

BBLP
MEYER LUSTENBERGER
Postfach
CH-8029 Zürich

Standort: 6167

Klassifikation: 26

**Schweizerische Mitteilungen
über Immaterialgüterrecht
(SMI)**

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

Inhaltsverzeichnis / Table des matières

Aufsätze

<i>Die Tatsachenprüfung durch das Bundesgericht im Patentprozess</i> Bundesrichter HANS PETER WALTER, Lausanne	9
<i>Besonderheiten des Immaterialgüterrechtsprozesses im Lichte der neueren Rechtsprechung</i> Prof. Dr. OSCAR VOGEL, Zürich	27
<i>La répression pénale de la contrefaçon en droit allemand</i> FRANÇOIS BESSE, avocat, Lausanne	33
<i>Protection des logiciels et des bases de données: la révision du droit d'auteur en Suisse</i> IVAN CHERPILLOD, avocat, professeur à l'Université de Lausanne	49

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

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

«ASTAG/AST». Verwechselbarkeit der Vereinsnamen «ASTAG, Association suisse des transports routiers» und «AST, Association Suisse des Transports». BGer II. Zivilabt. vom 19. Dezember 1991	67
«FERTRANS/FEROSPED». Verwechselbarkeit der Firmen Ferosped AG und Fertrans AG. BGer I. Zivilabt. vom 27. April 1992	73

«TRI». Keine Verwechselbarkeit zwischen den Firmen Trigrass AG und Tri-Matic AG. ER i.S. V. am KGer Zug vom 5. Juni 1992	76
«IBA/IBACOM». Verwechselbarkeit der Firmennamen IBA und IBACOM; Verwirkung. BGer vom 29. Oktober 1992	78
«3 D». Verwechselbarkeit der Firmen «3 D AG» und «Vergnügungsbetriebe 3-D AG» KGer ZG vom 14. März 1991	87
«SONO-VISION». Risque de confusion. CJ GE du 19 juin 1992	92
«AIRSPED». Acquiescement par actes concluants. CJ GE du 11 septembre 1992	93

II. Markenrecht / Marques

«CHRISTOFLE». For. Droit applicable. Aire de protection de la LCD. TC BE du 11 décembre 1990	96
«MISS ELLECI». Marque patronymique. ATF du 21 janvier 1992	103
«G & G I». BGE vom 6. Februar 1992	104
«G & G II». FL OGH vom 30. März 1992	107
«501». Mesures provisionnelles. Exception de chose jugée. Similitude de marchandises. Marque de haute renommée. TC JU du 1er octobre 1991	113

III. Patentrecht / Brevets

- «Kragplattenanschlusselement». Vorveröffentlichung. 129
 Eintreten auf staatsrechtliche Beschwerde resp. Berufung.
 HG BE vom 26. November 1990; BGer I. Zivilabt. vom 15. August 1991
 (staatsrechtliche Beschwerde und Berufung)
- «BOBINES CECCHI». Activité inventive. 144
 ATF du 24 juillet 1991
- «IPR-PATENT». Abgrenzung der Gerichtsstände bei patentrechtlichen 147
 Feststellungsklagen. Schutzort.
 BGer I. Zivilabt. vom 27. November 1991

IV. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

- «KRISTALL». Publication d'un test. 148
 CJ GE du 20 mars 1992
- «CHRONO-WATCH». Unlauterer Wettbewerb durch Angebot eines 154
 Kunststoff-Chronographen?
 OGer ZH vom 18. August 1992
- «MONTRES GUCCI III». Mesures provisionnelles, validation, nouvelle 159
 requête. Epuisement du droit Proportionnalité.
 ATF du 3 mars 1992
- «CESSION DU CONTRAT». Conditions générales préalablement 172
 formulées. Clause autorisant la cession du contrat.
 ATF du 13 août 1991
- «VALIDITE ILLIMITEE». Avantage temporaire. 172
 ATF du 25 mars 1991
- «2 POUR 1». Avantage particulier et temporaire. Annonce publique. 173
 ATF du 11 mars 1991

«DEMI-PRIX». Annonce publique. Avantage temporaire. 174
ATF du 23 septembre 1991

«ACTION». Comparaison des prix dans la publicité. 174
JT GB de 3 février 1992

V. Verweise auf UWG-Sachverhalte in der Rechtsprechung

- über Firmenrecht:
 - «ASTAG/AST» 67
 - «TRI» 76
- über Markenrecht:
 - «G & G I» 104
 - «501» 113

VI. Kartellrecht / Droit des cartels

«BELEGARZTSPITÄLER». Geltungs- und Anwendungsbereich des KG; 177
relevante Vorkehr und Rechtfertigungsgründe der Wettbewerbsbehinderung.
ER/HGer ZH vom 24. April 1992

VII. Medienrecht / Droit des médias

«A LA MANIERE D'UNE MAFIA». Droit de réponse et rectification 186
judiciaire.
TC VD du 27 mars 1992

«CASQUES N.». Mesures provisionnelles excédant les limites du droit 190
de réponse. Inexécution d'un ordre violant le droit.
PG GE du 15 décembre 1989

VIII. Buchbesprechungen / Bibliographie

- Collin Hans: Internationale Patentsysteme und Praxis.
(Peter Urech) 194
- Prof. Dr. Mario M. Pedrazzini: Unlauterer Wettbewerb UWG.
(Christian Englert) 194
- David Lucas: Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht.
(Christian Englert) 195

Die Tatsachenüberprüfung durch das Bundesgericht im Patentprozess

Bundesrichter Hans Peter Walter

I. Die Tatsachenüberprüfung durch das Bundesgericht als Rechtsmittelinstanz in Zivilsachen¹ im allgemeinen

1. Die Kompetenzordnung

Im Patentrecht als Teil der Privatrechtsordnung gründet die föderalistische Gesetzgebungsstruktur der Schweiz auf der herkömmlichen Scheidung des materiellen vom formellen Recht. Jenes steht in der Rechtsetzungskompetenz des Bundes und bestimmt Entstehung, Inhalt und Untergang der Ansprüche, dieses ist grundsätzlich der Regelungshoheit der Kantone verblieben und ordnet die einzelfallweise Durchsetzung der bundesrechtlichen Ansprüche, ihre autoritative Feststellung und – ausserhalb von Geldleistungen – ihre Vollstreckung. In der Ausgestaltung dieses formellen Rechts sind die Kantone autonom, haben allerdings dem bundesrechtlichen Verwirklichungsgebot² sowie derogatorischen Übergriffen in ihre Prozesshoheit Rechnung zu tragen.

Auf dem Gebiet der Zivilrechtspflege sind indessen auch dem Schweizerischen Bundesgericht Entscheidungsbefugnisse übertragen, einerseits als verfassungs- oder gesetzmässig einziger Spruchkörper³, anderseits als Rechtsmittelinstanz⁴. Im Rahmen dieser Ausführungen interessiert lediglich die letztgenannte Funktion.

Der Verfassungsauftrag des Bundesgerichts als Rechtsmittelinstanz in Zivilsachen erschöpft sich darin, die einheitliche Anwendung des Bundesrechts zu gewährleisten. Folgerichtig stellt der Gesetzgeber das ordentliche Rechtsmittel der eidgenössischen Berufung nur unvollkommen zur Verfügung, indem er die Überprüfungsbefugnis auf Rechtsfragen beschränkt, soweit hier von Interesse auf die Verletzung von Bundesrecht⁵. Vor allem ist das Bundesgericht als Berufungsinstanz kein

¹ Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf das private Patentrecht und lassen den strafrechtlichen Erfindungsschutz unberücksichtigt. Unerörtert bleiben ebenfalls die Überprüfungsbefugnisse des Bundesgerichts im Rahmen einer zivilrechtlichen Nichtigkeits- oder einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

² BGE 116 II 218 E. 3

³ Art. 110 BV, Art. 41 f. OG

⁴ Art. 114 BV, Art. 43 ff. OG

⁵ Art. 43 Abs. 1 OG

Sachrichter, befasst es sich nicht mit der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts. Die erwähnte Unvollkommenheit des Rechtsmittels bewirkt daher folgerichtig, dass damit einerseits keine Verletzung kantonaler Prozessvorschriften gerügt werden kann, andererseits, dass das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Entscheid gebunden ist. Diese Bindung wirkt ihrerseits doppelt, sowohl bezüglich Richtigkeit wie hinsichtlich Vollständigkeit des im kantonalen Verfahren ermittelten Sachverhalts. Das bedeutet, dass die Parteien des Berufungsverfahrens davon ausgeschlossen sind, dem Bundesgericht einen andern als den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zur Beurteilung zu unterstellen, diesen insbesondere auch nicht erweitern dürfen. Die verbreitet vorgetragene Berufungsrüge, der vom kantonalen Sachrichter ermittelte Sachverhalt sei zwar grundsätzlich unbestritten, bedürfe aber in wesentlichen Punkten der Vervollständigung, ist daher grundsätzlich unzulässig. Auf Ausnahmen wird zurückzukommen sein.

2. Die verfassungsrechtliche Überprüfung der kantonalen Sachverhalts-ermittlung

In einer über hundertjährigen Rechtsprechung hat das Bundesgericht andererseits unmittelbar aus Art. 4 BV einen allgemeinen Anspruch des Bürgers auf Rechtswirklichkeit sowie staatlichen Rechtsschutz abgeleitet⁶ und daraus die Verbote der formellen und der materiellen Rechtsverweigerung entwickelt. In berufungsfähigen Streitsachen schützen diese Verbote insbesondere vor einer verfassungswidrigen Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts. Sie sind mit staatsrechtlicher Beschwerde durchzusetzen, wobei im Rahmen der vorliegenden Ausführungen vorab die folgenden Rügen interessieren:

a. Die Willkürzüge

Sie schützt in berufungsfähigen Zivilrechtsstreitigkeiten namentlich vor einer verfassungswidrigen Anwendung des kantonalen Prozessrechts, insbesondere der fundaments- und damit sachverhaltsbezogenen Prozessmaximen. Zu denken ist etwa an die zu strenge Handhabung einer gemässigten Eventualmaxime durch willkürliche Praeklusion von Sachvorbringen. Dabei ist jedoch mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass das Willkürverbot nicht vor Rechtsverletzungen schlechthin, sondern bloss vor qualifizierten Verstössen schützt. Willkürliche Rechtsanwendung liegt daher nach ständiger Rechtsprechung nicht schon dann vor, wenn eine andere Beurteilung als die vom kantonalen Richter getroffene ebenfalls vertretbar oder gar zutreffender schiene. Das Bundesgericht greift vielmehr nur ein, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, insbesondere eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft⁷.

⁶ BGE 109 Ia 13

⁷ BGE 117 Ia 139 E. c und 294 E. a

Gegenstand des kantonalen Prozessrechts ist auch die Beweiswürdigung⁸. Ebenfalls hier schreitet daher das Bundesgericht als Verfassungsgericht nur gegen qualifiziert unrichtige Feststellungen ein. Insbesondere beachtet es in jedem Fall, dass dem Sachrichter in der Würdigung der erhobenen Beweise zufolge seiner Sach- und Beweisnähe ein breiter Ermessensspielraum zusteht. Willkür ist daher nicht schon dann zu bejahen, wenn vom Sachrichter gezogene Schlüsse nicht mit der Darstellung einer Partei übereinstimmen oder das Bundesgericht bei freier Prüfung möglicherweise nicht zu überzeugen vermöchten, sondern bloss, wenn sie sich als offensichtlich unhaltbar erweisen. Dies ist nach der Rechtsprechung der Fall, wenn der kantonale Richter sein Ermessen missbraucht, insbesondere krass aktenwidrige Feststellungen trifft, voreilige Schlüsse zieht, weil er erhebliche Beweise übersieht oder grundlos ausser acht lässt, einseitig einzelne Beweise berücksichtigt oder auf andere Weise zu einem offenkundig falschen Beweisergebnis gelangt. Willkürliche Beweiswürdigung setzt daher eine Verletzung klarer und unumstrittener beweisrechtlicher Grundsätze voraus. Sie liegt im Ergebnis nur vor, wenn der Sachrichter sich über die entscheidenden Tatsachen derart geirrt oder hinweggesetzt hat, dass seine Schlüsse schlechterdings nicht mehr in einem objektiven Zusammenhang mit den erhobenen Beweisen erscheinen⁹.

b. Die Rüge der Verweigerung des rechtlichen Gehörs

Das rechtliche Gehör dient einerseits der Sachaufklärung, andererseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht bei Erlass eines Entscheids dar, welcher in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreift. Dazu gehört insbesondere das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines solchen Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen. Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst als Mitwirkungsrecht somit alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann. Diesem Mitwirkungsrecht entspricht die Pflicht der Behörde, die Argumente und Verfahrensanträge der Partei entgegenzunehmen sowie die ihr rechtzeitig und formrichtig angebotenen Beweise abzunehmen, es sei denn, diese beträfen eine nicht erhebliche Tatsache oder die angerufenen Mittel seien offensichtlich untauglich, über die streitige Tatsache Beweis zu erbringen. Eine haltbare antizipierte Beweiswürdigung wird durch Art. 4 BV nicht ausgeschlossen¹⁰.

⁸ Immerhin sind auch hier einschlägige Prozessvorschriften des Bundes zu beachten, im Patentprozess etwa die Verpflichtung auf die Beweiswürdigung nach freiem Ermessen in Art. 73 Abs. 2 PatG; vgl. MEIER-HAYOZ, NN 28 ff., 57 und 61 zu Art. 4 ZGB; KUMMER, NN 70 und 245 zu Art. 8 ZGB

⁹ vgl. namentlich BGE 116 Ia 88 E. 2b, 112 Ia 371 E. 3, 106 Ia 62 Nr. 13, 101 Ia 306 E. 5, 100 Ia 126/7, 93 I 7; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, S. 213 bei Fn 4; ROULLER, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, ZSR 106/1987 II 225 ff., 270 und 303 ff.

¹⁰ BGE 117 Ia 268 E. 4b

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör sich zunächst aus den kantonalen Prozessvorschriften ergibt. Erst wo sich dieser Rechtsschutz als ungenügend erweist, greifen die unmittelbar aus Art. 4 BV fließenden bundesrechtlichen Minimalgarantien Platz¹¹. Die Abgrenzung ist namentlich mit Blick auf das die staatsrechtliche Beschwerde beherrschende Rügeprinzip von Bedeutung. Das Bundesgericht wendet als Verfassungsgericht das Recht nicht von Amtes wegen an, sondern beschränkt sich auf die Beurteilung der klar und detailliert erhobenen und, soweit möglich, belegten Rügen¹². Reicht daher beispielsweise der kantonalrechtliche Gehörsanspruch im Einzelfall über die verfassungsmässigen Minimalgarantien hinaus, genügt es nicht, wenn der Beschwerdeführer sich bloss allgemein auf eine formelle Rechtsverweigerung beruft; vielmehr hat er begründet darzutun, dass und inwiefern kantonales Recht seiner Ansicht nach willkürlich angewandt wurde. Gleiches gilt für den Fall, dass der kantonale Richter einzelne Sachvorbringen oder Beweisanträge unbeachtet lässt, weil sie angeblich nicht formgenüchlich oder rechtzeitig in das Verfahren eingebracht wurden. Hier ist wiederum darzutun, dass dieses Vorgehen eine willkürliche Anwendung des massgebenden Prozessrechts darstellt, lassen sich Versäumnisse im kantonalen Verfahren doch nicht über den bundesrechtlichen Gehörsanspruch heilen.

Eine Besonderheit des Patentprozesses liegt darin, dass seine Parteien regelmässig in einem Wettbewerbsverhältnis stehen. Das dem Wettbewerb eigene Streben, die Mitanbieter nachrangig zu halten, bedingt in vielen Fällen die Geheimhaltung von geschäftlichen und namentlich technischen Verhältnissen vor den Augen der Konkurrenz. Art. 68 PatG schreibt darum dem kantonalen Richter ausdrücklich vor, Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse der Parteien zu wahren und Beweismittel, durch welche solche Geheimnisse offenbart werden könnten, dem Gegner nur insoweit zugänglich zu machen, als dies mit der Wahrung der Geheimnisse vereinbar ist. Augenfällig wird dadurch der Gehörsanspruch des Gegners beeinträchtigt, gerät das Rechtsverweigerungsverbot in Konflikt mit dem Geheimhaltungsgebot. Das Bundesgericht sucht die Lösung im Einklang mit der herrschenden Doktrin in einer Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen. Danach ist grundsätzlich ausgeschlossen, ein Beweismittel gegen eine Partei zu verwenden, welche davon überhaupt nicht Kenntnis nehmen konnte. Andererseits widerspricht dem Grundsatz der sachgerechten Streitentscheidung, die Berücksichtigung eines geheimzuhaltenden Beweismittels schlechthin auszuschliessen. Daher lässt das Bundesgericht die entscheidungswesentliche Würdigung des vertraulichen Beweises zu, wenn mindestens dessen wesentlicher Inhalt dem Gegner zugänglich gemacht wird, damit er dazu Stellung nehmen kann¹³. Die Abgrenzung der Geheimnisssphäre und die Wahl der geeigneten Geheimhaltungsmittel eröffnen dem Richter im Einzelfall regelmässig einen nicht unerheblichen Beurteilungsspielraum.

¹¹ BGE 117 Ia 268 E. 4a

¹² BGE 110 Ia 3 E. 2a

¹³ BGE 100 Ia 103 E. c in Anlehnung an Art. 28 VwVG; zum Gesamten für den Bereich des Zivilprozess- und namentlich des Patentrechts WEHRLI, Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse im

c. Die Rüge des überspitzten Formalismus

Überspitzter Formalismus als besondere Form der Rechtsverweigerung liegt in erster Linie darin, dass eine Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und damit dem Bürger den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt. Das Bundesgericht prüft im Verfahren der Verfassungsbeschwerde frei, ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt und der angefochtene Entscheid damit gegen Art. 4 BV verstösst¹⁴. Die freie Kognition ist namentlich dort von Bedeutung, wo ein überspitzter Formalismus trotz willkürfreier Anwendung des kantonalen Prozessrechts in Frage steht.

