhandelskunden, unter der geschilderten Etikette weiter. Dadurch verlor die Klägerin einen Teil ihres Goodwills im Versandhandelsgeschäft, den sie mit der vereinbarten Übergabe des Detailgeschäfts nicht verloren hätte.

Richtig ist, dass die Klägerin ihren Sitz laut Handelsregistereintrag noch über Gebühr lang, nämlich bis zum 5. Juli 1990 in Bern beliebt. Indessen wird das Handelsregister im Rahmen bestehender Geschäftsbeziehungen äusserst selten konsultiert. Es war deshalb nicht damit zu rechnen und ist auch nicht bewiesen, dass es aus diesem Grund zu Verwechslungen kam, welche die Klägerin selber zu verantworten hätte.

In Art. 9 Abs. 3 UWG und Art. 28a Abs. 3 ZGB wird die Schadenersatzpflicht geregelt. Dabei wird auf das OR, insbesondere auf die Geschäftsführung ohne Auftrag, verwiesen. Vorliegendenfalls dürfte die Herausgabe des entgangenen Gewinns im Vordergrund stehen. Ein solcher Anspruch ist unabhängig vom Verschulden des Verletzten (BGE 97 II 177 f.).

Aus dem Geschäftszweig, den die Klägerin der Beklagten nicht überlassen wollte, erzielte diese bis Juli 1990 einen Umsatz von durchschnittlich Fr. 44'800.– pro Monat. Nimmt man davon die von der Beklagten angegebene durchschnittliche Nettogewinnmarge von 17,5%, ergibt das einen Gewinn von ca. Fr. 8000.– pro Monat. Für die zweieinhalb Monate des unbefugten Gebrauchs (September 1989 bis Mitte November 1989) beläuft sich der Gewinn anteilmässig somit auf rund Fr. 20'000.–. Die Nachwirkungen der Namensanmassung bemisst das Gericht auf sechs Monate. Es legt den Anspruch der Klägerin für diese Zeit pauschal auf Fr. 5000.– fest. Somit hat die Beklagte der Klägerin insgesamt Fr. 25'000.– zu vergüten (siehe dazu SMI 1983, S. 112 f.; 1988, S. 246 ff.).

Eine solche Gewinnherausgabe berücksichtigt den noch zu erörternden Anspruch auf Urteilspublikation angemessen (BGE 82 II 361; 92 II 269).

5. Das von der Klägerin gestellte Feststellungsbegehren ist nur sinnvoll im Zusammenhang mit dem Publikationsbegehren. Würde ein solches nicht gestellt, würde das Feststellungsinteresse konsumiert durch den bereits gewährten Unterlassungsanspruch. Um einen Publikationsanspruch bejahen zu können, muss aber eine widerrechtliche Verletzung vorliegen, die sich weiterhin störend auswirkt (BGE 82 II 359; L. David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, Bern 1988, N 648).

Um den Publikationsanspruch bejahen zu können, muss die Schwere der Schuld beachtet werden, welche die Beklagte bzw. deren Organe auf sich geladen haben (BGE 82 II 360 f.). Durch ihre absichtliche Verwendung der irreführenden Bezeichnung nicht nur in Prospekten und Anschlägen, sondern sogar in Zeitungsinserten rechtfertigt sich eine Publikation des Urteils. Die Beklagte liess sich selbst durch mehrmalige Warnung nicht von der widerrechtlichen Verwendung des Kürzels abbringen. Es ist deshalb von einem schweren Verschulden auszugehen. Ein Weiterdauern der geschaffenen Störung ist insbesondere angesichts von KB 32 erwiesen.

Dass es sich – infolge diverser Mailings usw. – mittlerweile doch herumgesprochen haben dürfte, wer unter welcher Bezeichnung geschäftet, ändert daran ebenso wenig wie der Umstand, dass die frühere GROSCO AG bereits seit mehr als einem Jahr als Grotec AG firmiert. Das Bundesgericht gewährt nämlich einen Anspruch auf Publikation des Urteils schon bei geringerem Verschulden des Verletzers als hier (siehe BGE 92 II 269).

*Art. 2 Abs. 1 und 13 lit. d UWG – «RADIO SUNSHINE»*

- *Die Radio- und Fernsehgesellschaften SRG und DRS nehmen am wirtschaftlichen Wettbewerb teil und sind für Wettbewerbsklagen aktiv legitimiert (E.3).*
- *Die vom Kläger als Mitbewerber behauptete Gefährdung in seinen rechtlich geschützten, wirtschaftlichen Interessen hat konkret, unmittelbar und aktuell zu sein (E.4 und 5).*
- *Les sociétés de radio et de télévision SRG et DRS prennent part à la concurrence économique et peuvent intenter des actions fondées sur la LCD (cons. 3).*
- *La mise en danger, alléguée par le demandeur, de ses intérêts économiques juridiquement protégés doit être concrète, immédiate et actuelle (cons. 4 et 5).*

OGer ZH, I. Str.K. (Rekurs gegen einen Nicht-Zulassungsentscheid) i.S. SRG/DRS ca. Radio Sunshine, vom 18. September 1987, publ. in SJZ 84/1988 66 Nr. 12.

Art. 2, 3 lettres a, d et e, 4 lettres a, b et c, 6, 9 al. 1 et 3 LCD, 42 al. 2 et 49 CO – «METHODE SOGNY»