3. Ausnahmsweise Überprüfung des Sachverhalts im Berufungsverfahren

Zivilrechtsstreitigkeiten über Erfindungspatente sind unbesehen ihres Streitwerts berufungsfähig¹⁵. Mithin können die Rügen, welche Bundesrechtsverletzungen zum Gegenstand haben, dem Bundesgericht in jedem Streitfall mit dem ordentlichen Rechtsmittel unterbreitet werden und ist insoweit die staatsrechtliche Beschwerde ausgeschlossen¹⁶. Andererseits müsste das aufgezeigte Verhältnis der Berufung zur staatsrechtlichen Beschwerde an sich zur Folge haben, dass Sachverhaltsrügen ausschliesslich mit dieser vorzutragen sind. Die Scheidung ist indessen nicht rein durchgeführt. Die Bindung des Bundesgerichts an die tatsächlichen Feststellungen des kantonalen Sachrichters erleidet Ausnahmen. Nicht darunter fällt dabei die Selbstverständlichkeit, dass das Bundesgericht von vorneherein nicht gebunden sein kann, wenn dem kantonalen Entscheid keine Angaben zum Sachverhalt zu entnehmen sind oder als tatsächliche ausgegebene Feststellungen diesen Namen nicht verdienen, weil sie sich in Annahmen und Vermutungen erschöpfen oder sich unvereinbar widersprechen. Diesfalls wird eine Rechtskontrolle verunmöglicht, was zur Aufhebung des angefochtenen Urteils nach Massgabe von Art. 52 in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 lit. c OG führt. Darauf ist nicht weiter einzugehen¹⁷.

Die eigentlichen Ausnahmen beschlagen einerseits das Berufungsverfahren im allgemeinen, andererseits den Patentprozess im besonderen. Vorerst sind jene aufzuzeigen und anschliessend in einem zweiten Teil (Ziff. II hienach) die Eigenheiten patentrechtlicher Streitigkeiten zu erörtern.

Zivil- und Strafprozess, Diss. Zürich 1957; HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Aufl., S. 396 Rz 659; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 178 und 335; VOGEL, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3. Aufl., S. 245 Rz 102 ff.; STRÄULI/MESSMER zu § 145 ZPO ZH; LEUCH, N 7 zu Art. 229 ZPO BE; BLUM/PEDRAZZINI zu Art. 68 PatG; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., S. 1063/4; HASENBÖHLER, Experte und Expertise im schweizerischen Patentrecht, Diss. Freiburg 1964, S. 74/5; vgl. auch ROGGE/BENKARD, 8. Aufl., N 123 zu § 139 DPatG.

¹⁴ BGE 117 Ia 130 E. a

¹⁵ Art. 76 Abs. 2 PatG; Art. 45 lit. a OG

¹⁶ Art. 84 Abs. 2 OG

¹⁷ vgl. POUURET, COJ, N 4 zu Art 51 OG; MESSMER/IMBODEN, a.a.O., S. 168 Rz 125

a. Die echten Ausnahmen

Im Sinne von echten Ausnahmen ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen des Sachrichters nicht gebunden, wenn sie auf offensichtlichem Versehen beruhen, unter Verletzung von Bundesrecht zustandegekommen oder nach Massgabe von Art. 64 OG zu ergänzen sind¹⁸.

aa. Das offensichtliche Versehen

Ein offensichtliches Versehen, welches nach Art. 63 Abs. 2 OG vom Bundesgericht korrigiert werden kann, liegt nach der Rechtsprechung nur vor, wenn die Vorinstanz eine bestimmte Aktenstelle übersehen oder unrichtig, d.h. nicht in ihrer wahren Gestalt, insbesondere nicht mit ihrem wirklichen Wortlaut wahrgenommen hat. Erforderlich ist, dass ein Aktenstück unbeachtet geblieben ist, dessen Berücksichtigung die Feststellung als blanken Irrtum erweist. Es ist, wie aus dem Begriff des Versehens folgt, die in Wirklichkeit, nämlich ohne das Versehen, nicht gewollte Feststellung. Ein Versehen, und erst recht ein offensichtliches, ist daher nicht schon dadurch belegt, dass sich ein Aktenstück bei der Beweiswürdigung nicht erwähnt findet, sondern es muss klar sein, dass es in die Bildung der richterlichen Überzeugung auch *implicite* nicht einbezogen, also in den Akten unentdeckt geblieben oder vergessen worden ist. Nicht in ihrer wahren Gestalt wird eine Aktenstelle beispielsweise wahrgenommen, wenn die Vorinstanz sich verliert, ihrerseits eine Misschreibung aus den Akten übernimmt oder den offensichtlichen Zusammenhang einer Aussage mit andern Dokumenten oder Äusserungen übersieht¹⁹.

Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich in der Praxis namentlich aus dem Begriff der Aktenwidrigkeit. Hat diese ihren Grund darin, dass der Sachrichter eine Aktenstelle zwar in unhaltbarer Weise, aber immerhin würdigt, liegt willkürliche Beweiswürdigung, nicht aber ein Versehen vor; mithin ist staatsrechtliche Beschwerde zu erheben. Anders verhält es sich, wenn die tatsächliche Annahme der kantonalen Instanz in einem unerklärten und unverträglichen Widerspruch zu einem ganz bestimmten Aktenstück steht, ohne dass ein Grund für die Abweichung ersichtlich ist; hier steht die Versehensrüge offen²⁰. Die beiden Rügen führen namentlich deshalb leicht zu Missverständnissen, weil sie in der kantonalen Praxis einander oft gleichgesetzt werden²¹.

bb. Die bundesrechtlichen Prozessvorschriften

Ihrer derogatorischen Kraft wegen sind im kantonalen Verfahren ebenfalls die bundesrechtlichen Vorschriften zu beachten, welche die Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts beschlagen. Tatsächliche Feststellungen, welche unter Missach-

¹⁸ BGE 115 II 485 E. 2a

¹⁹ BGE 104 II 74 E. 3b; LEUCH, N 2 zu Art. 219 ZPO BE; POUURET, COJ, N 5.3 zu Art. 63 OG; MESSMER/IMBODEN, a.a.O., S. 137 Rz 100

²⁰ vgl. das Kreisschreiben des Bundesgerichts in BGE 63 II 39

²¹ MESSMER/IMBODEN, a.a.O., S. 138 Fn 8 mit Hinweisen

tung dieser Vorschriften zustande kommen, stellen Bundesrechtsverletzungen dar, welche mit Berufung zu rügen sind. Zu denken ist etwa an die Anwendung einer kantonalen Verhandlungsmaxime, wo bundesrechtlich der Untersuchungsgrundsatz vorgeschrieben ist²², an die bundesrechtlichen Möglichkeiten einer unbezifferten Forde- rungsklage²³, namentlich aber an die bundesrechtlichen Beweisvorschriften, vorab an Art. 8 ZGB.

Art. 8 ZGB regelt in seiner Hauptbedeutung die Folgen der Beweislosigkeit. Die Bestimmung ist daher in erster Linie verletzt, wenn der kantonale Richter mangels schlüssigen Beweisergebnissen zu Gunsten der nach Bundesrecht beweisbelasteten Partei entscheidet. Art. 8 ZGB schützt indessen darüber hinaus auch vor ungerech- fertigtter Annahme einer Beweislosigkeit, indem er der beweispflichtigen Partei An- spruch darauf gibt, für rechtserhebliche Sachvorbringen zum Beweis zugelassen zu werden, wenn ihr Beweisantrag nach Form und Inhalt den Vorschriften des kantona- len Rechts entspricht. Die Beweisvorschrift ist daher auch verletzt, wenn der kanta- nale Richter Behauptungen einer Partei unbekümmert darum, dass sie von der Ge- genpartei bestritten sind, als richtig hinnimmt oder über rechtserhebliche Tatsachen überhaupt nicht Beweis führen lässt. Solange daher der kantonale Richter von Be- weislosigkeit ausgeht, hat die beweisbelastete Partei Anspruch auf Abnahme der von ihr gehörig beantragten und tauglichen Beweise. Sobald jedoch der Sachrichter eine Behauptung beweismässig als erstellt oder widerlegt erachtet, wird die Beweislastre- gel gegenstandslos und findet Art. 8 ZGB keine Anwendung mehr²⁴. Dies gilt aus- nahmsweise auch bei Annahme einer Beweislosigkeit, wenn der Sachrichter auf- grund anizipierter Beweiswürdigung zum Schluss gelangt, die Abnahme weiterer Beweise vermöchte daran nichts mehr zu ändern²⁵. Weiter ist zu beachten, dass der Beweisführungsanspruch aus Art. 8 ZGB der beweisbelasteten Partei bloss einen bundesrechtlichen Minimalschutz gewährt, die Kantone aber nicht auf dieses Mini- mum verpflichtet. Daher ist die Norm nicht verletzt, wenn der Sachrichter unbestrit- tene Sachvorbringen von sich aus auf ihre Richtigkeit hin überprüft oder Tatsachen feststellt, die von der beweisbelasteten Partei nicht behauptet wurden²⁶. Dies sind Fragen der vom kantonalen Recht beherrschten Prozessmaximen, welche das Bun- desgericht im Berufungsverfahren nicht überprüft.

Schliesslich folgt unmittelbar aus dem Begriff des materiellen Rechts als sozialer Ordnungsmacht mit staatlich verliehenem Zwangscharakter, dass hinreichend be- hauptete Ansprüche auch durchsetzbar sein müssen. Daher ist das Klagerecht ein In- stitut des Bundesrechts und bestimmt dieses die Anforderungen, welche an die Sub- stanzierung eines ihm unterstellten Anspruchs gestellt werden dürfen. Es ist folge-

²² z.B. Art. 274d Abs. 3 oder Art. 343 Abs. 4 OR

²³ z.B. Art. 73 Abs. 2 PatG

²⁴ BGE 114 II 290/1

²⁵ BGE 115 II 450 E. b

²⁶ Dagegen kann ein offensichtliches Versehen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG gegeben sein, wenn der kantonale Richter zu Unrecht davon ausgeht, eine Tatsachenbehauptung sei unbestritten ge- blieben oder bestritten worden; BGE 96 I 193, SJ 1986, S. 413; POUURET, COJ, N 5.3 zu Art. 63 OG.

richtig auch verletzt, wenn der kantonale Richter eine Klage zu Unrecht mit der Begründung abweist, sie sei ungenügend substantiiert²⁷. Umgekehrt ist den Kantonen verwehrt, durch überspitzte Anforderungen an die Bestreitung von Sachbehauptungen gleichsam die bundesrechtliche Beweislastordnung zu ändern. Zwar ist zulässig, eine konkrete Bestreitung zu verlangen, um den Richter und die Gegenpartei erkennen zu lassen, was genau bestritten ist; dagegen darf die beweisbefreite Partei nicht beliebig veranlasst werden darzutun, weshalb eine bestrittene Behauptung unrichtig sei²⁸. Mangelnde Substanziierung der Bestreitung darf daher im Rahmen der Beweiswürdigung allenfalls willkürfrei als Zugeständnis, nicht aber als Beweis zu Ungunsten der beweisbefreiten Partei gewertet werden²⁹.

cc. Die Ergänzung des Sachverhalts nach Art. 64 OG

Ergibt sich im Berufungsverfahren, dass der kantonale Richter den rechtserheblichen Sachverhalt im Hinblick auf die Anwendung des Bundesrechts zu eng ermittelt hat, so weist das Bundesgericht die Streitsache unter bestimmten Voraussetzungen zur Ergänzung an die Vorinstanz zurück oder trifft eigene Feststellungen, wenn bloss Nebenpunkte der Ergänzung bedürfen³⁰. Dabei ist vorab zu beachten, dass die Verpflichtung des Bundesgerichts auf die Rechtsanwendung von Amtes wegen stets nur den zur Beurteilung gestellten Lebensvorgang, das kantonale Klagefundament beschlägt, was dessen Änderung oder Erweiterung im Berufungsverfahren ausschliesst. Eine Ergänzung des Sachverhalts ist daher bloss innerhalb des Klagegrundes zulässig und setzt angesichts des Novenverbots von Art. 55 Abs. 1 lit. c OG weiter voraus, dass die betroffene Partei dem Sachrichter entsprechende Sachbehauptungen gehörig vorgetragen hat, damit aber nicht gehört worden ist, weil die Vorbringen zu Unrecht als unerheblich erachtet oder übersehen wurden³¹.

dd. Gemeinsame Verfahrensvorschriften

Verfahrensrechtlich ist zu beachten, dass das Bundesgericht die echten Ausnahmen von der Bindung an den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt einem formellen Rügeprinzip unterstellt und vom Berufungskläger detaillierte und belegte Ausführungen darüber verlangt, welche Aktenstelle versehentlich übersehen wurde, worin eine Verletzung bundesrechtlicher Prozessvorschriften liegt, oder dass er den ergänzungsbedürftigen Sachverhalt prozesskonform behauptet und zum Beweis stellt hat³².

²⁷ BGE 114 II 291

²⁸ BGE 117 II 113, 115 II 2

²⁹ BGE 105 II 146; KUMMER, N 186 zu Art. 8 ZGB; BRÖNIMANN, Die Behauptungs- und Substanziierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss. Bern 1989, S. 178 ff.; zum Gesamten auch POUURET, COJ, N 4 zu Art. 43 und N 4.8 zu Art. 63 OG.

³⁰ Art. 64 OG

³¹ BGE 115 II 485 E. 2a; für Einzelheiten POUURET, COJ zu Art. 64 OG, MESSMER/IMBOLDEN, a.a.O., S. 139 Rz 101

³² BGE 115 II 485 E. 2a

b. Die unechten Ausnahmen

Sie betreffen notorische Tatsachen, Hypothesen und Feststellungen aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung. Unecht sind sie deshalb, weil nach dem Verständnis des Bundesgerichts seine Bindung an den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt bloss Tatsachen erfasst, welche an sich beweisfähig und beweisbedürftig sind. Feststellungen, die ihrem Wesen nach beweislos feststehen oder zwangsläufig auf Annahmen gründen, haben demgegenüber gleichsam die Bedeutung von Normen, welche einer Überprüfung im Berufungsverfahren unterliegen.

Anzumerken ist immerhin, dass notorische Tatsachen und Erfahrungssätze nur insoweit überprüfbar sind, als sie auf allgemeiner, d.h. jedermann zurechenbarer Erkenntnis gründen. Branchenspezifische, insbesondere fachtechnische Usancen und Geläufigkeiten sind demgegenüber beweisbedürftig und daher vom Bundesgericht im Berufungsverfahren bloss im Rahmen der aufgezeigten echten Ausnahmen überprüfbar³³. Hypothesen und notorische Tatsachen sodann sind bloss insoweit zu überprüfen, als ihre Vorgaben nicht ihrerseits auf verbindlicher Beweiswürdigung beruhen³⁴.

Streitig ist, ob das Bundesgericht auch von der Annahme des Sachrichters, eine Tatsache sei in diesem oder jenem Sinne notorisch, abweichen dürfe. Die Frage ist meines Erachtens mit der Begründung zu bejahen, die Notorietät habe Normencharakter und sei daher nicht bloss ergänzend, sondern ebenfalls berichtigend zu berücksichtigen³⁵.

II. Der Patentprozess im besonderen

1. Die Entwicklung zu Art. 67 OG

Patentrechtliche Streitigkeiten zeichnen sich in aller Regel dadurch aus, dass sie auf einem technischen Sachverhalt gründen, der dem juristisch geschulten Richter aus den ihm vorgelegten, oftmals recht sibyllinisch anmutenden Prozessunterlagen wenn überhaupt nur mit Mühe verständlich wird. Andererseits ist eine ebenso unumstössliche wie häufig missachtete Selbstverständlichkeit, dass kein Richter über einen Sachverhalt urteilen sollte, den er selbst nicht nachzuvollziehen vermag. In Patentstreitigkeiten ist der Richter daher regelmässig darauf angewiesen, sich den Streitgegenstand erläutern zu lassen oder ihn verständnisbildend in Augenschein zu nehmen. Im kantonalen Verfahren stehen Erläuterungen durch fachkundige Richter (Handelsrichter) oder Sachverständige im Vordergrund.

³³ BGE 107 II 225

³⁴ BGE 115 II 448 E. b

³⁵ a.M. POUURET COJ, N 4.2.1.8 zu Art. 63 OG

Das Bundesgericht hat nach der allgemeinen Ordnung keine Möglichkeit, im Berufungsverfahren Beweismassnahmen zu treffen. Dagegen hat sich bereits früh die Einsicht durchgesetzt, dass Gerichtsakten selbst mit Einschluss von Zeichnungen und Modellen zum Verständnis einer technischen Regel oftmals keine ausreichende Grundlage abgeben, weshalb Jäger im Entwurf zum OG von 1909 für solche Fälle die Möglichkeit eines bundesgerichtlichen Augenscheins vorsah, und das Bundesgericht dem Parlament im Jahre 1921 vorschlug, ihm in Patentstreitigkeiten die Möglichkeit eines Augenscheins und des Beizugs von Experten einzuräumen³⁶. Die Anregungen wurden von den Räten letztlich verworfen. Damit blieben dem Bundesgericht eigene Beweiserhebungen vorerst verbaut³⁷, doch zeigte es sich demgegenüber anfänglich recht grosszügig in der Entgegennahme von Privatgutachten zum technischen Sachverhalt, bis es auch diese Praxis im Jahre 1932 aufgab³⁸.

Im Rahmen der OG-Revision 1943 schlug der Bundesrat in Art. 67 eine besondere Bestimmung für Patentprozesse vor, welche das Bundesgericht oder den Instrukti- onsrichter ermächtigen sollte, einen Augenschein vorzunehmen und den Sachverständigen der Vorinstanz oder erforderlichenfalls einen neuen Sachverständigen beizuziehen, wenn das genaue Verständnis des Tatbestandes dies erfordere³⁹. Trotz kontroverser Äusserungen in den eidgenössischen Räten wurde der Vorschlag weitgehend unverändert Gesetz⁴⁰. Das Bundesgericht verstand die Bestimmung ihrem Wortlaut entsprechend in aller Strenge stets dahingehend, dass die eröffneten Beweismöglichkeiten bloss dem Verständnis, d.h. der Erläuterung des Sachverhalts, nicht aber dessen Überprüfung und Berichtigung dienen durften⁴¹. Getreu der allgemeinen Regel hielt es sich auch danach an die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz gebunden, was allenfalls zu widersprüchlichen Urteilen über dasselbe Patent führen konnte, so wenn beispielsweise ein identischer Nichtigkeitseinwand in zwei Kantonen aufgrund unterschiedlicher tatsächlicher Feststellungen gegenteilig beurteilt wurde⁴².