- *Le principal actionnaire d'une société qui subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général est lui-même légitimé à agir en constatation du caractère illicite de l'acte, en interdiction et en cessation de trouble; s'agissant en revanche de l'action en dommages-intérêts et de la réparation du tort moral, l'actionnaire même unique ne peut invoquer à son profit l'identité économique entre lui et sa société (c. 3).*
- *Un faisceau d'actes méthodiquement planifiés, n'ayant pas seulement pour but de se créer une clientèle, mais destinés aussi à saper l'activité d'un concurrent, est déloyal (c. 7).*
- *Détermination du dommage (c. 9).*
- *Les personnes morales peuvent prétendre à une réparation fondée sur l'article 49 CO (c. 10).*
- *La publication du jugement ne se justifie pas lorsque l'atteinte a cessé et le litige concerne un milieu économique restreint (c. 13).*
- *Der Hauptaktionär einer Gesellschaft, die in ihrer Kundschaft, ihrem Kredit oder beruflichen Ansehen, in ihrem Geschäftsbetrieb oder sonst in ihren wirtschaftlichen Interessen bedroht ist, ist selbst zur Erhebung einer Feststellungs-, Unterlassungs- und Beseitigungsklage legitimiert; bezüglich der Schadenersatz- und Genugtuungsklage kann sich jedoch selbst der Alleinaktionär nicht zu seinen Gunsten auf die wirtschaftliche Einheit zwischen ihm und seiner Gesellschaft berufen (E. 3).*
- *Ein Bündel von systematisch geplanten Handlungen, die nicht nur eine eigene Kundschaft schaffen, sondern auch die Tätigkeit des Konkurrenten untergraben sollen, ist unlauter (E. 7).*
- *Bestimmung des Schadens (E. 9).*
- *Auch juristische Personen können gestützt auf Art. 49 OR auf Genugtuungsklagen (E. 10).*
- *Die Veröffentlichung eines Urteils rechtfertigt sich nicht, wenn die Verletzung beendet ist und die Streitigkeit nur einen beschränkten Verkehrskreis betrifft (E. 13).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 13 septembre 1991 dans la cause PDCM Société pour le développement de la culture musicale S.A. et Michel Sogny c. Piano Plaisir & Musique S.A. et Victoire Bron.

## Faits

A. Michel Sogny, musicien français qui a vécu à Paris jusqu'en 1989, a conçu une méthode d'enseignement du piano qui porte son nom et qui, à l'attention des adultes, présente l'avantage de permettre aux élèves de commencer immédiatement à inter-

prêter des morceaux sans recevoir auparavant des leçons de solfège. Pour dispenser sa méthode, Michel Sogny a créé à Genève, au mois de janvier 1983, PDCM Société anonyme pour la Promotion et le Développement de la Culture Musicale (ci-après dénommée PDCM SA), au capital de Fr. 50.000.– entièrement libéré, dont il est le principal actionnaire. La société a ouvert une école à Genève.

B. Le premier directeur pédagogique de PDCM SA, Michel-Pierre Renaud, a quitté l'établissement en 1985 en emmenant avec lui des professeurs et la plupart des 120 élèves qui le fréquentaient; seuls huit élèves restèrent. Une élève, Victoire Bron, accepta de reprendre la gestion de l'école à partir de l'automne de 1985, sans contrat écrit de travail, en étant inscrite au registre du commerce dès le mois d'octobre 1986 comme directrice autorisée à signer individuellement au nom de la société. Victoire Bron dut alors faire face aux graves difficultés financières que rencontrait PDCM SA.

Progressivement et grâce à la diligence de la directrice, les affaires de PDCM SA reprirent, puis devinrent bénéficiaires, à tel point qu'au printemps 1989 l'école comptait 106 élèves avec quatre professeurs de piano. Victoire Bron, quant à elle, ne dispensait pas d'enseignement de piano, n'ayant pas les capacités pour le faire. L'instruction de la cause a par ailleurs démontré que jusqu'à cette époque, la directrice de PDCM SA ne tarissait pas d'éloges sur Michel Sogny et sa méthode.

A partir de novembre 1987, l'école de PDCM SA ainsi que le siège de la société ont été installés dans des locaux spécialement insonorisés, loués au premier étage de l'immeuble 13, rue de la Servette, propriété de l'hoirie Rousset.

C. Au printemps de 1989, Michel Sogny, qui jusque là ne s'était que rarement rendu à Genève, manifesta l'intention de s'établir dans le canton, tout en s'intéressant de plus près à la direction de PDCM SA. Il obtint son permis de séjour en avril 1989. Simultanément et en fonction de certains changements qu'il voulait apporter à sa méthode pédagogique, il enjoignit à Victoire Bron d'interrompre temporairement la publicité faite dans la presse au nom de PDCM SA.

Le 17 mai 1989, Victoire Bron notifia sa démission en tant que directrice de PDCM SA pour la fin du mois de juillet 1989; elle ajouta avoir «pris bonne note des instructions de Monsieur Michel Sogny qui lui enjoignait de réduire au strict minimum les engagements de la société et d'éviter toute initiative ou effort promotionnel».

D. Parallèlement, par lettre du 3 mai 1989, trois des quatre professeurs de piano de PDCM SA, Anne Bosko, Katanyne Chakovski et Gilles Landini, écrivirent à Michel Sogny en le priant de leur «communiquer prochainement ses intentions concernant l'école, ses élèves, ses professeurs et sa directrice»; ils manifestèrent également leur «attachement» à Victoire Bron. Les 5 et 13 juin 1989, vu l'absence de réponse à leur demande, la «démission» de la directrice et la «détérioration des conditions de travail», Anne Bosko et Gilles Landini notifèrent leur congé à PDCM SA avec effet immédiat, respectivement pour le 1er juillet 1989.

F. L'année pédagogique 1988/1989 a pris fin chez PDCM SA au mois de juin. Contrairement à l'habitude, les inscriptions des élèves en place, pour la rentrée de

septembre, n'ont pas été prises à ce moment. Anne Bosco a expliqué le fait par la démission de Victoire Bron. Le concert des élèves et des cours d'été, qui avaient été mis sur pied les années précédentes, n'ont pas plus eu lieu. L'élève Danielle Martin a proposé de les organiser, mais Victoire Bron ne l'a pas voulu. Cette dernière a justifié l'ensemble des faits qui précèdent par la décision, que lui avait précédemment notifiée Michel Sogny, de renoncer à toute activité promotionnelle. Michel Sogny a toutefois contesté avoir voulu par là «geler» l'activité de l'école.

G. Le 10 août 1989 a été constituée la société Piano Plaisir & Musique SA, avec siège à Genève, au capital de Fr. 50.000.– libéré à concurrence de 40%, qui avait pour but l'enseignement de la musique, plus particulièrement du solfège et du piano. Les fondateurs ont été Victoire Bron, qui a souscrit 25 actions, son mari, Pierre Bron, qui a souscrit 26 actions, et Madeleine Bertholet, qui a souscrit les 49 actions restantes; ces trois personnes ont aussi assumé les fonctions d'administrateurs de la société. Simultanément, des autorisations pour l'ouverture d'une école ont été sollicitées auprès du département de l'instruction publique.

Pour la bonne intelligence de la cause, il échet de préciser ici que Madeleine Bertholet est l'un des membres de l'hoirie Rousset propriétaire de l'immeuble 13, rue de la Servette.

Pour dispenser son enseignement de musique, Piano Plaisir & Musique SA a acquis une licence portant sur une méthode américaine dénommée «méthode Schaum», conçue en 1947.

H. Par contrat du 10 septembre 1990, Madeleine Bertholet au nom de l'hoirie Rousset a donné à bail à Piano Plaisir & Musique SA, avec effet au 1er septembre de la même année, des bureaux et un local au premier étage de l'immeuble 13, rue de la Servette, destinés à la pratique de l'enseignement musical, notamment du piano.

I. Dès sa création, Piano Plaisir & Musique SA, soit pour elle Victoire Bron, a engagé Anne Bosko et Gilles Landini en tant que professeurs de piano de la nouvelle école.

J. Une élève, Monique Donjon, envoya à bon nombre d'élèves de PDCM SA, en date du 8 août 1989, la lettre suivante:

«Ainsi que vous le savez des bouleversements vont apparaître au Centre Sogny dès la rentrée prochaine (changement de méthode et de professeurs, etc. . . .). Nous sommes un groupe d'élèves qui avons décidé de poursuivre nos études au nouveau Centre: *PIANO PLAISIR ET MUSIQUE* qui ouvrira ses portes dès le 15 août 1989.

Vous y retrouverez le *talent et la compétence* que vous avez connus sous la Direction de Madame Victoire Bron ainsi qu'un enseignement de qualité. Vous y trouverez également des avantages tant *sur le plan musical* que *sur le plan pécunier*.

Aussi, pour continuer dans le succès, rejoignez-nous et confirmez votre adhésion à l'adresse susmentionnée.

A très bientôt . . . Avec nos meilleures salutations.

Pour le groupe: Monique Donjon»

Monique Donjon a allégué avoir envoyé, de sa propre initiative, la lettre circulaire à une quarantaine d'élèves de PDCM SA dont elle ou les autres membres de son «groupe» connaissaient les noms ou les avaient retrouvés dans leurs archives personnelles, sans utiliser le fichier de l'école.

K. Durant l'été de 1989, Victoire Bron et Madeleine Bertholet n'ont pas elles-mêmes pris contact de manière systématique avec les élèves de PDCM pour leur annoncer l'ouverture de l'école de Piano Plaisir & Musique SA. L'avocat qu'elles avaient consulté leur avait en effet recommandé de s'abstenir de s'engager dans un semblable démarchage. Divers élèves ont par contre appris la nouvelle de la bouche de Victoire Bron alors qu'ils discutaient avec elle ou qu'ils l'avaient appelée.

L. En automne 1989, lors de la reprise des cours de PDCM SA assurés par Myriam Gramm, 41 élèves seulement se sont inscrits auprès de l'école de la demanderesse, alors qu'il y en avait 106 au mois de juin. Sur l'effectif de 41 unités, 19 élèves seulement avaient fréquenté l'établissement en 1988/1989; le restant était composé de nouveaux élèves.

Pour le même trimestre, Piano Plaisir & Musique SA a, quant à elle, enregistré les inscriptions de 66 élèves, dont 24 nouveaux et 42 qui fréquentaient PDCM SA en juin 1989. En janvier 1990, son effectif s'est élevé à 92 élèves, dont 36 provenant initialement de PDCM SA.

P. Par demande déposée le 18 janvier 1990, PDCM SA et Michel Sogny ont ouvert action au fond devant la Cour de céans contre Piano Plaisir & Musique SA et Victoire Bron, sur la base des articles 1 et 2 LCD.

Q. Les défendeurs se sont opposés à la demande en niant tout acte de concurrence déloyale et en contestant la réalité du préjudice allégué ainsi que le lien de causalité.

### *Droit*

3. Peut ouvrir action en interdiction, en cessation de trouble ou en constatation du caractère illicite d'un acte de concurrence, conformément à l'article 9 alinéa 1 LCD, celui qui subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général. La définition des personnes protégées doit être interprétée de manière large (FF 1983 II 1109). Sous l'ancien droit, la jurisprudence avait déjà admis qu'une société holding était autorisée à se plaindre d'une atteinte dont souffrait sa filiale (BJM 1976, p. 176 = RSPI 1976, p. 208). Pareille conclusion vaut «a fortiori» sous l'empire de la loi actuelle. Partant, la légitimation active et la qualité pour agir de Michel Sogny, principal actionnaire de PDCM SA, doivent être admises.

S'agissant en revanche de l'action en dommages-intérêts et de la réparation du tort moral, soumise aux règles générales du CO en vertu de l'article 9 alinéa 3 LCD, il y aura lieu d'opérer une distinction entre les deux demandeurs, étant rappelé qu'un actionnaire même unique ne peut invoquer à son profit l'identité économique entre

lui et sa société (Forstmoser, Schweizerisches Aktienrecht, Vol. I/1, p. 42–42; cf notamment ATF 105 II 140, cons. 3a, concernant un différend relatif au droit au nom).

4. Pour ce qui a trait aux défenderesses, l'instruction de la cause a fait apparaître que Victoire Bron a été la principale animatrice de Piano Plaisir & Musique SA et qu'elle a personnellement participé à l'ensemble des actes dont se plaint PDCM SA. Aussi faut-il reconnaître sa légitimation passive, à côté de celle de sa société.

5. L'article 2 LCD définit comme déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial 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. L'article 3 LCD qualifie notamment de déloyal le fait de dénigrer autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (lit. a), de donner des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires (lit. b), de prendre des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (lit. d), de comparer de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec ceux d'autrui (lit. e).

Selon l'article 4 LCD, agit également de manière déloyale, celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (lit. a), qui cherche à se procurer des profits en accordant ou en offrant à des travailleurs des avantages illégitimes qui sont de nature à inciter ces personnes à manquer à leurs devoirs dans l'accomplissement de leurs fonctions (lit. b), et qui incite des travailleurs à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur (lit. c). Agit enfin de façon déloyale celui qui exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a lui-même surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.