Diese Unzulänglichkeiten führten schliesslich über die Revision des PatG von 1954 zum heutigen Art. 67 OG, nachdem vorgängig aus verfassungsrechtlichen Überlegungen die Anregung verworfen worden war, das Bundesgericht mit einer besonderen, aus Juristen und Technikern zusammengesetzten Patentkammer zu bestücken⁴³.

³⁶ vgl. zur Entstehungsgeschichte von Art. 67 OG namentlich BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, S. 243 ff.; POUDRET, COJ, N 1 zu Art. 67 OG; HASENBÖHLER, a.a.O., S. 76 ff.

³⁷ vgl. allgemein BGE 47 II 427 E. 1

³⁸ BGE 57 II 617 E. 1 gegenüber 58 II 282 E. 2

³⁹ Botschaft des Bundesrates zum Entwurf eines neuen Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 9. Februar 1943, BB1. 1943, S. 97 ff.

⁴⁰ Art. 67 OG 1943, BS 1848–1947, Band 3, S. 531 ff.

⁴¹ BIRCHMEIER, a.a.O., S. 246 N 3

⁴² HASENBÖHLER, a.a.O., S. 81

⁴³ Ergänzungsbotschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 28. Dezember 1951 zur Vorlage über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente, BB1 1952 I 1 ff.; HASENBÖHLER, a.a.O., S. 80 ff.

2. Art. 67 OG im allgemeinen Rechtsmittelsystem des Bundes

a. Die Rechtskontrolle

Wie in allen Berufungsfällen hat das Bundesgericht auch in Patentprozessen das Recht von Amtes wegen anzuwenden, den Sachverhalt insoweit frei zu subsumieren, ohne an die Auffassungen der Vorinstanz oder der Parteien gebunden zu sein⁴⁴.

b. Die Überprüfung des schlichten oder untechnischen Sachverhalts

An die Feststellungen der kantonalen Instanz zum untechnischen oder schlichten Sachverhalt ist das Bundesgericht im Berufungsverfahren auch in patentrechtlichen Streitigkeiten gebunden, hat diese weder zu überprüfen noch zu berichtigen noch zu ergänzen, es sei denn, es lägen eine oder mehrere der vorerwähnten Ausnahmen vor. Auch insoweit gelten die allgemeinen Vorschriften⁴⁵.

c. Die Überprüfung des technischen Sachverhalts

Die verfahrensrechtliche Besonderheit des Patentprozesses liegt darin, dass das Bundesgericht im Berufungsverfahren eigene Feststellungen zum technischen Sachverhalt treffen darf. Im Gegensatz zur früheren Fassung der Norm ist es dabei nicht mehr auf das Verständnis des vorinstanzlich festgestellten technischen Sachverhalts beschränkt, sondern auch zu dessen Überprüfung und Ergänzung befugt. Die Unvollkommenheit des Rechtsmittels wird dadurch in bestimmter Richtung eingeschränkt, wenngleich das Bundesgericht mit Vorliebe und mahndend darauf hinweist, Art. 67 OG mache die Berufung nicht zur Appellation, die es verpflichten würde, den Rechtsstreit in tatsächlicher Hinsicht, soweit sich technische Fragen stellen, allseits neu zu beurteilen⁴⁶.

3. Der Anwendungsbereich von Art. 67 OG

a. Berufungsverfahren über Erfindungspatente

Art. 67 OG findet nur in Berufungsverfahren über Erfindungspatente Anwendung⁴⁷. Damit scheiden von vorneherein alle Streitsachen aus, welche dem Bundesgericht nicht mit dem Rechtsmittel der Berufung unterbreitet werden. Ein Streit über Erfindungspatente sodann ist gegeben, wenn er unmittelbar oder mittelbar den Bestand, die Tragweite oder den Schutz eines Patentes oder vorläufigen Erfindungs-

⁴⁴ Art. 43 und 63 Abs. 3 OG; BGE 116 II 715 E. 3

⁴⁵ Art. 63 und 64 OG

⁴⁶ BGE 85 II 514

⁴⁷ zum Gesamten BGE 82 II 243 E. 1; BBI 1952 I 22; BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 6a zu Art. 76 PatG; TROLLER, a.a.O., S. 1051; HASENBÖHLER, a.a.O., S. 83; POUDRET, COJ, N 3 zu Art. 67 OG; MESSMER/IMBODEN, a.a.O., S. 144 bei Fn 46

schutz zum Gegenstand hat. Entscheidend ist nicht das zur Beurteilung gestellte Begehren, sondern die Urteilsgrundlage. Damit spielt keine Rolle, ob die patentrechtliche Frage klage- oder einredeweise aufgeworfen wird, oder ob der Patentinhaber Prozessbeteiligter ist.

b. Technische Verhältnisse

Die tatbeständliche Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts ist auf technische Verhältnisse beschränkt. Der Begriff ist weit zu fassen und reicht über den allgemeinen patentrechtlichen Begriff der Technik hinaus. Vereinfacht gesagt erfasst er all jene Feststellungen, deren Verständnis und Überprüfung wissenschaftliche oder fachliche Spezialkenntnisse erfordern, und welche daher für den technischen Laien entsprechend erläuterungsbedürftig sind⁴⁸.

c. Keine Heilung von Prozessversäumnissen

Die Berufung ist nicht dazu da, Prozessversäumnisse der Parteien im kantonalen Verfahren zu heilen. Das Bundesgericht lässt daher über die vorinstanzlichen Feststellungen hinausgehende technische Sachvorbringen, stellen sie blosser Kritik oder eigentliche Noven dar, von vorneherein nur zu, wenn sie entweder im kantonalen Verfahren bereits vorgetragen wurden, darin unverschuldet nicht vorgebracht werden konnten oder dazu keine Veranlassung bestand. Auf Einzelheiten wird zurückzukommen sein.

4. Überprüfung und Ergänzung des technischen Sachverhalts

a. Die Überprüfung

Art. 67 Ziff. 1 OG gibt dem Bundesgericht die Möglichkeit, tatsächliche Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen zu überprüfen und zu diesem Zweck auch neue Beweise abzunehmen. Es macht von dieser, in sein Ermessen gestellten Möglichkeit praxisgemäss nur zurückhaltend Gebrauch. Wegleitend ist die dabei die bereits genannte Überlegung, dass Art. 67 OG die Berufung nicht zur vollkommenen Appellation macht und das Gericht nicht verpflichtet, den Sachverhalt in technischer Hinsicht allseits neu zu beurteilen. Die Bestimmung will dem Bundesgericht vielmehr eine weitere Abklärung dort ermöglichen, wo 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 der Fall, wenn die Feststellungen unklar oder unvollständig sind, sich widersprechen oder auf irrtümlichen Überlegungen beruhen, weil von unzutreffenden Rechtsbegriffen ausgegangen worden ist oder die

⁴⁸ zum Gesamten BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 6b zu Art. 76 PatG; HASENBÖHLER, a.a.O., S. 83; POUDRET, COJ, N 5.2 zu Art. 67 OG; zu eng wohl BB1 1952 I 22

technischen Fragen nicht richtig gestellt worden sind, die Auffassung des kantonalen Richters mithin schon im Ansatzpunkt zu berichtigen ist. Weiter setzt die Vorschrift das Bundesgericht in Stand, sich einen komplizierten oder allein an Hand der Akten nicht leicht zu verstehenden technischen Sachverhalt ergänzend erläutern zu lassen, wozu zusätzliche Ausführungen des vorinstanzlichen Experten, der Beizug weiterer Sachverständiger oder die Durchführung eines Augenscheins dienen können, allenfalls auch der nach Art. 67 Ziff. 5 OG mögliche Beizug von Experten zur Urteilsberatung. Gestatten indessen bereits die Akten, den technischen Sachverhalt vollständig zu erfassen, und erscheinen die Feststellungen der Vorinstanz für die Beantwortung der massgebenden Rechtsfragen vollständig und einleuchtend, so beachtet das Bundesgericht auch in Patentsachen die allgemeine Vorschrift von Art. 63 Abs. 2 OG⁴⁹.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 67 Ziff. 1 OG ist in der Literatur wiederholt mit dem Vorwurf kritisiert worden, die Norm werde zu eng ausgelegt⁵⁰. Soweit der Praxis Verständnis entgegengebracht wird, geschieht dies etwa unter Hinweis auf die notorisch starke Belastung des Gerichts⁵¹. Diese Begründung darf indessen von vorneherein nicht ausschlaggebend sein. Jede entscheidende Behörde ist von Verfassungs wegen verpflichtet, ihre Kognition auszuschöpfen, und begeht eine formelle Rechtsverweigerung, wenn sie ihre Überprüfungsbefugnis in unzulässiger Weise einschränkt⁵². Dagegen ist nicht mit dem Argument aufzukommen, die generelle Überlastung des Gerichts erlaube ihm zeitraubende tatsächliche Abklärungen nicht, würde dadurch doch der Anspruch des Bürgers auf Gewährung einer ordnungsgemässen Rechtspflege beeinträchtigt⁵³. Die restriktive Praxis ist daher anderweitig zu rechtfertigen. Sie folgt nach der hier vertretenen Auffassung unmittelbar aus dem sachgerechten Verständnis des Rechtsmittelsystems. Dabei ist davon auszugehen, dass nach dem Willen des Gesetzgebers dem Bundesgericht auch in Patentstreitigkeiten nicht die Funktion des Sachrichters übertragen wurde und die daherigen Kompetenzen in Grenzen bleiben sollten⁵⁴. Unverändert steht die Berufung im Dienst der einheitlichen Anwendung des Bundesrechts und nicht in demjenigen der Überprüfung des von den Kantonen festzustellenden Sachverhalts. Eine gewisse Zurückhaltung in der Überprüfung des technischen Sachverhalts rechtfertigt sich daher bereits aus dem Ausnahmecharakter von Art. 67 OG. Dagegen lässt sich nicht etwa einwenden, der Patentprozess weise insofern eine Besonderheit auf, als die bundesrechtliche Prozessvorschrift von Art. 76 PatG zwingend eine einzige kantonale Instanz vorschreibe, was nach einer weitherzigen Überprüfung des kantonalen Entscheids im Berufungsverfahren rufe. Bekanntlich stellt der

⁴⁹ BGE 114 II 85, 109 II 175, 85 II 514/5, je mit Hinweisen

⁵⁰ HELD, Bundesgerichtspraxis zu Art. 118 Ziff. 1 des Patentgesetzes, SMI 1961, S. 15 ff.; TROLLER, a.a.O., S. 1047 ff.; HASENBÖHLER, a.a.O., S. 87 ff.

⁵¹ POUURET, COJ, N 5.3 zu Art. 67 OG; PEDRAZZINI, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., S. 174

⁵² BGE 117 Ia 7 E. a mit Hinweisen

⁵³ BGE 107 III 3

⁵⁴ POUURET, COJ, N 5.3 zu Art. 67 OG

Patentprozess in dieser Hinsicht keinen isolierten Sonderfall dar. Insbesondere im gewerblichen Rechtsschutz, aber auch andernorts verpflichtet das Bundesrecht die Kantone verbreitet auf eine einzige Instanz, ohne dass die zulässigen Berufungsrügen deswegen erweitert worden wären⁵⁵. Sodann haben mehrere Kantone berufungsfähige Streitsachen, insbesondere die vermögensrechtlichen, in die unmittelbare sachliche Zuständigkeit ihres oberen und damit eines einzigen Spruchkörpers gestellt⁵⁶. Der Sonderfall «Patentstreitigkeit» liegt mithin nicht darin begründet, sondern in der Komplexität seines technischen Sachverhalts und der engen Verquickung von Tat- und Rechtsfragen. Er findet damit zwangsläufig auch seine Grenzen dort, wo der technische Sachverhalt im kantonalen Verfahren bereits hinreichend erhellt worden ist und die dortigen Feststellungen, sofern sie einleuchten, dem Bundesgericht die rechtliche Subsumtion ohne Weiterungen erlauben. Dies entspricht der bisherigen Rechtsprechung.

Im Rahmen von Art. 67 Ziff. 1 OG kann das Bundesgericht den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt überprüfen und berichtigen, nicht aber – von Nebenpunkten abgesehen (Art. 64 Abs. 2 OG) – ergänzen, d.h. es hat keinen neuen Sachverhalt zu ermitteln. Weist daher eine Partei nach, im kantonalen Verfahren zu Unrecht unberücksichtigt gebliebene Behauptungen zu technischen Fragen rechtsgenügend aufgestellt zu haben, ist nach der Regel von Art. 64 OG zu verfahren und die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts an die Vorinstanz zurückzuweisen⁵⁷. Vor dem Sachrichter nicht aufgestellte oder nicht hinreichend substantiierte Behauptungen dagegen können über Art. 67 Ziff. 1 OG nicht nachgeholt werden. Insbesondere besteht – vorbehaltlich des Novenrechts nach Ziff. 2 – keine Möglichkeit, das Klagefundament zu erweitern. Daher prüft das Bundesgericht im Rahmen von Art. 67 Ziff. 1 OG namentlich keine Nichtigkeitsgründe, die vor dem kantonalen Richter nicht geltend gemacht wurden⁵⁸.

Die Überprüfung des Sachverhalts kann und wird in der Regel von weiteren Beweissmassnahmen begleitet sein. Als solche fallen praktisch nur die Anhörung von Sachverständigen, die Durchführung eines Augenscheins und der Beizug von Urkunden in Betracht. Steht die Erläuterung des technischen Sachverhalts im Vordergrund, wird vorerst am zweckmässigsten der Experte der Vorinstanz beigezogen. Diese Möglichkeit besteht allerdings nicht, wenn bereits Fachrichter der Vorinstanz (Handelsrichter) in der Lage waren, die technischen Fragen zu klären. Deren Anhörung durch das Bundesgericht ist zufolge ihrer richterlichen Funktion ausgeschlossen⁵⁹. Hier ist gegebenenfalls der Beizug eines oder mehrerer neuer Experten unausweichlich.

⁵⁵ z.B. Art. 29 MSchG, Art. 33 MMG, Art. 42 Sortenschutzgesetz, Art. 45 URG, Art. 10 KG, Art. 23 KHG

⁵⁶ z.B. Art. 7 Abs. 2 ZPO BE

⁵⁷ POUURET, COJ, N 5.1 zu Art. 67 OG mit Hinweisen

⁵⁸ BGE 85 II 593; TROLLER, a.a.O., S. 1047; BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 6c zu Art. 76 PatG; HASENBÖHLER, a.a.O., S 84

⁵⁹ POUURET, COJ, N 5.4 zu Art. 67 OG

Wollen die Parteien den technischen Sachverhalt überprüft wissen, obliegt ihnen, die Zweifel des Bundesgerichts an der Richtigkeit der vorinstanzlichen Feststellungen zu wecken. Dazu steht ihnen frei, gutachtliche Stellungnahmen von Privatexperten vorzulegen und zum Bestandteil ihrer Eingaben zu erklären. Allerdings haben solche Äusserungen nicht die Bedeutung von Beweismitteln, sondern enthalten ausschliesslich Parteivorbringen und damit Sachbehauptungen⁶⁰.

b. Das Novenrecht

Während das Novenverbot des allgemeinen Berufungsverfahrens⁶¹ die Parteien daran hindert, von der Vorinstanz nicht festgestellte oder im kantonalen Verfahren nicht behauptete Tatsachen vorzutragen, gibt ihnen Art. 67 Ziff. 2 OG im Patentprozess die Möglichkeit, neue Tatsachen und Beweismittel, welche sich auf technische Verhältnisse beziehen, vorzubringen, wenn sie dieselben im kantonalen Verfahren nicht geltend machen konnten oder dazu kein Grund bestand.