6. Dans le cas d'espèce, la prétendue utilisation de fichiers d'élèves de PDCM SA n'a pas été établie. Des contacts ont certes été pris avec des élèves de PDCM SA, notamment par Monique Donjon ou, dans un cas, par Anne Bosko; rien ne démontre toutefois que, pour ce faire, les fichiers de l'école aient été mis à profit. Les informations qui y étaient contenues n'étaient au demeurant pas secrètes, ce qui suffit à exclure l'application des articles 4 et 6 LCD (ATF 103 IV 283 = SJ 1978, p. 300; RSPI 1988, p. 188).

De même, la preuve que Victoire Bron s'est trouvée à l'origine des dénonciations adressées aux autorités genevoises par Gabrielle Longinotti et Monique Demésy à l'encontre de Michel Sogny n'a pas été apportée de manière certaine. Les deux intéressées ont prétendu avoir agi de leur propre initiative. A la rigueur, ceci est peut-être exact, quand bien même la simultanéité de leurs attaques avec la création de Piano Plaisir & Musique SA et l'envoi de la lettre circulaire de Monique Donjon aux élèves de PDCM SA pourraient laisser supposer qu'il s'agissait d'une des composantes d'un plan de sabotage arrêté à l'avance. Quoi qu'il en soit, vu les remarques qui vont suivre, il n'est pas indispensable de se prononcer sur de tels incidents.

Enfin, l'existence de confusions dans l'esprit d'élèves ou du public, dues exclusivement aux raisons sociales des deux sociétés parties à la présente procédure, n'a pas été démontrée. Les noms sont d'ailleurs très différents et il n'a pas été établi que l'abréviation «PPM SA» pour Piano Plaisir & Musique SA ait été utilisée. Rien ne justifie donc que la société défenderesse se voie contrainte de changer sa raison.

7. Parmi les actes prohibés selon l'article 2 LCD figure le détournement systématique de la clientèle attachée à une entreprise (David, *Schweizerisches Wettbewerbsrecht*, 2ème éd., p. 58 no 125; cf aussi ATF 74 IV 116 = SJ 1949, p. 7). Savoir si, en relation avec semblable interdiction, les limites de la concurrence loyale ont ou non été franchies dans un cas donné, dépend de toutes les circonstances qui se trouvent à l'origine du différend (Baumbach/Hefermehl, *Wettbewerbsrecht*, 16ème éd., Munich 1990, ad § 1 UWG no 214).

En l'occurrence, Piano Plaisir & Musique SA a ouvert son école dans le même immeuble et, qui plus est, au même étage que celle de PDCM SA. L'opération a pu se réaliser grâce au concours de Madeleine Bertholet, l'une des propriétaires du bâtiment, avec qui s'était associée Victoire Bron pour la constitution de sa société. A cet égard, le fait que Michel Sogny songeait à l'époque à transférer son institut à un autre endroit ne constituait pas une justification suffisante. Le bail de PDCM SA continuait en effet à courir et aucune résiliation n'avait encore été notifiée par le preneur. Non contente d'avoir créé son institut à proximité immédiate, Victoire Bron a encore mis à profit le bureau dont elle se servait pour la gestion de l'Agence L'Efficace, bureau sis dans couloir qui donnait accès à l'école Sogny. En laissant à dessein la porte du bureau ouverte, l'intéressée accentuait la gêne des élèves qui se rendaient à l'école et qui devaient passer devant elle. La confusion des nouveaux clients qui venaient pour s'inscrire a de la sorte été également entretenue.

Par ailleurs, Piano Plaisir & Musique SA a engagé deux des anciens professeurs de PDCM, qui avaient démissionné peu de temps auparavant, dans le but d'amener certains élèves à suivre les professeurs en question dans la nouvelle école, ce qui s'est effectivement produit. Peu importe à cet égard que Victoire Bron ait ou non incité les deux enseignants à quitter PDCM SA au mois de mai 1989, comme l'a indiqué le témoin Gramm. Le résultat recherché, en les engageant au mois de septembre 1989, consistait à rendre plus aisée l'appropriation de la clientèle de PDCM SA, ce qui, sous l'angle des articles 2 à 4 LCD, était décisif (RSPI 1985, p. 252).

En outre, l'ouverture de la nouvelle école ainsi que ses caractéristiques ont été annoncées dans la circulaire envoyée par Monique Donjon le 8 août 1989 aux élèves de PDCM SA. Monique Donjon a certes prétendu avoir agi de sa propre initiative. Sa lettre parle toutefois expressément d'«avantages financiers», dont les personnes qui s'inscrivaient auprès de la nouvelle école pouvaient bénéficier, à un moment où Piano Plaisir & Musique SA n'avait pas encore été constituée – elle le sera seulement deux jours plus tard. La chronologie démontre donc qu'avant d'envoyer la circulaire, son auteur en a discuté avec Victoire Bron, ce qui, au regard de l'article 2 LCD, suffit.

Enfin, durant l'automne 1989, Victoire Bron a bien vanté les avantages de Piano Plaisir & Musique SA, par rapport à PDCM SA, aux personnes qui venaient s'inscrire, comme l'a indiqué le témoin Meisheit.



La conjonction des éléments décrits ci-dessus, et surtout la localisation de l'école de Piano Plaisir & Musique SA à proximité immédiate de l'école Sogny emporte la conclusion que les articles 2 et 3 lit. a, d, et e LCD ont, en l'occurrence, bien été violés (Baumbach/Hefermehl, op. cit, ad § 1 UWG no 214; par analogie ATF 113 II 201 = JdT 1988 I 303–304). Les agissements des défenderesses n'avaient pas seulement pour but de permettre à Piano Plaisir & Musique SA de se constituer une clientèle; ils étaient aussi destinés à saper l'activité de PDCM SA. Ce dessein, joint au fait que les actes ont été méthodiquement planifiés, leur confère un caractère déloyal (ATF 114 II 98 = JdT 1988 I 312, cons 4) a) aa; ATF 104 II 334 = JdT 1979 I 264–265).

8. A l'appui de sa conduite, Victoire Bron a invoqué la très faible rémunération qu'elle a reçue de PDCM jusqu'au printemps 1989 et la crainte d'une restructuration qu'elle a éprouvée lorsque Michel Sogny a annoncé sa venue à Genève. Il est déjà fort douteux que des raisons particulières puissent légitimer des actes de concurrence déloyale. Quoi qu'il en soit, les justifications avancées manquent de pertinence.

Il n'apparaît tout d'abord pas que la défenderesse s'est heurtée à un refus lorsqu'elle a réclamé une augmentation de son salaire en mai 1989. PDCM SA l'a au contraire aussitôt accordée. En outre, il ressort de la correspondance échangée entre les parties, durant les mois de mai à juillet 1989, que Victoire Bron ne souhaitait pas seulement éviter d'être licenciée en tant qu'employée, mais bien racheter à Michel Sogny l'intégralité du capital de PDCM SA en l'évincant donc de la société. Le demandeur restait évidemment libre de rejeter cette proposition, ce qu'il a fait.

9. a. Des prétentions à des dommages-intérêts découlant d'actes de concurrence déloyale sont subordonnées à la condition que le ou les défendeurs à l'action aient commis une faute (FF 1983 II 1110; ATF 91 II 24; 90 II 60 = JdT 1964 I 629; RSPI 1976, p. 217). En l'occurrence, les défenderesses ont entrepris volontairement leurs manoeuvres de détournement de clientèle, ce qui suffit pour retenir l'existence d'une faute.

b. Le dommage doit être déterminé à partir du nombre des élèves que l'école PDCM SA a perdu, respectivement des nouveaux élèves qui ne se sont pas inscrits auprès d'elle, à cause de la présence de Piano Plaisir & Musique SA au même étage qu'elle et des manoeuvres de Victoire Bron. S'agissant d'un préjudice difficile à évaluer, il convient de recourir à la règle posée à l'article 42 alinéa 2 CO; la quotité de la réparation doit donc être déterminée d'après le cours ordinaire des choses ainsi que l'expérience de la vie (ATF 83 II 164 = JdT 1957 I 561; ATF 72 II 398 = JdT 1947 I 280; RSPI 1986, p. 140–141). A l'appui de ses prétentions, PDCM SA invoque l'évolution de son compte de pertes et profits depuis 1987. Ces résultats constituent certes un indicateur (RSPI 1985, p. 264), mais leur portée ne doit pas être surestimée.

Le départ de Victoire Bron en qualité de directrice de la demanderesse et la démission d'une fraction du corps enseignant auraient de toute manière provoqué le départ de certains élèves. Doit aussi être prise en considération la décision prise par Michel Sogny, en avril et mai 1989, d'interrompre les annonces publicitaires pour

son établissement à cause de la nouvelle méthode d'enseignement qu'il souhaitait introduire. Certaines erreurs dans l'information donnée sur sa venue à Genève («avec l'appui des autorités») et sur le changement de méthode, ont enfin indisposé des élèves, ainsi que les enquêtes l'ont démontré.

Eu égard à ces particularités, on peut admettre que, sur les 42 élèves qui ont passé de PDCM SA chez Piano Plaisir & Musique SA en automne 1989, une vingtaine au moins serait restée à l'école Sogny s'il n'y avait pas eu d'acte de concurrence déloyale.

c. Au cours des enquêtes, des témoins ont évoqué l'atmosphère pénible provoquée par la présence continue de Victoire Bron aux abords immédiats des locaux de la demanderesse. Il n'a cependant pas été démontré que ce phénomène aurait provoqué le départ d'élèves présents en juin 1989, qui ne seraient plus revenus, pour cette raison, dans l'immeuble 13, rue de la Servette. En revanche, il apparaît certain que de nouveaux clients potentiels ont, de la sorte, été dissuadés de s'inscrire chez PDCM SA ou qu'ils se sont enregistrés chez Piano Plaisir & Musique SA, après avoir été induits en erreur par la configuration des lieux ou par l'attitude de Victoire Bron. Sous cet angle, les indices recueillis sont suffisamment déterminants. En tenant compte du fait que, jusqu'en janvier 1990, 56 nouveaux élèves se sont inscrits chez Piano Plaisir & Musique SA, on peut raisonnablement estimer que le recrutement de clients par PDCM SA, jusqu'au mois d'août 1990 a été réduit au moins d'une vingtaine d'unités en raison des manoeuvres des défenderesses.

d. Au cours de l'instruction de la cause, Victoire Bron a elle-même indiqué que, chez PDCM SA, l'écolage était en général de Fr. 500.– par trimestre et que, sur un groupe de quatre élèves, l'écolage du premier servait au paiement du loyer, celui du second à la publicité, celui du troisième à la couverture des salaires, le dernier constituant enfin le bénéfice. Les demandeurs n'ont pas contesté ces indications ou n'ont pas fourni d'éléments propres à les infirmer. Aussi seront-elles tenues pour conformes à la réalité. Vu certaines réductions consenties à des enfants ou à des personnes âgées, l'écolage moyen sera arrêté à Fr. 1350.– par année scolaire (avec trois trimestres). Par ailleurs, sur les quatre postes comptables susmentionnés (loyer, publicité, salaires et bénéfice), seul le troisième représente des frais variables dont il y a lieu de faire abstraction dans le calcul du dommage; vu la baisse de sa clientèle, PDCM SA a en effet pu réduire d'autant le nombre de ses professeurs.

e. Sur un effectif manquant de 40 élèves, l'écolage de 30 élèves représente le manque à gagner. Les actes de concurrence déloyale ont débuté en été 1989 et se sont poursuivis jusqu'en août 1990. L'ensemble des 40 élèves n'a pas été immédiatement perdu en été 1989. Toutefois, on peut penser que, sur les clients qui sont partis ou qui ne se sont pas inscrits, une part importante d'entre eux serait restée pendant bien plus d'un an. Un phénomène compensant l'autre, il paraît raisonnable d'opérer les calculs en se fondant sur une durée moyenne de fréquentation de deux ans.

Les dommages-intérêts dus représentent ainsi Fr. 81'000.– (30 élèves à Fr. 1350.– par an sur deux ans). Seule PDCM SA, qui a été atteinte directement dans ses intérêts économiques, a droit à la réparation du préjudice, à l'exclusion de Michel Sogny.