Die Ausnahme begründet sich im wesentlichen daraus, dass die sachdienlichen Vorbringen zu den massgebenden technischen Verhältnissen in aller Regel einlässliche Recherchen voraussetzen, bei denen sich mitunter trotz aller Sorgfalt nicht vermeiden lässt, dass wesentliche Tatsachen oder Beweismittel erst nach Abschluss des Behauptungsstadiums im kantonalen Verfahren bekannt werden. Der Gesetzgeber hat daher als stossend erachtet, dass das Bundesgericht allenfalls ein Patent als gültig erachten und gestützt darauf beispielsweise Schadenersatz zusprechen müsste, obgleich das Beweismittel, welches der Klage den Boden entziehen würde, bereits greifbar wäre⁶². Indessen ist erneut nicht zu verkennen, dass der Patentprozess auch insoweit keinen grundlegenden Sonderfall darstellt, sich auch in nicht patentrechtlichen Streitigkeiten durchaus vergleichbare Situationen ergeben können. Einerseits mit Blick auf diesen durch Besonderheiten der Patentstreitigkeit nicht restlos zu begründenden Ausnahmecharakter der Vorschrift und andererseits im Bemühen, die Verwirklichung oder Durchsetzung gesetzlich befristeter⁶³ Befugnisse (z.B. Lizenzen) und Rechtsansprüche (z.B. Unterlassungsansprüche) nicht durch übermässige Prozessdauer zu gefährden, versteht das Bundesgericht daher auch diese Vorschrift in einem restriktiven Sinn und legt an die Voraussetzungen des Novenrechts einen strengen Massstab an⁶⁴. Die Zulassung neuer Tatsachen oder Beweismittel setzt danach voraus, dass die betreffende Partei ohne ihr Verschulden daran gehindert war, die Vorbringen rechtzeitig in das kantonale Verfahren einzubringen. Weder befreit Art. 67 OG die Parteien von der gebotenen Sorgfalt in der kantonalen Prozessführung, noch gibt er ihnen die Möglichkeit, in einer Art Überraschungstaktik entscheidende Behauptungen, Einwände oder Beweismittel erst im Berufungsverfahren in

⁶⁰ BGE 95 II 368 E. 2 mit Hinweisen

⁶¹ Art. 55 Abs. 1 lit. c OG

⁶² BB1 1952 I 23/4; POUDRET, COJ, N 6.2 zu Art. 67 OG; HASENBÖHLER, a.a.O., S. 85/6

⁶³ Art. 14 PatG

⁶⁴ BGE 98 II 329 E. 3a mit Hinweisen; zustimmend BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 6d zu Art. 76 PatG

den Prozess einfließen zu lassen⁶⁵. Dabei macht keinen Unterschied, ob die als Noven beanspruchten Tatsachen und Beweismittel dem kantonalen Richter gar nicht unterbreitet oder von diesem aus prozessualen Gründen als unbeachtlich zurückgewiesen wurden. In beiden Fällen können die Vorbringen nur nachgeholt werden, wenn die Verspätung der betreffenden Partei nicht zum Vorwurf der Nachlässigkeit gereicht. Dabei wird sinngemäss die Rechtsprechung zum Revisionstatbestand von Art. 137 lit. b OG herangezogen, und sind daher neue Tatsachen oder Beweismittel nur zulässig, wenn trotz aller Umsicht nicht möglich war, sich rechtzeitig im kantonalen Verfahren darauf zu berufen, mithin die verspätete Kenntnis entschuldbar ist⁶⁶. Sodann stellt das Bundesgericht auch im Novenrecht nach Art. 67 Ziff. 2 OG an die Zulassung neuer Beweismittel zur Stützung einer behaupteten Tatsache eher strengere Anforderungen als an eine neue Tatsachenbehauptung als solche, hängt die Kenntnis einer Tatsache doch oftmals rein vom Zufall ab, wogegen die Beweisbedürftigkeit einer Sachbehauptung von Anfang an feststeht und daher zu besonderer Umsicht in der Suche nach geeigneten Beweismitteln zwingt⁶⁷. Zulässig sind Noven dagegen selbst bei an sich möglichem Vorbringen im kantonalen Verfahren, wenn dazu keine Veranlassung bestand, sei es, dass eine bestimmte Tatsache dort unbestritten oder entscheidunswesentlich schien, sei es, dass sie erst mit dem angefochtenen Urteil oder im Berufungsverfahren releviert wurde⁶⁸.

c. Frist und Form

Verfahrensrechtlich ist zu beachten, dass Anträge gemäss Ziff. 1 (Überprüfung des technischen Sachverhalts oder dessen Ergänzung zufolge unberücksichtigter Parteienanbringen) wie gemäss Ziff. 2 (Noven) von Art. 67 OG in der Berufungsschrift oder der Antwort zu stellen und zu begründen sind⁶⁹. Spätere Vorbringen in dieser Richtung werden nur zugelassen, wenn entweder im Schriftenwechsel eine Fristerstreckung angebeht und bewilligt wurde oder die Anträge durch eine vom Bundesgericht veranlasste Beweisergänzung, insbesondere ein neues Gutachten, veranlasst werden⁷⁰. Diese Ordnung ist abschliessend und zwingend⁷¹.

III. Schlussfolgerungen

Zusammenfassend lässt sich das Rechtsmittelsystem des Bundes in Zivilrechtstreitigkeiten um Erfindungspatente wie folgt gliedern:

⁶⁵ POUURET, COJ, N 6.2 zu Art. 67 OG; HASENBÖHLER, a.a.O., S. 86

⁶⁶ BGE 108 V 171 E. 1, 98 II 255 mit Hinweisen

⁶⁷ POUURET, COJ, N 2.2.5 zu Art. 137 OG

⁶⁸ POUURET, COJ, N 6.2 zu Art. 67 OG

⁶⁹ Art. 67 Ziff. 3 Abs. 1 OG

⁷⁰ Art. 67 Ziff. 3 OG

⁷¹ BGE 91 II 72 E. 4; POUURET, COJ, N 7 zu Art. 67 OG; TROLLER, a.a.O., S. 1051

1. Sämtliche *Rechtsfragen* sind dem Bundesgericht mit der Berufung zu unterbreiten. Dabei ist mit Blick auf die oftmals nicht sehr einfache Scheidung von Tat- und Rechtsfragen folgendes festzuhalten⁷²:

Die Auslegung, d.h. die Ermittlung des Rechtssinns eines Gesetzesbegriffes ist stets Rechtsfrage. Dies gilt für den Erfindungsbegriff insgesamt wie für die einzelnen Elemente, darunter den massgebenden Stand der Technik, die Neuheit, die Erfindungshöhe, die gewerbliche Anwendbarkeit und dgl. Rechtsfrage ist daher stets, was unter diesen Begriffen zu verstehen ist. Rechtsfrage ist weiter die Tatbeständsmässigkeit des konkreten Sachverhalts und dessen Unterstellung unter eine oder mehrere Rechtsfolgen d.h. die Frage, ob die festgestellten Tatsachen die Anforderungen an den beanspruchten Rechtsbegriff erfüllen und welche rechtlichen Folgerungen sich daraus ergeben.

Tatfrage ist grundsätzlich alles, was beweisbedürftig ist. Zu nennen sind etwa die Fragen nach den Wirkungen der für die Erfindung beanspruchten Naturkräfte, nach dem Wissen des Fachmanns aufgrund des massgebenden Standes der Technik, nach seinem geistigen Aufwand, die unter Patentschutz gestellte Lösung zu finden, nach der Eignung der Erfindung zu gewerblicher Anwendung oder nach dem technischen Gehalt einer als Patentverletzung in Anspruch genommenen Handlung.

Den Rechtsfragen gleichgestellt sind an sich tatsächliche Feststellungen, welche indessen auf Notorietät oder allgemeiner Lebenserfahrung beruhen, sowie Hypothesen.

2. Feststellungen der kantonalen Instanz zum schlichten oder *untechnischen Sachverhalt* können mit der Berufung nur angefochten werden, wenn sie auf offensichtlichem Versehen beruhen, unter Verletzung von Bundesrecht zustande gekommen oder aufgrund zu Unrecht unberücksichtigt gebliebener prozesskonformer Parteivorbringen zu ergänzen sind. Darüberhinaus sind sie mit staatsrechtlicher Beschwerde anfechtbar, wenn sie auf einer Verfassungsverletzung, insbesondere einer formellen oder materiellen Rechtsverweigerung (Willkür) beruhen. Verfahrensrechtlich ist dabei zu beachten, dass die staatsrechtliche Beschwerde die Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges voraussetzt⁷³. Vorgängig zu ergreifen sind daher insbesondere ausserordentliche kantonale Rechtsmittel. Sie werden durch Art. 76 PatG nicht ausgeschlossen⁷⁴. Zu denken ist etwa an eine kantonale Nichtigkeitsbeschwerde⁷⁵.

3. Geht es um Feststellungen zu *technischen Verhältnissen*, gelten einmal die allgemeinen Berufungsregeln und zusätzlich Art. 67 OG. Danach sind mit Berufung geltend zu machen die Unrichtigkeit der kantonalen Feststellungen, deren Unvoll-

⁷² für Einzelheiten vgl. namentlich POUURET, COJ zu Art. 63 OG, insbesondere N 4.6.34 und HOTZ, Die Trennung von Tat- und Rechtsfragen in immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten vor letzter Instanz, Diss. Freiburg 1965, S. 36 ff.

⁷³ Art. 86 und 87 OG

⁷⁴ BGE 109 II 174; BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 2 a.E. zu Art. 76 PatG

⁷⁵ z.B. § 281 ff. ZPO ZH

ständigkeit zufolge unberücksichtigt gebliebener, prozesskonform vorgetragener Parteibehauptungen sowie echte Noven im beschriebenen Sinn. Mit staatsrechtlicher Beschwerde sind dagegen alle Verletzungen von kantonalem Prozessrecht und von verfassungsmässigen Verfahrensgarantien zu rügen, insbesondere die Missachtung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und die willkürliche Praeklusion angeblich nicht rechtzeitig oder prozesskonform vorgetragener Sachbehauptungen im kantonalen Verfahren. Vereinfacht gesagt übernimmt die Berufung im technischen Sachverhalt des Patentprozesses ebenfalls den verfassungsrechtlichen Schutz vor materieller, nicht aber vor formeller Rechtsverweigerung.

Besonderheiten des Immaterialgüterrechtsprozesses im Lichte der neueren Rechtsprechung *

Prof. Dr. Oscar Vogel
Oberrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich

Grundlegung

Bestimmte Prozesstypen geniessen die besondere Fürsorge des Gesetzgebers. Das gilt etwa für den Familienprozess, den arbeitsrechtlichen und den mietrechtlichen Prozess, weniger stark für den Konsumentenprozess. Die rechtspolitische Zielsetzung ist in diesen Fällen nicht stets dieselbe: Beim Familienprozess bildet das öffentliche Interesse an der Erhaltung der Familie als Keimzelle des Staates und am Kindeswohl das gesetzgeberische Motiv, bei den anderen drei Typen ist es der Schutz des Schwächeren.¹ Ausser beim Scheidungsprozess ist das Bedürfnis prozessrechtlicher Sonderregelungen in diesen Fällen erst in neuerer Zeit so stark geworden, dass der Bundesgesetzgeber bei Gesetzesrevisionen in den letzten Jahrzehnten immer stärker ins kantonale Prozessrecht eingriff.²

Von der Dichte der bundesrechtlichen Eingriffe ins kantonale Prozessrecht her bilden auch der Immaterialgüter- und der Wettbewerbsrechtsprozess Prozesstypen, denen der Bundesgesetzgeber seine besondere Aufmerksamkeit schenkt. Die rechtspolitische Zielsetzung war hier – insbesondere im Immaterialgüterrechtsprozess – eine andere. Die Vereinheitlichung des Immaterialgüterrechts ging in der Schweiz der Vereinheitlichung des gesamten Zivilrechts voraus.³ Die Sorge des Bundesgesetzgebers galt beim Erlass dieser Gesetze der einheitlichen und effizienten Anwendung des neuen Bundesrechts. Darum fanden sich schon in den ersten Bundesgesetzen zum Immaterialgüterrecht prozessuale Normen, die uns heute (im Vergleich etwa zu prozessualen Teilcodices, wie im Persönlichkeitsrecht, im neuen Wettbewerbs- und Kartellrecht) bruchstückhaft anmuten, die aber immerhin in diesen für die Wirtschaft

* Leicht erweiterte Fassung eines am 29. Juni 1992 vor dem INGRES, Institut für gewerblichen Rechtsschutz, in Zürich gehaltenen Vortrages.

¹ O. VOGEL, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz, 3. Aufl., 282 N 69 f. zum familienrechtlichen, 288 N 108 ff. zum arbeitsrechtlichen, und 295 N 148a ff. zum miet- und pachtrechtlichen Prozess.

² Für den *arbeitsrechtlichen Prozess* brachten die Revisionen von 1971 und 1988 die prozessrechtlichen Neuerungen (OR 343 und 361). Die *Miet- und Pachtrechtsrevision* von 1989 brachte eine umfassende prozessrechtliche Regelung in diesem Gebiet (OR 274 ff., 301).

³ Zur Geschichte der Immaterialgüterrechtsgesetzgebung: A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., I 36 ff.

hoheempfindlichen Bereichen eine bundesrechtliche Grundlage für vorsorgliche Massnahmen (MSchG 31 von 1890, MMG 28 von 1900) schufen und – durch das Gebot der Schaffung einer einzigen kantonalen Instanz für diese Prozesse – für eine innerhalb des Kantons einheitliche und das richterliche Erfahrungswissen konzentrierende Rechtsprechung sorgten (MSchG 29, MMG 33).⁴ Bei Gesetzesrevisionen wurde diese prozessuale Sonderbehandlung erweitert, und ebenso wurde sie dann ins Wettbewerbs- und Kartellrecht übernommen.

Im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess gilt die Sorge des Gesetzgebers also nicht dem Schutz einer schwächeren Partei, sondern dem *Schutzobjekt*, nämlich absoluten Rechten, die im Wirtschaftskampf gefährdet sind, einerseits, und der Erhaltung des Wettbewerbs als des Grundprinzips unserer Wirtschaftsordnung andererseits. Insgesamt dienen diese prozessualen Normen also dem *öffentlichen Interesse* an einer funktionierenden Wirtschaftsordnung.

Auf diese durch den Bundesgesetzgeber vorgegebene Zielsetzung hat sich auch die *Rechtsprechung* auszurichten, wenn sie entweder die Bundesprozessrechtsnormen anwendet, auslegt und weiterbildet oder wenn sie im verbleibenden Freiraum Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozesse nach kantonalem Verfahrensrecht durchführt. Die erstere Anforderung richtet sich auch ans Bundesgericht, die zweite an den kantonalen Richter.

Wie weit die Rechtsprechung dieser Forderung genügt, möchte ich nun an drei prozessualen Fragestellungen prüfen, wobei auch neue Bundesgerichtsentscheide ins Blickfeld rücken: am Rechtsschutzinteresse, an den vorsorglichen Massnahmen und an der Stufenklage.

1. Das Rechtsschutzinteresse im Immaterialgüterrechtsprozess

Voraussetzung jedes prozessualen Behelfs ist das Rechtsschutzinteresse.⁵ Es ist (seit BGE 110 II 354) ausschliesslich bundesrechtlich bestimmt, und zwar entweder explizit in geschriebenen Normen oder implizit durch ungeschriebenes Bundesprozessrecht. Für den Immaterialgüterrechtsprozess gilt die Besonderheit, dass – mindestens in den neuen Gesetzen – die möglichen Rechtsbehelfe (Klagearten) umfassend aufgezählt sind. Damit kann sich die Frage stellen, ob der Gesetzgeber das Rechtsschutzinteresse abschliessend bejaht habe, wenn er eine bestimmte Klage gibt, oder ob der Richter das Bestehen eines Rechtsschutzinteresses auch in diesen Fällen noch prüfen dürfe.

Die Frage stellt sich nicht, wenn die Bundesnorm das Rechtsschutzinteresse explizit voraussetzt, wie etwa in PatG 72 für die Unterlassungs- und die Beseitigungsklage oder in PatG 28 für die Patentnichtigkeitsklage. Auf Unterlassung patentver-

⁴ L. DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 4: «Es ist erstaunlich, dass bereits die ersten immaterialgüterrechtlichen Sondergesetze im wesentlichen die gleichen Rechtsschutzbestimmungen wie heute aufwiesen.»

⁵ VOGEL (FN 1) 169 N 11 ff.

letzender Handlungen kann nur klagen, wer durch solche bedroht oder in seinen Rechten verletzt ist, PatG 72 I. Die drohende Rechtsverletzung ist Prozessvoraussetzung (BGE 109 II 346). Hier folgt das Bundesgericht der Auffassung der Lehre und des Zürcher Handelsgerichts, dass die künftige Bedrohung mit einer Verletzungshandlung durch eine vorausgehende Verletzung und die Weigerung des Beklagten, das geltend gemachte Recht anzuerkennen, erstellt ist (BGE 116 II 357).

Das Erfordernis des Interessensnachweises ist auch in den Tatbestand der Patentnichtigkeitsklage nach PatG 28 aufgenommen («jedermann ..., der ein Interesse nachweist, ...»). Und das Bundesgericht hielt dieses Interesse dann nicht für nachgewiesen, wenn der Kläger mit einer Klage auf Teilnichtigkeit lediglich dem Verletzungsvorwurf des Beklagten begegnen will, der Beklagte diesen Vorwurf aber auch aus dem eingeschränkten Patent aufrechterhalten würde. «Einem Feststellungsbegehren» nämlich, «das nicht zur Beseitigung der behaupteten Beeinträchtigung führen kann, steht kein hinreichendes Rechtsschutzinteresse zur Seite.» (BGE 116 II 202).

Die Klage auf Feststellung der Widerrechtlichkeit einer Verletzung, «wenn sich diese weiterhin störend auswirkt» (UWG 9 I lit.c), schliesslich ist nicht eine Feststellungs-, sondern eine «Beseitigungsklage im Gewande der Feststellungsklage».⁶ Hier hat der Kläger ein in der Fortdauer der Störung bestehendes Beseitigungsinteresse darzutun. Dieses sprach das Bundesgericht Ferienhausmietern mit bezug auf unrichtige und irreführende Angaben in den Prospekten des Vermittlers *nach Beendigung des Vertrages* ab (BGE 115 II 474).

Diese Rechtsprechung macht deutlich, dass der weitreichende Schutz, den das Bundesrecht den Immaterialgüterrechten gewährt, in der Praxis doch nicht noch über die vom Bundesrecht selbst gesetzten Schranken ausgrenzen soll.

2. Vorsorgliche Massnahmen im Immaterialgüterrecht

Das Bedürfnis nach einer effizienten, schlagkräftigen Rechtspflege zeigt sich im Immaterialgüterrechtsprozess vorab daran, dass wohl in neun von zehn Fällen Massnahmenbegehren dem Hauptprozess vorausgehen oder mit der Klage verbunden werden.⁷ Genau diesem Bedürfnis wollte der Bundesgesetzgeber von allem Anfang an entsprechen, indem er schon in die ersten Bundesgesetze – ungeachtet des gleichzeitig mit der Schaffung der Bundeskompetenz (BV 64 I) in BV 64 III ausgesprochenen Vorbehalts zugunsten des kantonalen Prozessrechts – eine bundesrechtliche Grundlage für vorsorgliche Massnahmen aufnahm.

Hier hat das Bundesgericht neustens in der vorher umschriebenen Aufgabe versagt, für das Schutzobjekt einen umfassenden *bundesrechtlichen* einstweiligen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen. Es hat nämlich die bundesrechtlichen vorsorglichen Massnahmen und die Beweissicherung gemäss PatG 77 I auf die sog.

⁶ VOGEL (FN 1) 173 f. N 32.