10. La réparation du tort moral, y compris à la suite d'actes de concurrence déloyale, est régie par l'article 49 CO, lequel n'exige pas de faute particulièrement grave de l'auteur (FF 1983 II 1110). Selon la jurisprudence, les personnes morales peuvent prétendre à une réparation selon l'article 49 CO; une part importante de la doctrine approuve cette solution, que la Cour fera sienne (Brehm, Commentaire bernois, ad art. 49 Nos 40 à 43 et les réf. citées). Dans le cas d'espèce, les agissements des défenderesses n'ont cependant pas seulement lésé PDCM SA, mais aussi directement Michel Sogny. Le conflit l'a en effet opposé de manière immédiate à Victoire Bron (par analogie RSPI 1985, p. 52–53). Pour ce second chef de la demande, la légitimation active des deux demandeurs doit donc être admise.

Les fautes commises sont en l'occurrence lourdes, par leur nature et par leur durée. Les demandeurs ont été exposés à un trouble important, ne serait-ce que par les soucis provoqués par les problèmes financiers rencontrés. On peut cependant espérer que Michel Sogny ne souffrira pas de discrédit au niveau artistique, raison pour laquelle la réparation sera arrêtée à Fr. 2000.–.

11. La date de départ des intérêts sera fixée au 1er juillet 1990, date moyenne, pour les deux sommes allouées.

12. Compte tenu de l'admission des prétentions pécuniaires, l'action en constatation du caractère illicite de l'atteinte perd son utilité (RJN 1987, p. 69).

13. La publication d'un jugement selon l'article 9 alinéa 2 LCD est destinée au premier chef à prévenir des atteintes futures et à renseigner le public (ATF 93 II 270 = JdT 1968 I 631). En l'occurrence, de par le déménagement de PDCM SA, les problèmes ont disparu. Le litige concerne par ailleurs un milieu économique restreint. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'ordonner de publication de l'arrêt (RSJ 1969, p. 297 no 144).

*Art. 24 al. 1 lettre b et 25 al. 1 LCD, 2 al. 1 OL – «GALANT»*

- *L'usage de l'expression «action spéciale» dans une annonce publicitaire offrant, sans limitation dans le temps, un nouveau modèle de voiture ne contrevient pas aux dispositions sur les liquidations.*
- *Si les prix sont clairs et que le public n'est pas induit en erreur, le fait d'indiquer plusieurs prix n'est pas en soi illicite.*
- *Die Verwendung des Ausdruckes «action spéciale» (Spezialaktion) in einem Inserat, in welchem ohne zeitliche Beschränkung ein neues Automodell angepriesen wird, stellt keinen Verstoß gegen die Ausverkaufsverordnung dar.*
- *Falls die Preise klar sind und das Publikum nicht irreführt wird, ist die Angabe mehrerer Preise für sich allein nicht rechtswidrig.*

Jugement du tribunal de police de Lausanne du 10 octobre 1991 dans la cause Police du commerce de la ville de Lausanne c. M.

M. en tant que directeur de la société M. AG a fait publier, sous sa responsabilité, le 3 juin 1990 dans le quotidien *Le Matin*, le 12 juin 1990 dans le quotidien *24 Heures*, l'annonce suivante sans avoir préalablement demandé une autorisation à l'autorité cantonale compétente:

«Plus attrayante qu'une Galant ? Il n'y a que la Galant climatisée:  
Action spéciale: la climatisation d'une valeur de Fr. 2500.- équipe déjà la Galant Hatchback 2000 GLSi. Pour un supplément de Fr. 500.- seulement.  
Et la question du prix ne se pose pas sur la Galant Hatchback 2000 GLSi, malgré sa climatisation: Fr. 28'490.-».

Pour ces faits, M. est renvoyé devant le Tribunal de céans pour contravention aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité, ainsi que pour contravention aux prescriptions sur les liquidations au sens des art. 24 al. 1 lettre b et 25 al. 1 LCD.

Selon la loi (art. 2 al. 1er OL) pour qu'il y ait liquidation quatre éléments doivent être réunis, à savoir une vente au détail, l'offre d'un avantage, la nature publique et le caractère momentané de cette offre.

En ce qui concerne plus particulièrement le caractère momentané de l'offre le Tribunal fédéral a précisé que le sens attribué à son annonce par l'organisateur de l'offre ne jouait pas un rôle déterminant. Ce qui est décisif, c'est l'impression faite sur le public. Autrement dit, il s'agit de savoir si le cercle des acheteurs intéressés est induit à croire qu'il ne pourra plus acheter ultérieurement la marchandise annoncée à des conditions aussi favorables que pendant la durée de l'offre spéciale. L'offre doit en outre présenter un avantage particulier que le vendeur n'accorderait pas ordinairement, ce critère s'appréciant selon l'impression d'ensemble que l'annonce éveille chez le lecteur moyen (JT 1986 IV 111, JT 1968 IV 53).

En espèce, l'annonce était destinée à introduire sur le marché un nouveau modèle de voiture. Le but du vendeur était de mettre ce véhicule en vente de manière permanente s'il répondait à une demande du public. Il a commandé au départ 240 modèles et au 9 octobre 1991 il lui en reste en stock 35. Le Tribunal relève encore que dans le commerce et dans la publicité des véhicules automobiles le mot «spécial» est très souvent utilisé.

Si on se réfère aux annonces publicitaires dans le domaine des voitures, on peut difficilement admettre que les acheteurs intéressés sont induits en erreur par le terme «action spéciale» utilisé dans l'annonce incriminée. Ces acheteurs n'ignorent pas, vu l'impression générale de l'annonce qu'il s'agit d'un nouveau modèle et ils ne peuvent ignorer non plus le fait que des voitures sont fabriquées en nombre relativement important. Certes, ils pourraient penser que le terme «action spéciale» ne lui permettra plus d'acheter ultérieurement la voiture à des conditions aussi favorables que celles figurant dans l'annonce. En l'espèce, cette annonce ne porte aucune précision en ce qui concerne la limitation dans le temps.

En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas de contravention aux prescriptions sur les liquidations, le caractère momentané de l'offre incriminée n'étant pas retenu.

En ce qui concerne la contravention aux prescriptions sur l'indication des prix dans la publicité, le but des dispositions légales est d'assurer une indication claire des prix permettant de les comparer et d'éviter que l'acheteur ne soit induit en erreur. La méthode qui consiste à indiquer plusieurs prix n'est pas en soi illicite. Ce qui est es-

sentiel c'est que le public ne soit pas induit en erreur. En l'espèce l'annonce incriminée comporte des prix de vente clairs. Le lecteur moyen sait à quel prix il peut acheter une marchandise déterminée et quelles sont les qualités de cette marchandise. Le Tribunal considère que l'annonce telle qu'elle a été publiée dans les deux quotidiens mentionnés ci-dessus ne contrevient pas aux dispositions de l'ordonnance sur l'indication des prix.

En définitive M. doit purement et simplement être acquitté.

### *Ziff. 3 Weisungen BR über die Fernsehwerbung – «CHAMPAGNER-TEST»*

- *Abgrenzung der Zuständigkeiten des EVED und der UBI bei der Beurteilung von Werbesendungen (E.2).*
- *Wann verstösst eine Sendung des «Kassensturz» gegen das Verbot unbezahlter indirekter Werbung (E.3 und 4)?*
- *Anwendungsbereich der Weisungen des Bundesrates (E.5).*
- *Ein vergleichender Warentest von Champagnern verletzt den konsessionsrechtlichen Auftrag nicht, wonach Programme auch zur sittlichen Bildung beitragen sollen (E.6).*
- *Délimitation des compétences, pour l'appréciation d'émissions publicitaires, entre le DFTCE et l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (cons. 2).*
- *A partir de quand une émission «Kassensturz» enfreint-elle l'interdiction de la publicité indirecte et gratuite (cons. 3 et 4)?*
- *Domaine d'application des instructions du Conseil fédéral (cons. 5).*
- *Un test comparatif de champagnes n'est pas contraire à l'obligation, découlant de la concession, selon laquelle les programmes doivent aussi contribuer à la formation morale (cons. 6).*

Entscheid der UBI vom 2. März 1990, publ. in ZB1 93/1992 130.

## VII. Kartellrecht / Cartels

### Art. 31, 37 KG – «BANKEN-KONVENTION IV»

- *Das Untersuchungsverfahren der Kartellkommission untersteht nicht dem Verwaltungsverfahrensgesetz (E.4).*
- *Dagegen findet das Verwaltungsverfahrensgesetz auf das Verfügungsverfahren des EVD Anwendung (E.5).*
- *Die Verfügungen des EVD haben der Prüfungs- und der Begründungspflicht nachzukommen (E.6).*
- *Die betroffenen Parteien haben ein Recht auf Einsicht in die beweisrelevanten Akten (E.7).*
  
- *La procédure d'enquête de la commission des cartels n'est pas soumise à la procédure administrative fédérale (cons. 4).*
- *Celle-ci s'applique en revanche à la procédure conduisant à la décision du département fédéral de l'économie publique ordonnant les mesures nécessaires (cons. 5).*
- *Les décisions du département fédéral de l'économie publique doivent être rendues après examen des allégués des parties et doivent être motivées (cons. 6).*
- *Les parties concernées ont le droit de consulter les actes servant de moyen de preuve.*

Urteil BGer vom 25. Oktober 1991 i.S. Schweiz. Bankiervereinigung, Basel, ca. EVD betreffend Kartelluntersuchung über die gesamtschweizerisch wirkenden Vereinbarungen im Bankgewerbe, publ. in VKKP 1992/1a, Seite 161.

## VIII. Buchbesprechungen / Bibliographie

*UWG-Grosskommentar*. Herausgegeben von Rainer Jacobs, Walter F. Lindacher, Otto Teplitzky.

1. Lieferung: Vor §13 Abschnitte A, B, C
  2. Lieferung: Vor §13 Abschnitte E; §§13,13a
  3. Lieferung: §§16–24
- Walter de Gruyter, Berlin/New York 1991

Un commentaire fouillé et pourtant clair de la Loi allemande contre la concurrence déloyale commence à paraître. Trois livraisons sont déjà publiées. Les praticiens le consulteront pour la richesse des citations qui font le point sur la jurisprudence allemande – laquelle peut guider les réflexions des juges suisses sur de nombreux sujets. Les chercheurs y trouveront une exploitation sélective de la doctrine, et des bibliographies complètes pour chaque thème abordé.

Le «Grosskommentar» aborde des questions qui sont nouvelles pour la doctrine suisse. C'est ainsi que les notions fondamentales du droit des obligations sont explicitées dans leur rapport avec le droit de la concurrence. Par exemple la titularité des actions en cessation permet d'étudier la situation des responsables pluraux et la reprise de dette exclusive ou cumulative (N. 213 ss vor §13). A propos des actions en restitution du gain, le «Grosskommentar» explique dans quels domaines de la propriété intellectuelle la jurisprudence les a reconnues, pour discuter plus en détail s'il convient de les admettre en droit de la concurrence déloyale, comme le fait l'art. 9 al. 3 LCD. A vrai dire, les commentateurs n'apportent pas une réponse globale à cette question, mais distinguent selon que le comportement du défendeur viole ou non une norme attribuant certains profits au demandeur («Zuweisungsgehalt»). Il en ira ainsi, par exemple, pour les droits ou les positions juridiquement protégées dont le demandeur pourrait autoriser l'usage en concédant une licence (N. 369 vor § 13). Concrètement, l'action en enrichissement illégitime devrait être admise pour le piratage des secrets de fabrication et d'affaires comme pour la reprise des résultats secrets de la recherche, des modèles et des procédés, ainsi que pour l'exploitation indue des prestations d'autrui, de même que dans les cas de concurrence parasitaire. On la rejettera pour le débauchage des employés d'un concurrent, ou le détournement de clientèle.

Le soin des commentateurs à exposer les actions rendra leur ouvrage très intéressant pour les avocats suisses. De longs développements sont notamment consacrés à la sommation («Abmahnung») qui permettrait de liquider le 90% des litiges de concurrence déloyale (pp. 194–195). Certes, la sommation n'est pas davantage requise en Allemagne qu'en Suisse, il s'agit d'une incombeance («Obliegenheit») plutôt que d'une obligation. Mais on sait quelles conséquences la négligence de défendre ses droits peut entraîner pour le demandeur tardif.

Oeuvre d'une grande équipe de commentateurs, le «Grosskommentar» promet déjà d'être l'ouvrage de référence par excellence dans le droit de la concurrence déloyale en Europe.