⁷ DAVID (FN 4) 169: «Unter Insidern gelten sie als das Salz des gewerblichen Rechtsschutzes ...»

Defensivansprüche (Unterlassung oder Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes) beschränkt und sie mit dem Ablauf der Schutzdauer ein Ende nehmen lassen. Nach diesem Zeitpunkt beurteilt sich die Zulässigkeit von Massnahmen zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes und zur Beweissicherung im Hinblick auf Schadenersatzansprüche aus Patentverletzung nach kantonalem Recht. Damit wird die vom Bundesgesetzgeber schon im letzten Jahrhundert angestrebte Einheit der Rechtsprechung im Immaterialgüterrecht verraten. Dieser Praxiseinheit dient es ja auch, dass die Kantone «für die in diesem Gesetz vorgesehenen Zivilklagen *eine* Gerichtsstelle» als einzige kantonale Instanz vorzusehen haben. Fallen die Massnahmen nach Ablauf der Schutzdauer nicht unter PatG 77, so handelt es sich dabei nicht um eine «in diesem Gesetz vorgesehene Zivilklage», und es gilt die ordentliche kantonale Zuständigkeitsordnung, so dass z.B. im Kanton Zürich der bezirksgerichtliche Einzelrichter im summarischen Verfahren zuständig ist statt der Präsident des Handelsgerichts! (Die Zuständigkeit der «einzigen kantonalen Instanz» kann diesfalls nur dank der ihrerseits abzulehnenden – aber herrschenden – Praxis wiederhergestellt werden, wonach im Rechtsmittelverfahren befindliche Massnahmenverfahren nach Hängigkeit des Hauptprozesses dem hierfür zuständigen Gericht überwiesen werden.⁸ Der Unterliegende wird also nur schon deshalb zu rekurrieren haben, um zum vom Bundesrecht ursprünglich vorgesehenen Richter zu gelangen!).

3. Gewinnherausgabeanspruch und Stufenklage

Seit dem Entscheid BGE 97 II 176 darf für das Patentrecht und darüber hinaus für das Immaterialgüterrecht allgemein als gesichert gelten, dass dem Verletzten nicht nur der in PatG 73 (und in den analogen Bestimmungen der anderen Gesetze) geregelte Schadenersatzanspruch zusteht, sondern alternativ dazu ein Gewinnherausgabeanspruch, der verschuldensunabhängig ist und vom Bundesgericht auf die Geschäftsführung ohne Auftrag, OR 423, gestützt wird.⁹ Dieser Gewinnherausgabeanspruch wird von der Praxis auch für Urheberrechtsverletzungen bejaht (so das Obergericht Zürich in dem in BGE 116 II 352 behandelten Urteil). Das neue UWG gibt ihn in 9 III.

Dieser Anspruch hat insbesondere den Vorteil, dass er meist leichter nachweisbar sein wird als der Schaden des Verletzten. Denn dieser Schaden besteht in dem aus den abgeworbenen Geschäften resultierenden Gewinnausfall des Verletzten. Und sowohl bei der Feststellung der abgeworbenen Geschäfte als bei der Berechnung des Gewinnausfalls ergeben sich Schwierigkeiten. Demgegenüber erscheint die Bemessung des Gewinns des Verletzers als verhältnismässig einfach – wenn der Umfang der Geschäfte mit dem verletzenden Produkt und der Nettogewinn des Verletzers darauf festgestellt wird. Hiefür bedarf es allerdings der überprüfbaren Auskunft des

⁸ DAVID (FN 4) 178; zur Problematik dieser Praxis s. BGE 108 II 66 ff.

⁹ Zur Entwicklung der Rechtsprechung und Gesetzgebung zum Gewinnherausgabeanspruch s. DAVID (FN 4) 121 ff.

Verletzers über den Umfang dieser Geschäfte und seine Kalkulation. Die *Auskunftspflicht* wird dabei nach der systematischen Stellung von OR 423 aus der Rechenschaftspflicht des Beauftragten nach OR 400 I abgeleitet.

Prozessual wurden der Gewinnherausgabe- (aber auch der Schadenersatz-) Anspruch bisher zwar auch oft in objektiver Klagenhäufung mit den Defensivansprüchen (auf Unterlassung, Beseitigung, Feststellung) geltend gemacht, aber meist ohne besonderes Auskunftsbegehren. Das Gericht sah sich dann vor der Schwierigkeit, zuerst über die Verletzungs- (und evtl. Nichtigkeitswider-)Klage entscheiden und den Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheides abwarten zu müssen. In dieser Situation pflegte das Zürcher Handelsgericht das Schadenersatz- bzw. Gewinnherausgabebegehren vom Verletzungsprozess abzutrennen und bis zum rechtskräftigen Entscheid im letzteren zu sistieren. Statt gestützt auf ein besonderes Auskunftsbegehren musste alsdann mit blossen Editionsbegehren im Rahmen des Beweisverfahrens das Quantitativ von Schaden und/oder Gewinn festgestellt werden. Wurde in Verbindung mit der Verletzungsklage lediglich ein Begehren um Auskunft über die Geschäfte mit dem verletzenden Produkt gestellt, so kam es schon vor, dass darauf nicht eingetreten wurde mit der (unzutreffenden) Begründung, der Auskunftsanspruch sei nach der Lehre zwingend oder zweckmässigerweise mit dem Schadenersatz- bzw. Gewinnherausgabeprozess zu verbinden.

Diesen Unzukömmlichkeiten kann mit der *Stufenklage* begegnet werden, nachdem das Bundesgericht sie nunmehr – der Lehre¹⁰ folgend – in zwei Entscheiden ausdrücklich anerkannt hat. Diese Klage – seit 1898 in der deutschen ZPO (§ 254) geregelt – verbindet «ein Begehren um Rechnungslegung mit einer zunächst unbestimmten Forderungsklage auf Leistung des Geschuldeten». «Hauptanspruch ist hier die angebehrte Leistung, Hilfsanspruch deren Bezifferung durch Rechnungslegung.» (BGE 116 II 220).¹¹ Oder anders und spezifisch für die Gewinnherausgabeklage formuliert:

«Die prozessuale Verbindung eines der Gewinnermittlung dienenden Auskunftsbegehrens mit dem Leistungsbegehren auf Herausgabe des ermittelten Gewinns stellt eine Stufenklage dar, in welcher der Hilfsantrag auf Auskunft akzessorisch der Bezifferung des Hauptantrages auf Leistung dient.» (BGE 116 II 355).

Geht man so vor, so kann – wenn die Frage der Auskunftspflicht strittig ist – zugleich mit dem Endurteil in der Verletzungsfrage durch Teilurteil über das Auskunftsbegehren entschieden werden. Wird die Verletzungsfrage ans Bundesgericht weitergezogen, so kann nach der geltenden Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Frage der Weiterziehbarkeit von Teilurteilen¹² – auch dieses (weil auch selbständig auf Rechenschaftsablegung hätte geklagt werden können) mit angefochten werden und nach rechtskräftiger Gutheissung beider Anträge die Rechenschaftsablegung der Beklagten abgewartet werden.

¹⁰ M. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., 167; VOGEL (FN 1) 168 N 6.

¹¹ Diese Stufenklage ist nicht mit der durch PatG 71 verbotenen Stufenklage zu verwechseln.

¹² BGE 104 II 287; POUURET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, N 1.1.7.2 zu OG 48 (S. 291 ff.); VOGEL (FN 1) 343 N 148.

Die Rechenschaftsablegung hat kontrollierbar zu erfolgen, d.h. unter Mitteilung aller notwendigen Angaben über die verletzenden Geschäfte. Befürchtet der Verpflichtete eine Verletzung seiner Geschäftsgeheimnisse, so können Schutzmassnahmen getroffen werden (ZH 145), z.B. kann er – nach dem Vorbild des Vorgehens deutscher Gerichte – ermächtigt werden, die notwendigen Ermittlungen auf seine Kosten einer vom Gericht bezeichneten Revisionsfirma als Gutachterin zu übertragen.

Zur Vollstreckung der Rechenschaftspflicht kommt im schweizerischen Recht nur die völlig unzureichende Androhung der Überweisung (der Organe) an den Strafrichter zur Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung mit Haft oder Busse (StGB 292) in Betracht. Versagt dieser indirekte Zwang, so fehlt es an jedem Anhaltspunkt für die Bemessung oder Schätzung (OR 42) des Quantitativen. Hier kann ein beweisrechtliches Mittel herangezogen werden: Hat der Kläger quantitative Behauptungen über den Umfang des Schadens oder Gewinns aufgestellt, so kann das Gericht bei der Beweiswürdigung das Verhalten des Beklagten im Prozess berücksichtigen, insbesondere seine Verweigerung der Mitwirkung bei der Beweiserhebung¹³, und das vom Kläger behauptete Quantitativ seiner Schätzung zugrundelegen. Das hat das Handelsgericht in einem – allerdings nicht das Immaterialgüterrecht betreffenden Fall – bereits getan.¹⁴

Die Stufenklage gehört – wie jeder zur Durchsetzung des materiellen Rechts nötige Rechtsbehelf – dem Bundesrecht an. Wird sie im Immaterialgüterrecht angewendet, so ist sie ein der eingangs umschriebenen rechtspolitischen Zielsetzung des Bundesrechts im Immaterialgüterrechtsprozess dienendes Mittel.

¹³ ZH ZPO 148: Das Gericht berücksichtigt bei der freien Beweiswürdigung «das Verhalten der Parteien im Prozess, namentlich die Verweigerung der Mitwirkung bei der Beweiserhebung». Ebenso oder ähnlich: Entwurf LU ZPO 142, SZ ZPO 124, SO ZPO 153, AR ZPO 158 II, GR ZPO 158, AG ZPO 204.

¹⁴ Es führte dabei in einem nicht publizierten Entscheid aus dem Jahre 1988 gegenüber der beklagten Bank, die erklärte, mangels Belegen nicht mehr über die Aufteilung eines Sammelkontos abrechnen zu können, aus: «Das Verhalten der Beklagten, das die vertragskonforme Abrechnung und damit die Beweisführung der Klägerin im Prozess vereitelt, ist nach pflichtgemäßem Ermessen zu würdigen ... Jedenfalls ist der von der Klägerin als vorläufig bezeichnete Betrag von US \$ 250'000 plausibel. Es ist davon auszugehen, dass er auf die Klägerin entfällt.»

La répression pénale de la contrefaçon en droit allemand

par François Besse
Docteur en droit, avocat, Lausanne

I. Introduction

Au lendemain de la guerre de 1870, alors que règne un précaire équilibre entre le IIe Reich et la France, une autre bataille, économique celle-là et généralement ignorée des livres d'histoire, s'engage entre les deux puissances: l'industrie pharmaceutique allemande envahit la France de produits contrefaisant certains produits médicamenteux français. Rapidement circonscrite, cette bataille fut l'occasion, pour les producteurs français, de se rassembler en une association, l'Union des Fabricants, qui compte aujourd'hui parmi les plus importants organismes privés de lutte pour la défense des droits de propriété intellectuelle.

Depuis, les activités des contrefacteurs n'ont cessé de s'étendre, touchant à la fois des domaines toujours plus variés et des pays de plus en plus nombreux. Parallèlement, l'exemple des producteurs français se regroupant en une association chargée de la défense de leurs intérêts a fait des émules. De nombreux Etats ont pris conscience que l'essor de la contrefaçon touchait directement et de plein fouet leurs économies nationales. L'internationalisation croissante des activités des contrefacteurs a également incité de nombreuses organisations supra-nationales à se saisir du problème. Dans cette perspective, l'évolution récente de la législation allemande nous paraît exemplaire et mérite d'être connue. Disposant en effet d'un système de sanctions mal adapté aux développements actuels de l'industrie de la contrefaçon, l'Allemagne s'est dotée, en quelques mois, d'un nouvel instrument d'un remarquable intérêt, la loi du 7 mars 1990 sur la lutte contre la piraterie de produits, entrée en vigueur le 1er juillet 1990¹. Cette loi modifie toutes les lois de propriété intellectuelle, la loi contre la concurrence déloyale et certaines lois de procédure, en particulier l'ordonnance de procédure pénale, pour tenir compte des quatre objectifs fondamentaux suivants:

- améliorer les sanctions pénales;
- étendre les possibilités de saisie, confiscation et destruction des produits de contrefaçon, aux niveaux civil et pénal;

¹ Cette loi est publiée dans la «Bundesgesetzblatt» 1990, 1ère partie, p. 422 ss; le projet et le message du 15 juin 1989 l'accompagnant ont été publiés dans les «Verhandlungen des Deutschen Bundestages», volume 385, document 11/4792.

- introduire une procédure judiciaire en fourniture de renseignements sur la source et le cheminement de ces produits²;
- adopter des prescriptions sur les mesures à prendre par les autorités douanières pour lutter contre le transport inter-frontières des marchandises de contrefaçon.

Les principales modifications introduites par cette loi et intéressant le droit pénal seront étudiées plus en détail dans les paragraphes qui suivront. Reste toutefois, avant d'aborder l'étude du droit positif allemand, à délimiter le cadre de notre sujet.

Cette étude est consacrée à la contrefaçon. Cette notion est toutefois prise dans une acception doublement limitée, puisque nous ne traiterons ni de la contrefaçon d'objets ayant un caractère officiel (faux-monnayage, falsification de poids et mesures, usurpation d'un emblème national ...), ni du faux en écritures. Seule nous intéresse la contrefaçon de produits de l'industrie, du commerce ou de l'artisanat, principalement réprimée par les lois de la propriété intellectuelle, parfois également par les dispositions de la concurrence déloyale et du Code pénal. La contrefaçon peut consister à reproduire, à l'exact ou non, le produit d'autrui, son aspect extérieur, son signe distinctif et/ou son conditionnement; elle peut également consister à utiliser un tel produit, à l'offrir à la vente, à la location ou à toute autre forme de distribution, à le vendre, le louer ou de toute autre manière le distribuer, à l'exporter, l'importer, le faire transiter, le conditionner ou simplement le détenir.

La nouvelle loi allemande utilise, nous l'avons déjà vu, le terme de «piraterie» pour désigner une réalité qui, somme toute, n'est guère différente de la notion de contrefaçon, telle que nous venons de la définir. En effet, si le terme «piraterie» est généralement utilisé pour désigner les seuls actes de contrefaçon commis par métier – au sens technique du terme –, la loi du 7 mars 1990 s'applique à tous les cas de contrefaçon, que l'infraction soit qualifiée ou non. Partant, le terme de «piraterie» nous paraît inutile et nous ne l'emploierons pas, sinon pour désigner la loi du 7 mars 1990³.

Dans les paragraphes qui suivent, nous traiterons successivement de la définition des diverses infractions (II), des formes particulières de celles-ci (III), des sanctions (IV) et de quelques questions de procédure (V). Nous terminerons cette étude par une appréciation générale du droit allemand.

² Nous ne nous arrêterons pas à cette procédure. Notons toutefois que les renseignements obtenus par le biais de cette dernière ne peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure pénale qu'avec l'accord de celui qui est astreint à fournir ceux-ci.

³ Sur tous ces problèmes de définition, cf. not. ERNESTO ARACAMA ZORRAQUIN, La contrefaçon et les moyens de la combattre. La propriété industrielle 1986, p. 518 ss; FRANÇOIS BESSE, La répression pénale de la contrefaçon en droit suisse, Genève 1990, p. 22 ss; MARI-ANNE LEVIN, Was bedeutet «counterfeiting»? Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (internationaler Teil) 1987, p. 18 ss; MEISTER, Markenartikel 1987, p. 257 ss et 420 ss; THRIERR, La piraterie de marques: un problème d'Etat. La propriété industrielle 1982, p. 357 ss.

II. Les infractions

L'efficacité d'un système répressif repose sur de nombreux éléments parmi lesquels la définition de l'infraction revêt une importance décisive. Cette importance est particulièrement saillante dans le domaine qui nous occupe, dans lequel la concrétisation de l'intention délictueuse, qui est la mise sur le marché de produits de contrefaçon, n'est pas, en règle générale, le fait d'un seul et même délinquant, mais le fait d'une longue chaîne d'intermédiaires aux activités bien spécifiques et aux liens des plus ténus. Confronté à de telles caractéristiques, le législateur se doit de trouver une définition des actes punissables suffisamment complète pour permettre à la justice d'intervenir à tous les stades de la chaîne, tant il est vrai que l'efficacité d'un système répressif se jugera en particulier aux facultés plus ou moins étendues qu'offre celui-ci pour une intervention des autorités à tous les niveaux du processus de concrétisation de l'intention criminelle.

Les infractions, à la définition desquelles la nouvelle loi sur la piraterie n'a pas apporté de modifications – sinon formelles –, seront étudiées en quatre parties, successivement consacrées aux signes distinctifs, aux inventions – y compris les topographies de produits semi-conducteurs – au droit d'auteur et aux dessins et modèles industriels.

1. Les signes distinctifs

La protection des signes distinctifs est assurée pour l'essentiel par deux lois :

- La loi du 5 mai 1936 sur les marques (Warenzeichengesetz, WZG). Cette loi s'applique non seulement à la marque stricto sensu – c'est-à-dire à la marque de produit ou de service, déposée et enregistrée auprès de l'Office national des brevets («Deutsches Patentamt»), et qui bénéficie d'une protection d'une durée, renouvelable, de dix ans – mais également au nom et à la raison de commerce (art. 24 et 25 d al. 1er ch. 1 WZG), ainsi qu'aux fausses indications concernant, en particulier, l'origine des produits (art. 26 al. 1er WZG).
- La loi du 7 juin 1909 contre la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG), dont l'article 4 réprime la réclame trompeuse concernant, notamment, l'origine des produits.

Dans les paragraphes qui suivent, nous étudierons successivement les infractions prévues par chacune de ces lois, avant d'évoquer la question de l'élément subjectif.

a) Tombe sous le coup de l'article 25 alinéa 1er chiffre 1 WZG celui qui, dans les échanges commerciaux, munit illicitement et intentionnellement des produits ou leurs emballages ou enveloppes, ou des annonces, prix-courants, lettres d'affaires, prospectus, factures ou autres documents analogues, du nom ou de la raison de commerce d'un tiers ou d'une marque protégée en vertu de la loi, ainsi que quiconque met en vente ou en circulation de tels produits illicitement désignés. Cette infraction suppose donc en premier lieu que la marque soit apposée sur un produit. Ainsi, le simple fait de façonner un poinçon portant la marque d'autrui ne constitue pas une infraction à cette disposition, tant que la marque n'est pas reliée au produit. De

surcroît, encore faut-il que la marque litigieuse soit apposée sur une marchandise identique ou similaire au produit pour lequel la marque est enregistrée. La marque peut être reproduite, même partiellement, à l'identique; c'est le cas le plus simple. Il se peut toutefois, et le cas est autrement plus délicat, que, sans être identique à la marque d'autrui, un signe s'en rapproche néanmoins au point de créer avec elle un risque de confusion. A cet égard, l'article 31 WZG précise que l'application des dispositions de la loi sur les marques n'est exclue ni en raison de différences dans la forme des marques (verbales ou figuratives), ni en raison d'autres modifications apportées aux marques ou aux autres signes distinctifs de marchandises si, malgré ces modifications, il subsiste un danger de confusion dans les milieux commerciaux ou dans le public. Pour apprécier l'existence d'un tel risque, la jurisprudence se fonde principalement sur les critères suivants:

- C'est l'impression générale provoquée par le signe sur un individu d'attention moyenne qui est déterminante, sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter aux différents composants de celui-ci. On tiendra compte de tous les éléments du signe, qu'ils soient sonores, visuels ou intellectuels.
- Il suffit qu'une partie non négligeable des intéressés soit exposée au risque de confusion. On recherchera l'opinion du cercle des consommateurs potentiels de la marchandise, opinion qui, seule, est déterminante.
- Il suffit d'un danger de confusion. Il n'est pas nécessaire que celle-ci se produise effectivement.
- La protection du signe sera d'autant plus étendue que la force distinctive de celui-ci – fondée sur son originalité, sa faculté d'impressionner le public ou sa notoriété – est grande.

Au demeurant, l'article 25 d alinéa 1er chiffre 1 WZG s'applique également à la mise dans le commerce de produits illicitement revêtus d'une marque – c'est-à-dire à toute action permettant d'introduire un tel produit sur le marché – et à la mise en vente de produits de contrefaçon – c'est-à-dire à l'offre de tels produits en vue de leur acquisition et contre rémunération. Ni l'importation, ni l'exportation, ni le transit de produits de contrefaçon ne sont spécifiquement visés par cette disposition, ce qui nous paraît regrettable. Il est en effet de la première importance que soient également réprimées les activités de ceux qui, sans mettre la marchandise sur le marché, la transportent néanmoins d'un Etat à un autre et contribuent ainsi, au même titre que le fabricant ou le commerçant, à la diffusion des produits de contrefaçon.

b) L'article 25 d alinéa 1er chiffre 2 WZG punit quiconque, dans les échanges commerciaux, revêt illicitement et intentionnellement des produits ou leurs emballages ou enveloppes, ou des annonces, prix-courants, lettres d'affaires, prospectus, factures ou autres documents analogues d'une présentation («Ausstattung») considérée, dans les milieux intéressés, comme le signe distinctif des produits identiques ou semblables d'un tiers, ainsi que quiconque met en vente ou en circulation des produits marqués sous une forme illicite. La notion d'«Ausstattung» recouvre en effet un mode particulier de présentation ou de conditionnement qui, par suite d'un usage intensif, a acquis dans les milieux intéressés une certaine notoriété en qualité d'indication distinctive du fabricant. Le droit à la protection de la présentation extérieure du produit s'acquiert indépendamment de tout enregistrement, à la seule condition que cet-

te présentation soit utilisée et qu'elle se soit imposée dans le commerce. Contrairement à la protection des marques, qui s'étend à tout le territoire allemand, la protection de la présentation extérieure est limitée à la portion de ce territoire sur laquelle elle a acquis une certaine notoriété.

c) L'article 26 WZG punit quiconque, dans les échanges commerciaux, appose sur des produits, leurs emballages ou enveloppes, une fausse indication concernant en particulier l'origine des produits et propre à induire le public en erreur, met en vente ou en circulation des produits ainsi revêtus d'indications fallacieuses ou utilise de telles indications dans des annonces, lettres d'affaires ou autres documents similaires. Cette disposition vise donc en particulier les atteintes portées aux indications géographiques figurant sur les produits. Elle suppose que l'indication soit à la fois fausse et susceptible d'induire en erreur le public, c'est-à-dire le cercle des acquéreurs potentiels. Par ailleurs, l'article 26 WZG ne protège pas les indications génériques. En effet, selon l'alinéa 2 de cette disposition, les désignations contenant un nom géographique, ou qui en sont dérivées, mais qui ont perdu leur sens primitif par rapport au produit et qui, dans le commerce, sont exclusivement utilisées pour nommer le produit ou l'une de ses qualités ne sont pas considérées comme fausses indications.

d) L'article 4 alinéa 1er UWG punit quiconque, dans l'intention de faire croire à une offre particulièrement avantageuse, donne, dans des publications ou des communiqués destinés à une vaste audience, des indications sciemment fausses et propres à induire en erreur quant aux conditions commerciales, notamment quant à l'origine des marchandises ou de prestations industrielles ou commerciales. Comme l'article 26 WZG, cette disposition permet donc notamment de sanctionner les atteintes portées au droit des indications géographiques. Elle ne s'applique que lorsque les indications trompeuses sont données dans une publication ou dans un communiqué destiné à une vaste audience, c'est-à-dire dans une communication qui s'adresse à un cercle indéterminé de personnes. Comme l'article 26 WZG, l'article 4 UWG suppose que l'auteur de l'infraction donne des indications à la fois fausses et propres à induire en erreur. En outre, à l'instar de l'article 31 WZG, l'article 5 UWG exclut de la protection de l'article 4 UWG l'utilisation de désignations génériques, c'est-à-dire de noms qui servent à désigner, dans la pratique commerciale, soit certaines marchandises, soit des prestations industrielles ou commerciales, sans avoir pour objet de désigner leur origine et pour autant que ce nom soit utilisé sans adjonction susceptible de tromper autrui.

e) Tant l'article 25 WZG que l'article 4 UWG sont des infractions intentionnelles. Ils supposent donc à tout le moins que l'auteur ait agi par dol éventuel, c'est-à-dire, pour reprendre la définition adoptée par la jurisprudence allemande, qu'il ait tenu la survenance du résultat de ses actes comme possible et l'ait accepté pour le cas où il se produirait. Toutefois, la preuve de l'existence d'une intention criminelle étant souvent délicate à établir, une partie de la doctrine considère que, en présence d'une contrefaçon patente, il existe une très forte présomption de culpabilité à l'égard du prévenu: en l'absence d'indices contraires, le juge pourrait donc se contenter de constater la réunion de tous les éléments objectifs de l'infraction pour con-

damner le contrefacteur. A cet égard, on peut tirer un parallèle avec la doctrine et la jurisprudence françaises relatives à la contrefaçon en droit des marques; il est en effet admis en France que, lorsque la reproduction est exacte, la réalisation de l'infraction dépend de la seule réunion des éléments objectifs de celle-ci; certains estiment même que le prévenu ne peut être admis à exciper de sa bonne foi. Pour notre part, nous estimons que, compte tenu des difficultés inhérentes à la preuve de l'élément subjectif, le juge pourra faire preuve d'autant plus de souplesse que la contrefaçon est flagrante.

Seul l'article 26 WZG punit également la négligence, ce qui revêt une importance pratique certaine. En effet, dès lors que la notion d'origine au sens de cette disposition recouvre également les notions de marque et de présentation extérieure du produit au sens des articles 24 et 25 WZG, le contrefacteur, qui ne pourrait, par hypothèse, être puni en vertu de l'une de ces deux dernières dispositions faute d'intention, pourra néanmoins tomber sous le coup de l'article 26 WZG s'il a agi par négligence et suscité un risque de confusion aux yeux du public.

2. Le droit des inventions

Dans ce chapitre, nous traiterons des droits définis par trois lois différentes:

- la loi du 16 décembre 1980 sur les brevets d'invention (Patentgesetz, PatG);
- la loi du 28 août 1986 sur les modèles d'utilité (Gebrauchsmustergesetz, GebrMG), qui protège les «petites inventions», c'est-à-dire celles dont l'importance n'est pas suffisante pour faire l'objet d'un brevet;
- la loi du 22 octobre 1987 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (Halbleiterschutzgesetz, HlsG).

Ces trois lois présentent de nombreux éléments de concordance. En particulier, l'étendue de la protection et, partant, la définition des infractions est pratiquement la même dans chacune d'elles.

Les articles 142 alinéa 1er PatG et 25 alinéa 1er GebrMG punissent celui qui, sans le consentement du titulaire du droit, fabrique ou offre un produit faisant l'objet d'un brevet, respectivement d'un modèle d'utilité, le met dans le commerce, l'utilise, l'importe ou le détient à l'une des fins précitées. En outre, l'article 142 PatG punit quiconque utilise, ou offre en vue de son utilisation, un procédé faisant l'objet d'un brevet ou un produit obtenu directement d'un procédé objet d'un brevet. La définition des actes punissables résultant de ces dispositions est certes plus complète que celle que donne la loi sur les marques. Certes, à l'instar de celle-ci, la loi sur les brevets et la loi sur les modèles d'utilité répriment la fabrication de produits de contrefaçon – y compris la reproduction partielle du produit faisant l'objet du brevet; dans ce cas toutefois, la partie reproduite devra réaliser en soi l'idée inventive ou être à tel point adaptée à l'invention qu'elle ne pourrait être utilisée sans autre à une fin différente –, l'offre et la mise dans le commerce de tels produits. Mais, contrairement à la loi sur les marques, ces deux lois punissent également la simple utilisation de produits de contrefaçon d'une part, l'importation et la détention de tels produits en vue de leur mise dans le commerce ou leur utilisation d'autre part. La présence de ces

deux derniers actes punissables nous paraît particulièrement importante dans la perspective d'une lutte efficace contre la contrefaçon. En réprimant l'importation et la détention de produits de contrefaçon, le législateur donne aux autorités répressives la faculté d'intervenir avant même que ces derniers n'apparaissent sur le marché, au stade du passage en douane ou de l'entreposage. Cela est d'autant plus important, s'agissant de la détention, que ni la jurisprudence, ni la doctrine, ne paraissent enclines à appliquer à la détention de produits de contrefaçon les dispositions du Code pénal allemand (StGB) sur le recel (par. 259 StGB). L'on regrettera simplement – mais il en sera davantage question dans notre second article, lorsque nous présenterons les dispositions types proposées par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à l'intention des législations nationales – que le législateur allemand n'ait pas jugé bon d'inclure dans la liste des actes punissables l'exportation et le transit des produits de contrefaçon.

A la différence des articles 142 alinéa 1er PatG et 25 alinéa 1er GebrMG, l'article 10 alinéa 1er HlsG, au chapitre des dispositions pénales, ne réprime pas la détention de produits de contrefaçon, ce qui – nous venons d'en donner la raison – nous paraît regrettable. Par ailleurs, le délit d'utilisation de produits de contrefaçon a été remplacé par le délit de diffusion. Nous ne voyons guère les motifs d'une telle modification, dès lors que l'article 10 HlsG punit également l'offre et la mise dans le commerce de produits de contrefaçon, notions qui, au demeurant, sont interprétées d'une manière relativement extensive par la doctrine et la jurisprudence. A notre connaissance toutefois, la pratique n'a pas encore cherché à définir exactement le champ d'application de la notion de diffusion.

3. Le droit d'auteur

Le droit d'auteur est régi par une loi du 9 septembre 1965 (Urhebergesetz, UrhG). Cette loi protège d'une part le créateur dans ses intérêts spirituels et personnels en rapport avec l'oeuvre et son utilisation (art. 11 UrhG), d'autre part quelques droits voisins du droit d'auteur (art. 70 ss UrhG), en particulier le droit de l'éditeur sur certaines oeuvres scientifiques ou posthumes, le droit des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres cinématographiques, ainsi que des organismes de radiodiffusion.

Les infractions pénales sont définies aux articles 106 à 108 UrhG, qui répriment successivement l'exploitation illicite d'une oeuvre (art. 106 UrhG), l'apposition illicite de la désignation d'auteur (art. 107 al. 2 UrhG) et certaines atteintes aux droits voisins (art. 108 UrhG).

a) Est passible des sanctions de l'article 106 UrhG celui qui, dans les cas autres que ceux admis par la loi, intentionnellement et sans l'autorisation de l'ayant droit, reproduit, met en circulation ou communique publiquement une oeuvre ou un arrangement ou un remaniement d'une oeuvre. Cette disposition s'applique donc en premier lieu à la reproduction de l'oeuvre, quel que soit le moyen employé et le nombre d'exemplaires reproduits; en principe toutefois, la reproduction isolée d'une oeuvre pour usage personnel est autorisée. L'article 106 UrhG s'applique

également, à l'instar des articles 24 et 25 WZG, à l'offre au public et à la mise dans le commerce de reproductions illicites de l'oeuvre, à condition toutefois que ces actes touchent un nombre indéterminé de personnes; l'offre ou la mise en circulation de reproductions de l'oeuvre dans un cercle d'intimes ne saurait suffire. Enfin, les actes définis par l'article 106 UrhG sont en principe couverts par le consentement de l'ayant droit; toutefois, ce consentement ne saurait être donné postérieurement à l'acte.

b) L'article 107 chiffre 2 UrhG punit celui qui appose sur une reproduction, un arrangement ou un remaniement d'une oeuvre des arts figuratifs la désignation d'auteur, de façon à donner à la reproduction, à l'arrangement ou au remaniement l'apparence d'un original, ainsi que quiconque met en circulation une telle oeuvre. Cette disposition a pour double but de garantir les droits de la personnalité de l'auteur de l'oeuvre et de protéger les intérêts de la collectivité en général. Son application est limitée aux oeuvres des arts figuratifs, qui comprennent avant tout la sculpture, la peinture, les arts graphiques, l'architecture et les arts appliqués, à l'exclusion des oeuvres littéraires ou musicales, des pantomimes, des oeuvres photographiques ou cinématographiques et des illustrations de nature scientifique ou technique. L'apposition de la désignation d'auteur sur l'oeuvre doit créer l'impression que celle-ci est un original; un risque de confusion suffit toutefois. Il convient enfin de relever que le consentement de l'auteur n'exclut pas la culpabilité du délinquant, contrairement à l'infraction définie à l'article 106 UrhG.

c) L'article 108 UrhG réprime, aux mêmes conditions que l'article 106 UrhG, diverses atteintes aux droits voisins, lorsqu'elles sont prêtées intentionnellement et sans l'autorisation de l'ayant droit, et ce uniquement dans les cas autres que ceux admis par la loi. Sont illicites au sens de cette disposition la reproduction ou la mise en circulation d'ouvrages scientifiques, d'oeuvres posthumes, de photographies, de phonogrammes et de supports visuels, ou visuels et sonores, sur lesquels sont enregistrées des oeuvres cinématographiques, de même que la reproduction ou la mise en circulation d'un arrangement ou d'un remaniement d'une telle oeuvre. L'article 108 UrhG punit également l'exploitation de la prestation d'un artiste interprète ou d'une émission radiodiffusée, en particulier l'enregistrement d'une telle oeuvre sur un support visuel ou sonore et la reproduction de ce support.

4. Le droit des dessins et modèles d'ornement

Le droit des dessins et modèles d'ornement est régi par une loi du 11 janvier 1876 (Geschmacksmustergesetz, GeschMG), qui a subi une profonde refonte par une loi du 18 décembre 1986, en vigueur dès le 1er juillet 1988.

L'article 14 GeschMG punit quiconque, en violation de l'article 5, confectionne une reproduction d'un dessin ou modèle en vue de la mettre en circulation ou quiconque met en circulation une telle reproduction. Une reproduction est illicite au sens de l'article 5 GeschMG lorsqu'elle est exécutée sans l'autorisation de l'ayant droit, même si elle est obtenue par un autre procédé que celui utilisé pour l'original ou si elle est destinée à une autre branche industrielle que ce dernier. Il importe peu

également que la reproduction soit exécutée en d'autres dimensions ou couleurs que l'original, ou qu'elle se distingue de celui-ci uniquement par des modifications que seule une attention particulière permet de discerner, ou enfin qu'elle soit exécutée d'après une autre reproduction de l'original. La copie peut être totale ou partielle, à condition, dans ce dernier cas, que la partie imitée soit elle-même protégeable. Lorsque la reproduction n'est pas servile, la jurisprudence a dégagé des principes très similaires à ceux qui ont été développés en droit des marques; ce sont en effet les ressemblances entre les deux dessins ou modèles, et non les différences, qui sont déterminantes, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux adjonctions, suppressions ou modifications de détail; on tiendra compte en outre de l'impression d'ensemble laissée par les deux dessins ou modèles aux yeux de l'observateur moyen.

Outre la reproduction, l'article 14 GeschMG ne réprime que la mise en circulation. Ainsi, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, l'importation, l'exportation ou le transit de produits de contrefaçon ne constituent-ils pas des infractions à la loi sur les dessins et modèles d'ornement, mais pourraient, le cas échéant, être réprimés par application des dispositions sur la tentative ou la participation, dispositions que nous allons rapidement présenter maintenant.

III. Les formes particulières

L'un des facteurs essentiels de l'expansion actuelle de l'industrie de la contrefaçon est le souci qu'éprouvent les contrefacteurs d'éparpiller géographiquement au maximum les diverses fonctions de fabrication et de distribution de leurs produits, en recourant en particulier largement à la sous-traitance. Ainsi, la production et le stockage des produits se fera généralement sous forme de pièces détachées, l'assemblage définitif n'ayant lieu qu'au moment de la mise dans le commerce. Ces caractéristiques doivent influencer, nous l'avons déjà vu, sur la définition des actes punissables. Elles mettent également en évidence l'importance des formes particulières de l'infraction, en particulier des dispositions sur la tentative et la complicité, pour la mise en place d'un système efficace de lutte contre la contrefaçon. C'est la raison pour laquelle les questions relatives à la tentative et à la participation méritent quelques développements.