François Dessemontet

*Eckert Martin K.*: Bewilligungspflichtige und verbotene Firmenbestandteile, Band 139, XXIII, 194 Seiten (Zürich 1992, Schulthess Polygraphischer Verlag), broschiert, Fr. 48.–.

Eine ganze Anzahl von Bestimmungen untersagen die Eintragung bestimmter Firmen in das Handelsregister. Entsprechende Verbote finden sich beispielsweise im Obligationenrecht (nationale und regionale Bezeichnungen), in der Handelsregisterverordnung (reklamehafte Firmen), im Wappenschutz-, UNO-, Rotkreuz- und im Bankengesetz. In der anzuzeigenden Zürcher Dissertation wird die geltende Eintragungspraxis und das entsprechende Eintragungs- und Bewilligungsverfahren systematisch dargestellt.

Bei der Prüfung der materiellen Grundsätze untersucht der Verfasser das Wahrheitsgebot, das Täuschungsverbot und das Kennzeichnungsgebot (Pflicht zur Individualisierung). Er kommt zum Schluss, dass das Täuschungsverbot weiter als das Wahrheitsgebot geht, so dass auf das letztere als Eintragungsvoraussetzung verzichtet werden kann. Das Täuschungsverbot dient denn auch als genügende Grundlage zur Prüfung von Firmen mit geografischen oder reklamehaften Bezeichnungen. Der Verfasser postuliert, auf das Reklameverbot zu verzichten, da Täuschungsverbot und Kennzeichnungsgebot die öffentlichen Interessen genügend schützen würden und eine vernünftige Grenze zwischen marktschreierischen und «normalen» Firmen nicht gezogen werden könne. Dennoch akzeptiert er den gegenwärtigen Art. 44 Abs. 1 HRegV als verfassungs- und gesetzmässig.

Alle Bereiche der behandelten Firmenbestandteile werden durch eine reiche Kasuistik erläutert. Deren Stichworte stammen aus den verschiedensten Quellen, so aus der veröffentlichten und unveröffentlichten Gerichtspraxis, aus einer vom eidgenössischen Handelsregisteramt geführten, amtsinternen Liste der genehmigungspflichtigen Bezeichnungen, aus dem schweizerischen Handelsamtsblatt, aus Verfügungen des eidgenössischen Handelsregisteramtes und aus anderen Quellen. Es wäre reizvoll, eine alphabetische Liste dieser «Reizwörter» zu erstellen, die offenbar ein ungeahntes Ausmass annähme.

Bei der Darstellung der Verfahrensfragen geht der Verfasser namentlich auch auf das vom eidg. Handelsregisteramt durchzuführende Vernehmlassungsverfahren, wobei er feststellt, dass für das Genehmigungsverfahren bezüglich reklamehafter Bezeichnungen eine gesetzliche Grundlage fehlt. Die soeben eingeführte Beschwerdemöglichkeit an die Rekurskommission für geistiges Eigentum (Art. 16bis Abs. 3 rev. MSchG, BBl 1991 II 584, 1991 III 1636, AS 1992 311) konnte leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Monographie wird jeden Praktiker nützliche Dienste leisten. Endlich wird er über nur schwer zugängliche oder unveröffentlichte Praktiken der Ämter eingehend informiert.

Dr. Lucas David, Zürich



*Dr. Thomann Felix H., Advokat: Grundriss des Softwareschutzes, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1992, XVI, 89 Seiten, broschiert, Fr . 42.-.*

Die Behandlung eines Streites über Softwareschutz ist für Richter und Rechtsanwälte häufig ein schwieriges Unterfangen. Die Besonderheiten der Materie, die nicht allgemein verständliche Sprache, der facettenreiche technische Sachverhalt bei mangelnder Gegenständlichkeit sind nach ihrer rechtlichen Relevanz zu klären, bevor überhaupt Schutzansprüche und Schutzverletzungen festgestellt und abgegrenzt werden können. Daher die Nützlichkeit dieses «Grundrisses», auf den der Streitgegenstand «aufgebaut» und rechtlich beurteilt werden kann. Der bestens ausgewiesene Autor befasst sich zunächst mit den grundsätzlichen Möglichkeiten des Softwareschutzes und gibt eine kurze Übersicht über die Gesetzgebung in der Schweiz, den USA, den Europäischen Gemeinschaften sowie in Deutschland. Schwerpunkte sind URG (inkl. Gesetzesentwurf) und UWG mit einschlägiger Judikatur, die kritisch gewürdigt wird. Soweit ich die Literatur überblicke, wird in diesem Buch erstmals auch die Revision des StGB zur Bekämpfung der Computerkriminalität dargestellt. Ein Kapitel ist dem Vertragsrecht gewidmet. Hier gelangen die Fachkenntnisse des Autors zur Geltung, ist doch die bestimmungsgemässe Verwendung von Software eine heikle Klippe bei der Ausformulierung von Verträgen, zumal von Kaufverträgen, welche häufig als «Lizenzverträge» betitelt werden. Besonderen Dank schuldet der praktizierende Anwalt dem Autor für die Darstellung der zivilprozessualen Aspekte. Ein solcher Prozess kann voller Tücken sein. Die Problematik beginnt schon bei der Aktiv- bzw. Passivlegitimation und spitzt sich zu bei der Darlegungspflicht des Klägers und im Beweisverfahren. Diese Prozessphasen werden in knappen Abschnitten dargestellt und an Beispielen aus der Rechtsprechung erläutert. Dem vorsorglichen Rechtsschutz ist ein besonderer Abschnitt gewidmet.

Diesem praxisorientierten Grundriss ist im Anhang eine Disposition für die Abfassung einer Softwareschutz-Klage sowie ein Beispiel für die Umschreibung einer Software im Klagbegehren beigefügt. Ein Sachregister ermöglicht den raschen Zugriff zu den einzelnen Abschnitten.

Zur Information sei noch darauf hingewiesen, dass vom gleichen Autor in der Schriftenreihe des Schweizerischen Anwaltsverbandes, Band 9 unter dem Titel «Grundlagen des Softwareschutzes», sein Referat im Rahmen des Seminars «Softwareschutz/Softwarehaftung» vom 30. Mai 1991 erschienen ist.

Christian Englert