1. La tentative

La loi sur la piraterie de produits, entrée en vigueur le 1er juillet 1990, a considérablement modifié le droit allemand de la propriété intellectuelle au niveau de la répression de la tentative. Auparavant en effet, celle-ci n'était punissable que dans un cas: en vertu de l'article 108 a UrhG, lorsque l'atteinte à la loi sur le droit d'auteur était commise par métier. Pour toutes les autres infractions, faute d'une disposition spécifique à ce propos, la tentative demeurait licite (par. 23 StGB).

Depuis le 1er juillet 1990, toutes les lois de propriété intellectuelle répriment expressément la tentative, que l'auteur ait agi par métier ou non. Comme le relève le Message à l'appui de la nouvelle loi, une telle innovation est destinée à favoriser une intervention plus rapide, et partant plus efficace, des autorités pénales dans le processus de fabrication et de distribution des produits de contrefaçon. Ainsi, par exemple, les autorités pourront être saisies avant même que l'une marque par hypothèse contrefaite soit reliée au produit, alors même que l'infraction n'est consommée que s'il y a eu un acte d'apposition. En revanche, le législateur a renoncé à réprimer les simples actes préparatoires, malgré les propositions faites dans ce sens au cours de l'élaboration de la nouvelle loi⁴.

2. La participation

Les différentes formes de participation, en particulier la complicité, ne sont pas spécifiquement réglementées par les lois de propriété intellectuelle, qui se contentent d'un renvoi implicite aux dispositions générales du Code pénal (par. 25 à 27 StGB). Doctrine et jurisprudence n'ont guère eu l'occasion de se pencher sur ces questions. Un problème a toutefois suscité une certaine controverse en doctrine: celui de savoir si l'imprimeur qui agit sur commande d'un tiers doit être condamné comme co-auteur ou seulement comme complice. La jurisprudence est elle-même fluctuante. Il est d'ailleurs intéressant de relever que la question a occupé à diverses reprises les tribunaux français, qui ont trouvé des solutions originales; l'imprimeur doit être condamné comme complice lorsqu'il s'agit d'une violation de la loi sur le droit d'auteur, alors qu'il doit être poursuivi comme auteur principal s'il répond d'une infraction à la loi sur les marques.

IV. Les sanctions

L'aggravation des sanctions pénales est, nous l'avons déjà mentionné dans notre introduction, l'un des quatre objectifs poursuivis par la nouvelle loi sur la piraterie de produits. Les améliorations apportées par cette loi concernent à la fois les peines principales, que nous étudierons en premier lieu, et les peines complémentaires ou mesures accessoires, dont nous traiterons dans un second chiffre.

⁴ Sur toutes ces questions, voir notamment le Message du 15 juin 1989 à l'appui de la loi sur la piraterie de produits, p. 24 ss.

1. Les peines principales

Avant le 1er juillet 1990, toutes les lois de propriété intellectuelle et l'article 4 UWG sanctionnaient la contrefaçon d'une peine d'emprisonnement jusqu'à un an ou d'une amende. Seuls les articles 24 à 26 WZG faisaient exception; l'auteur de ces infractions était en effet passible d'une peine privative de liberté de six mois au maximum ou d'une amende de cent quatre-vingt jours-amende au plus⁵. Introduit en 1985, l'article 108 a UrhG prévoyait en outre une peine d'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou d'amende lorsque l'auteur avait agi par métier; tel est le cas, selon la jurisprudence allemande, si le délinquant a commis l'infraction dans le but d'en tirer des revenus durables et d'une certaine importance.

Face à des sanctions relativement faibles et, partant, peu dissuasives, une sévérité accrue s'imposait. La loi du 7 mars 1990 a donc apporté des améliorations de deux ordres:

- d'une manière générale, tous les actes de contrefaçon sont désormais passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum;
- lorsque l'auteur agit par métier, la peine privative de liberté est portée à cinq ans au plus.

Notons encore que le juge a, en vertu du paragraphe 41 StGB, la faculté de cumuler la peine privative de liberté et l'amende lorsque l'auteur de l'infraction s'est enrichi ou a tenté de le faire au moyen de celle-ci.

2. Les peines complémentaires et les mesures accessoires

Réglémentées par les lois spéciales et les dispositions générales du Code pénal, les peines complémentaires et les autres mesures sont essentiellement au nombre de trois:

a) La publication du jugement

Arme redoutable dès lors qu'elle a pour effet de désigner le condamné à la vindicte publique, la publication du jugement constitue un élément essentiel de l'arsenal juridique destiné à combattre la contrefaçon. Avant le 1er juillet 1990, toutes les lois de propriété intellectuelle autorisaient le juge à ordonner la publication du jugement selon les modalités fixées dans celui-ci, à condition que le lésé le demande et justifie d'un intérêt légitime. Mesure accessoire («Nebenfolge»), la publication du jugement était avant tout destinée à assurer la réhabilitation du lésé.

La nouvelle loi sur la piraterie de produits n'a fait qu'apporter quelques modifications d'ordre rédactionnel à ces dispositions, sans toucher à leur contenu.

⁵ Nous ne nous arrêtons pas à ce système de mesure de la quotité de l'amende; pour plus de détails, voir notamment DREHER/TROENDLE, commentaires ad paragraphes 40 ss StGB; SCHOENKE/SCHROEDER, commentaires ad paragraphes 40 ss StGB.

b) La confiscation

Autres éléments fondamentaux dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, les dispositions réglant le sort des produits contrefaits et des produits servant à les fabriquer étaient encore très rudimentaires avant le 1er juillet 1990. En effet, seules les lois sur les marques et sur le droit d'auteur réglaient, très partiellement d'ailleurs, la question. L'article 30 WZG faisait devoir au tribunal d'ordonner la suppression de la désignation illicite sur les objets en possession de l'auteur de l'infraction ou, si cela était impossible, la mise hors d'usage de ces objets. Par ailleurs, les articles 98 à 100 UrhG permettaient à la partie lésée par une infraction à la loi sur le droit d'auteur et qui agissait par voie d'adhésion⁶, d'obtenir du juge qu'il ordonne la destruction ou la remise à un prix équitable des reproductions illicites, ainsi que la mise hors d'usage ou la destruction des dispositifs servant exclusivement à la fabrication de reproductions illicites. Pour le surplus, la confiscation des produits de contrefaçon et des objets ayant servi ou étant destinés à les fabriquer pouvait être ordonnée sur la base des conditions générales des paragraphes 74 et suivants StGB.

La nouvelle loi apporte à ce régime plusieurs modifications d'importance. Désormais, toutes les lois de propriété intellectuelle offrent expressément au tribunal la faculté d'ordonner la confiscation des objets se rapportant à l'infraction. De plus, le champ d'application des dispositions sur la confiscation a été étendu. En effet, alors que les paragraphes 74 et suivants StGB autorisent le juge à confisquer uniquement le produit de l'activité illicite ou les objets destinés à celle-ci, les dispositions des lois spéciales offrent également au juge la faculté d'ordonner la confiscation de l'objet de l'infraction; ainsi, la confiscation pourra-t-elle être ordonnée lorsque l'activité illicite ne consiste pas à fabriquer des produits de contrefaçon, mais uniquement à les mettre dans le commerce, ce que ne permettent pas les dispositions générales du Code pénal. En outre, par un renvoi exprès au paragraphe 74a StGB, la nouvelle loi autorise d'une façon générale la confiscation en mains tierces des objets se rapportant à l'infraction, si la personne à laquelle ces objets appartiennent ou reviennent a contribué, à tout le moins par légèreté, à ce que la chose soit le moyen ou l'objet de l'infraction ou de sa préparation, ou s'il a acquis ces objets de façon répréhensible, en connaissant les circonstances qui auraient autorisé leur saisie. Notons également que la nouvelle loi maintient la disposition de la loi sur les marques permettant au tribunal d'ordonner la suppression de la désignation illicite ou la mise hors d'usage des objets la supportant. Enfin, autre innovation d'importance, la nouvelle loi autorise la partie civile au procès pénal à prendre, dans le cadre de la procédure d'adhésion, des conclusions en destruction ou – mais uniquement pour les infractions aux lois sur le droit d'auteur et les dessins et modèles d'ornement – en remise des objets contrefaits.

⁶ Permettant au lésé de faire valoir toutes prétentions civiles découlant d'un acte pénalement répréhensible, sans égard à la valeur litigieuse, dans le cadre du procès pénal, la procédure d'adhésion (par. 403 ss StPO) n'est que peu utilisée par les plaideurs, qui préfèrent généralement saisir directement les tribunaux civils.

c) L'interdiction d'exercer une profession

Bien que non réglementée par les lois spéciales, cette mesure est également une arme redoutable pour combattre la fabrication et le commerce de produits de contrefaçon. Les paragraphes 70 et suivants StGB autorisent le tribunal à prononcer l'interdiction d'exercer une profession lorsque l'auteur a commis un acte illicite en abusant de celle-ci ou en méconnaissant gravement les obligations qui s'y rattachent. La durée de la mesure se situera entre un et cinq ans. L'interdiction peut toutefois être ordonnée à perpétuité lorsqu'il est à craindre que la durée maximale prévue par la loi ne soit pas suffisante pour assurer la protection contre le danger que fait courir l'auteur de l'infraction.

V. Quelques questions de procédure

Dans cette section, nous entendons traiter brièvement de trois questions de procédure qui présentent un intérêt particulier dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon: il s'agit de l'ouverture de la poursuite pénale, de la compétence à raison de la matière et des problèmes liés à la conservation des moyens de preuve.

1. L'ouverture des poursuites

Jusqu'au 1er juillet 1990, il était pratiquement de règle que la poursuite pénale en matière de contrefaçon ne puisse être engagée que sur plainte de la partie lésée. Seules la loi sur les marques, la loi contre la concurrence déloyale et, du moins lorsqu'un intérêt particulier le justifiait, la loi sur le droit d'auteur autorisaient le juge à ouvrir les poursuites d'offices. De telles divergences entre les lois de propriété intellectuelle ne se justifiaient pas. Le législateur a donc profité de la loi sur la piraterie de produits pour gommer ces différences. Désormais, dans toutes les lois de propriété intellectuelle – à l'exclusion de la loi contre la concurrence déloyale – les poursuites ne sont engagées que sur plainte, à moins qu'elles ne soient justifiées par un intérêt public particulier, auquel cas le juge peut ouvrir une enquête pénale d'office. Le législateur de 1990 a donc repris le système existant déjà dans la loi sur le droit d'auteur. Un intérêt public particulier existera par exemple lorsque l'auteur agit en état de récidive ou par métier; tel sera également le cas lorsque les produits de contrefaçon présentent un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle d'autrui. Bien que relativement vague, ce critère nous paraît tout à fait fondé. C'est en effet le seul critère qui permette de tenir compte du fait que les droits de propriété intellectuelle, qui sont avant tout destinés à assurer la protection d'intérêts privés, servent également, dans certains cas tout au moins, à la défense d'intérêts publics. Cette solution nous paraît plus appropriée que celle qui a été choisie, en Suisse, dans les nouvelles lois sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992 (art. 67 al. 2) et sur les marques du 28 août 1992 (art. 61 al. 3), qui toutes deux font de la notion de métier le critère de choix entre la pour-

suite d'office et la poursuite sur plainte⁷; la solution helvétique ne permet pas de poursuivre d'office celui qui, sans agir par métier, diffuse un produit de contrefaçon mettant gravement en danger la santé d'autrui, ce que permet en revanche le droit allemand.

La loi sur la piraterie de produits a également modifié les conditions de la participation du lésé à la procédure pénale. Sans entrer dans les détails, qui nous amèneraient bien au-delà de la tâche que nous nous sommes assignée, signalons que, lorsqu'elles sont commises par métier, toutes les infractions aux lois de propriété intellectuelle permettent désormais au lésé de se joindre à la procédure officielle en qualité de partie civile («Nebenkläger»; par. 395 ss de l'Ordonnance de procédure pénale: Strafprozessordnung, StPO, du 7 janvier 1975); cette faculté donne au lésé des droits étendus dans le cadre de la procédure pénale et lui garantit en particulier une réparation de son préjudice. Par ailleurs, lorsque le délinquant n'agit pas par métier, la victime peut faire valoir ses droits par le biais de l'action privée («Privatklage»; par. 374 ss StPO); dans ce cas, le lésé prend pratiquement la place qu'occupe le représentant du Ministère public dans la procédure d'office.

2. La compétence a raison de la matière

Avant le 1er juillet 1990, les infractions aux lois de propriété intellectuelle étaient de la compétence des tribunaux d'instance («Amtsgericht»), en vertu de l'article 24 de la loi d'organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG), du 27 janvier 1877. Toutefois, les violations de la loi sur le droit d'auteur étaient jugées par les tribunaux de grande instance («Landesgericht») lorsque l'auteur avait agi par métier. Là encore, la nouvelle loi sur la piraterie de produits a introduit de nouvelles règles. Désormais, toutes les infractions aux lois de propriété intellectuelle sont du ressort des Chambres de la criminalité économique («Wirtschaftsstrafkammern») des tribunaux de grande instance. Cette nouvelle règle de compétence présente entre autres avantages de soumettre les infractions en matière de propriété intellectuelle, qui requièrent souvent des connaissances particulières, à des juges spécialisés dans les affaires économiques. Elle devrait redonner quelque attrait à la voie pénale dans le cadre de la protection des droits de la propriété intellectuelle; trop souvent en effet, les plaideurs préfèrent renoncer à la plainte pénale plutôt que de voir une enquête s'enliser entre les mains d'un juge insuffisamment qualifié.

3. Les moyens de preuve

Si nous consacrons un chiffre particulier aux moyens de preuve, c'est essentiellement pour en souligner l'importance dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon.

⁷ La nouvelle loi sur le droit d'auteur est publiée dans la Feuille fédérale 1992 VI, p. 71 ss; la nouvelle loi sur les marques dans le Recueil officiel des lois fédérale 1993, p. 274 ss.

Et parmi ces règles, celles qui concernent la saisie méritent une attention particulière. Comprenant qu'il est de la plus haute importance que la justice puisse retirer du marché les produits de contrefaçon dès qu'elle en apprend l'existence, les Français ont aménagé une procédure particulière, spécifique aux lois de propriété intellectuelle, qui permet au juge de faire saisir ces produits avant même l'ouverture d'une procédure pénale ou civile, sur simple requête du lésé. En matière pénale tout au moins, aucune procédure similaire n'existe en droit allemand. La saisie et l'interdiction d'aliéner prévues aux paragraphes 94 et suivants StPO ne peuvent être ordonnées qu'en cours de procédure par le juge lui-même ou, s'il y a péril en la demeure et moyennant dénonciation au juge, par le Ministère public.

Il convient toutefois de signaler que la saisie en douanes des produits de contrefaçon fait l'objet de dispositions particulières. Déjà avant le 1er juillet 1990, l'article 28 WZG permettait aux autorités douanières, sur requête de la partie lésée, de saisir ces produits lors de leur entrée sur territoire allemand. La nouvelle loi sur la piraterie de produits a introduit une procédure semblable dans toutes les lois de propriété intellectuelle. Cependant, nous ne nous arrêterons pas à cette procédure, qui est calquée sur celle que prévoit le Règlement du Conseil des Communautés européennes fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon, du 1er décembre 1986; ce Règlement sera en effet étudié plus en détail dans notre prochain article, consacré aux travaux internationaux relatifs à la contrefaçon. Relevons toutefois que, s'agissant du droit allemand, cette mesure préventive doit être validée dans les quinze jours suivant son ordonnance, par une procédure judiciaire qui, selon le Message du 15 juin 1989 à l'appui du projet de loi sur la piraterie de produits, ne peut être qu'une action civile. Nous regrettons que le législateur n'ait pas autorisé la validation de la saisie par le dépôt d'une plainte pénale: suivant le cas, le plaideur pourrait en effet estimer la voie pénale beaucoup plus appropriée à la sauvegarde de ses droits et l'on ne voit guère pour quel motif il se justifierait de le priver de ce droit.

VI. Appréciation générale

La législation allemande destinée à combattre la contrefaçon a pris, depuis 1990, une tournure résolument moderne. En effet, nombre de solutions adoptées dans la loi sur la piraterie de produits sont calquées sur les plus récents travaux effectués tant au niveau du GATT qu'au sein de l'Organisation mondiale pour la protection de la propriété intellectuelle. Nous avons toutefois relevé un certain nombre de lacunes dans cette législation. En particulier, dans toutes les lois de propriété intellectuelle, la définition des actes illicites ne devrait pas se limiter à la fabrication ou à la diffusion de produits de contrefaçon, mais s'étendre également à la détention, à l'importation, à l'exportation et au transit de ces produits. En outre, nous regrettons l'absence d'une véritable procédure de saisie-contrefaçon, sur le modèle du droit français; une telle procédure permettrait à la fois de garantir une bonne conservation des moyens de preuve et de se prémunir à temps contre la diffusion des produits de contrefaçon.

Parmi les points forts de cette législation, l'un des plus frappants nous paraît être son unité, que la nouvelle loi sur la piraterie de produits est d'ailleurs venue renforcer. Une telle unité est propre à faciliter la compréhension d'une législation trop souvent mal connue, à en rendre l'application plus aisée et, partant, à en améliorer l'efficacité. La sévérité des sanctions pénales est également l'un des points forts de cette réglementation, à tout le moins depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la piraterie de produits. En particulier, l'extension des cas dans lesquels le juge peut ordonner la confiscation constitue un excellent instrument pour lutter contre le commerce de produits de contrefaçon. Le législateur allemand a également su prendre en compte le fait que les questions de procédure sont généralement déterminantes pour assurer une application efficace des lois. Ainsi, il a adopté des règles particulières sur la compétence matérielle des tribunaux et sur l'ouverture des poursuites. En particulier, nous nous réjouissons que le législateur de 1990 ait introduit la poursuite d'office lorsqu'un intérêt public particulier le justifie. Ce faisant, il a admis en effet que la contrefaçon ne touchait pas uniquement certains représentants de l'économie privée, mais qu'elle pouvait également devenir un problème d'Etat, portant atteinte à l'économie nationale et même, par certaines des formes qu'elle pouvait revêtir, à la santé ou à la sécurité publique.

En adoptant la loi sur la piraterie de produits, les Allemands ont ainsi démontré qu'ils avaient compris les enjeux actuels de la contrefaçon. Il ne s'agit pas là du moindre des enseignements que nous tirons de cette législation.

Protection des logiciels et des bases de données: la révision du droit d'auteur en Suisse

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

I. Introduction

En Suisse, la protection des programmes d'ordinateurs par le droit d'auteur avait suscité une controverse dans la littérature juridique, une partie de la doctrine allant même jusqu'à refuser toute application du droit d'auteur aux logiciels. Devant cette situation, et compte tenu du fait que les tribunaux helvétiques ne s'étaient à l'époque pas encore prononcés sur la question, le Conseil fédéral avait présenté en 1984 un premier projet de nouvelle loi sur le droit d'auteur qui restait muet au sujet de la protection des programmes d'ordinateurs; on hésitait ainsi à instituer une loi spéciale pour les logiciels.

Après avoir constaté qu'à l'étranger la protection des logiciels ressortit à la législation sur le droit d'auteur dans la quasi-totalité des pays qui connaissent une telle protection, et qu'en Suisse, les tribunaux cantonaux ont suivi la doctrine favorable à l'application de la loi sur le droit d'auteur, le Conseil fédéral a choisi de faire figurer les programmes d'ordinateurs parmi les créations soumises à la législation sur la propriété littéraire et artistique, et un deuxième projet de loi fédérale sur le droit d'auteur allant dans ce sens a été présenté au Parlement. Celui-ci a terminé ses délibérations le 9 octobre 1992; il a fait sien l'opinion selon laquelle les logiciels doivent être protégés par le droit d'auteur. La nouvelle loi devrait entrer en vigueur en juillet 1993.

En revanche, la protection de la configuration (topographie) des produits semi-conducteurs est régie par une loi spéciale, également adoptée le 9 octobre 1992.

Lors des délibérations parlementaires, les Chambres ont voulu que la nouvelle loi soit compatible avec la Directive communautaire sur la protection des programmes d'ordinateurs, certes dans la perspective de la ratification du Traité sur l'Espace Economique Européen; quand bien même ce traité n'a pas été ratifié, cette volonté demeure, et nous en déduisons qu'en principe, la nouvelle loi sur le droit d'auteur doit être interprétée de manière à être compatible avec cette directive.

* Version remaniée d'une conférence donnée à Paris le 3 décembre 1992 à l'UNESCO, lors du forum organisé par l'Agence pour la Protection des Programmes (APP).

II. Conditions de la Protection

a) Champ d'application de la nouvelle loi

La nouvelle loi suisse sur le droit d'auteur (LDA) est applicable à toute oeuvre qui remplit les conditions de la protection, indépendamment de la nationalité de son auteur ou du lieu de sa première publication; en d'autres termes, toute personne peut invoquer la protection de la loi suisse sur le droit d'auteur, sans égard aux critères posés par les conventions internationales telles que la Convention de Berne ou la Convention Universelle¹. Ainsi, même un ressortissant d'un pays non membre de l'une ou l'autre de ces conventions peut invoquer un droit de propriété littéraire et artistique en Suisse, que son oeuvre ait été publiée ou non, et quel que soit le lieu de la première publication éventuelle.

b) Notion d'oeuvre protégée

Cependant, la protection ne sera concrètement accordée que si l'oeuvre dont il s'agit répond aux conditions posées par la notion d'oeuvre protégée. Cette notion est définie à l'art. 2, al. 1 LDA: «par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel».

c) Les logiciels

S'agissant des logiciels, l'art. 2, al. 3 LDA précise qu'ils «sont également considérés comme des oeuvres». Cette disposition est destinée à clore la controverse au sujet de leur protection par le droit d'auteur. L'expression «sont également considérés comme des oeuvres» montre que le législateur a eu une certaine difficulté à reconnaître que les logiciels sont des oeuvres de l'esprit au même titre que les créations littéraires ou artistiques. Cette formule a été introduite par le Conseil des Etats pour éviter de se prononcer sur le point de savoir si les programmes d'ordinateurs sont des oeuvres littéraires ou des oeuvres d'un autre type. Cette question n'a qu'un intérêt académique: dès lors que la loi sur le droit d'auteur est déclarée applicable aux logiciels, peu importe à quel titre, du moment qu'elle n'établit aucune discrimination suivant que les programmes d'ordinateurs seraient rangés dans telle ou telle catégorie d'oeuvres.

¹ Message explicatif du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi fédérale sur le droit d'auteur du 19 juin 1989 (ci-après «Message»), p. 42.

Il semble toutefois que les hésitations du législateur helvétique n'étaient sur ce point guère justifiées: il est évident que les logiciels recourent à un langage, et qu'il s'agit à ce titre d'oeuvres littéraires².

On peut hésiter sur l'«eurocompatibilité» de cette disposition, puisque la Directive communautaire concernant la protection des programmes d'ordinateurs prescrit de traiter ceux-ci comme des oeuvres littéraires. La question n'a cependant guère d'importance, puisque la loi ne fait subir aux logiciels aucune discrimination par rapport aux oeuvres littéraires.

C'est un point que de déclarer le droit d'auteur applicable aux logiciels; encore faut-il que la jurisprudence ne pose pas des exigences trop élevées au sujet de l'originalité (ou de l'individualité) que doit revêtir le logiciel pour être protégé. Sous l'empire de l'ancienne loi, le risque existait que les tribunaux suivent la jurisprudence du Bundesgerichtshof allemand (qui avait recours à des critères assez compliqués et surtout assez exigeants, au point que seuls 20 à 30% des programmes étaient protégés par le droit d'auteur en Allemagne, selon la doctrine). En effet, le Tribunal fédéral suisse a usé jusqu'à présent, pour définir l'oeuvre protégée en droit d'auteur, d'une formule largement critiquable: l'oeuvre protégée est une «création originale de l'esprit, incorporant une idée créatrice ou contenant l'expression personnelle d'une pensée»; elle doit avoir un «cachet propre, porter la marque de l'activité créatrice et de la personnalité de l'auteur»³. Si cette définition avait été strictement appliquée au cas des logiciels, il aurait fallu craindre qu'elle n'écarte de la protection la plupart des programmes d'ordinateur, faute pour eux de présenter «la marque de la personnalité» de leur auteur.

Heureusement, les tribunaux cantonaux n'ont pas appliqué cette définition au pied de la lettre, et le Tribunal fédéral - qui n'a pas eu jusqu'à présent à décider si les logiciels sont accessibles à la propriété littéraire et artistique - devrait désormais, avec la nouvelle loi, se contenter que l'oeuvre protégée soit une «création de l'esprit» ayant un «caractère individuel», par quoi il n'y a pas lieu d'exiger que la personnalité de l'auteur se reflète dans l'oeuvre, selon le Message explicatif à l'appui de la révision de la loi⁴.

Dans les décisions rendues jusqu'à présent, les tribunaux cantonaux ont déclaré qu'un logiciel était original (ou individuel) sitôt que la suite des instructions et la structure du programme ne sont pas reprises de logiciels existants et qu'elles ne sont pas le simple résultat d'un travail de routine⁵. A juste titre, plutôt que de chercher si le logiciel était l'expression d'une personnalité, les tribunaux ont examiné quelles étaient les spécificités du programme litigieux par rapport aux autres logi-

² De cet avis notamment, dans la doctrine helvétique: THOMANN, *Grundriss des Software-schutzes*, Zurich 1992, p. 28-29; RAUBER, *Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen*, thèse Zurich 1988, p. 194; CHERPILLOD, *Le droit d'auteur en Suisse*, Lausanne 1985, p. 22-23.

³ ATF 110 IV 102 = JT 1985 I 209, par exemple.

⁴ Message, p. 43.

⁵ Affaire Windows, décision du juge unique de l'Obergericht de Zurich, RSPI 1992, 199.

ciels du même genre, notamment dans la structure du programme⁶. Les juges s'appuient sur une expertise (rendue par un expert commis par le tribunal) à moins que l'originalité (ou l'individualité) du logiciel ne soit pas contestée par la partie adverse⁷.

Cette jurisprudence cantonale doit être approuvée; elle ne revient pas à poser des exigences excessives quant à l'originalité (ou à l'individualité) d'un logiciel. Elle paraît conforme à l'art. 1, al. 3 de la Directive communautaire, qui définit la notion d'originalité en ce sens que le programme doit simplement être la création intellectuelle propre à son auteur (l'originalité se détermine par comparaison avec ce qui existait déjà, en particulier avec les logiciels déjà existants, et par un examen des traits individuels du programme, qui doit aller au-delà du travail de routine mais sans que l'on exclue ainsi les réalisations d'un analyste-programmeur «moyen»: l'art. 1, al. 3 de la Directive est interprété de cette manière par Broy et Lehmann et par Sack en particulier⁸.

Le Message explicatif à l'appui de la révision de la LDA a proposé de définir le caractère individuel d'un programme – et donc sa protection – par référence à la marge de manoeuvre dont disposait concrètement l'auteur du programme dans l'élaboration de celui-ci, compte tenu du but poursuivi et des fonctions assignées au logiciel en question: si le but et les fonctions du programme laissent encore une place – même restreinte – pour opérer des choix personnels, notamment dans la combinaison et la suite des instructions, et pour donner au programme une structure qui n'est pas entièrement dictée par son but et ses fonctions, et si l'auteur du logiciel en question a fait usage de cette marge de manoeuvre, on admettra que le programme possède le minimum de caractère individuel requis pour être protégé⁹.

On peut raisonnablement espérer que le Tribunal fédéral suivra la voie tracée par les juges de première instance et par le Message explicatif quant au niveau d'originalité (ou d'individualité) requis: dans le projet de nouvelle loi, on a clairement voulu écarter le critère selon lequel une oeuvre ne serait originale que si elle possède la marque de la personnalité de son auteur, d'une part; d'autre part, la volonté de rapprochement avec la Directive communautaire – dont l'art. 1, al. 3, définit des conditions de protection minimales – impose une interprétation selon laquelle un programme d'ordinateur est original sitôt qu'il va au-delà de la simple routine.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le droit d'auteur ne protège pas les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un logiciel, y

⁶ Affaires Auto-CAD, ordonnances de mesures provisoires du juge unique du Kantonsgericht de Zoug et du président du Kantonsgericht de Nidwald, RSPI 1989, 58 et 205.

⁷ Affaire CAO, Ordonnance de mesures provisoires de la Cour de Justice de Genève, RSPI 1987, 217; affaire Windows précitée.

⁸ BROY/LEHMANN, Die Schutzfähigkeit von Computerprogrammen nach dem neuen europäischen und deutschen Urheberrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1992, 419; SACK, Computerprogramme und Arbeitnehmerurheberrecht, Betriebs-Berater (BB) 1991, 2165.

⁹ Message, p. 44.

compris ceux qui sont à la base de ses interfaces (voir en particulier l'art. 1 al. 2 de la Directive communautaire)¹⁰. Par conséquent, si l'on veut demeurer cohérent, on doit soustraire de l'examen de l'originalité (ou de l'individualité) du logiciel les idées et principes qui sont à la base de celui-ci; autrement dit, l'originalité (ou l'individualité) doit se manifester dans l'expression ou la structure du programme, mais non dans les idées ou principes qui lui sont sous-jacents; en d'autres termes encore, la forte nouveauté de ces idées ou principes ne doit pas être prise en considération pour fonder l'originalité (ou l'individualité) d'un logiciel. Ainsi, à supposer qu'il puisse exister un programme dont les principes de solution seraient fortement nouveaux tandis que son expression et sa structure seraient strictement banales, la protection du droit d'auteur ne pourrait lui être accordée (ce qui paraît logique: dans un tel cas, l'expression et la structure du programme étant par hypothèse banales, elles ne seraient que la transposition directe de la solution au fond, et protéger un tel programme reviendrait alors à protéger la solution elle-même).

En conclusion, le juge devrait évaluer l'originalité (ou l'individualité) d'un logiciel sur la base d'une expertise répondant aux questions de fait suivantes (du moins lorsque l'originalité est contestée par l'autre partie):

- En quoi le programme litigieux se distingue-t-il de programmes de même genre, dans la suite des instructions, dans les choix opérés et dans la structure, en particulier dans la combinaison d'instructions et dans les subdivisions (à l'exclusion des idées et principes qui sont à la base de la logique, des algorithmes, des interfaces et des langages de programmation)? Les différences ainsi relevées procèdent-elles d'un simple travail de routine, ou non?
- Compte tenu du but poursuivi et des fonctions assignées au programme litigieux, quelle était la marge de manoeuvre dont disposait l'auteur du programme dans l'élaboration de celui-ci pour opérer des choix personnels et pour lui donner une structure qui ne soit pas dictée par les idées et principes à la base de la logique, des algorithmes, des interfaces et des langages de programmation? En quoi l'auteur de ce programme a-t-il fait usage de cette marge de manoeuvre?

Si la contrefaçon est partielle, ces questions devront évidemment se rapporter aux éléments du logiciel litigieux qui sont reproduits.

Ensuite, sur la base des considérations de l'expert, le juge tranchera le point de savoir si l'on est en présence d'un logiciel original (ou individuel). Cette question fera inévitablement appel à l'appréciation, avec ce qu'elle peut comporter parfois de subjectif. A cet égard, que le juge use du critère de l'originalité ou de celui de l'individualité, son appréciation ne devrait pas être différente, les deux notions étant largement synonymes une fois que l'on a décidé que ni l'originalité, ni l'individualité n'exigent un reflet ou une marque de la personnalité de l'auteur dans l'oeuvre.

¹⁰ En revanche, il demeure clair que les interfaces sont protégeables dans leur expression: CZAR-NOTA/HART, Legal Protection of Computer Programs in Europe, London 1991, p. 42.

d) Les bases de données

La LDA ne mentionne pas les bases de données parmi les exemples d'oeuvres énumérées à son art. 2; il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de créations qui répondent à la définition de l'oeuvre protégée (création littéraire ayant un caractère individuel), plus précisément à la définition des compilations protégeables (art. 4 LDA: «Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu»).

L'originalité (ou l'individualité) de la base de données peut se manifester dans le choix des données (leur sélection: choix et réunion de certaines informations par opposition à d'autres, choix d'un résumé ou d'un abstract parmi d'autres possibilités, choix de certains mots-clés, en particulier) ou dans la rédaction de résumés. Le plus souvent, ces choix seront dépourvus d'originalité lorsqu'ils sont pris en eux-mêmes et considérés isolément; mais leur réunion et leur combinaison, dans leur ensemble, parviendront généralement à conférer à la banque de données un caractère original (ou individuel). La jurisprudence helvétique n'a cependant pas eu l'occasion de se prononcer sur la question.

Ainsi, la reproduction et la distribution de l'entier d'une banque de données seraient soumises au droit d'auteur; en revanche, il est possible, suivant les cas, que l'extraction de quelques données isolées ne porte pas sur un ensemble suffisamment original pour que les sanctions du droit d'auteur soient applicables. C'est là une des raisons pour lesquelles une proposition de Directive a été formulée pour instituer une protection sui generis des bases de données, en droit communautaire.

III. Titulaires de la protection

a) En général

La LDA reste attachée au principe selon lequel seule la personne physique ayant créé l'oeuvre peut être titulaire originaire des droits (art. 6).

Pour le surplus, le Parlement a renoncé à instituer une cession légale au profit du producteur d'une oeuvre collective.

Ainsi, les art. 6 et 7 LDA s'appliquent aussi pour déterminer la titularité des droits sur les logiciels et les bases de données. S'agissant des logiciels, il faut toutefois réserver le cas de ceux créés par des employés.

b) Le cas particulier des logiciels créés par des salariés

L'art. 17 LDA dispose que «l'employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d'utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles».

Les conditions auxquelles l'employeur acquiert ces droits sont calquées sur celles qui régissent l'acquisition des droits sur les inventions des travailleurs (art. 332 du Code des obligations). Pour l'interprétation de l'art. 17 LDA, on peut donc se référer à la littérature juridique consacrée à l'art. 332 CO (sous réserve de la question de savoir quelle est exactement la nature des droits acquis par l'employeur).

Tout d'abord, l'art. 17 LDA n'est applicable qu'aux droits sur les logiciels créés par un salarié, en vertu d'un contrat de travail (lequel implique un lien de subordination du travailleur à l'employeur). Les programmes développés par un analyste-programmeur indépendant, ou par une entreprise de software, ne sont pas visés par cette disposition (cf. ci-dessous, lettre c).

Ensuite, l'art. 17 LDA exige que le logiciel ait été créé par le salarié «dans l'exercice de son activité au service de l'employeur». Cette condition signifie que la création ou la participation à la réalisation du logiciel doit être dans un «rapport logique étroit» avec l'activité du travailleur au sein de l'entreprise et avoir eu lieu pendant la durée des rapports de travail. Il n'est cependant pas exigé que la création ou la participation ait eu lieu pendant la durée du temps de travail: même un logiciel fait par un travailleur pendant ses heures de loisirs ou pendant ses vacances est concerné par l'art. 17 LDA. Le «rapport logique étroit» entre le logiciel créé et l'activité du travailleur existe dès que la création du programme entre dans le domaine des connaissances acquises par l'employé dans son activité au service de l'entreprise.

Enfin, il faut en outre que le logiciel ait été réalisé par l'employé «conformément à ses obligations contractuelles». Autrement dit, il faut que le travailleur ait l'obligation – expresse ou tacite – de développer des logiciels. Tel sera assurément le cas si le salarié est employé pour réaliser des programmes destinés à être commercialisés par son employeur. Qu'en est-il en revanche dans l'hypothèse d'un cadre dont les tâches consistent entre autres à rationaliser l'organisation et la production de l'entreprise qui l'emploie et qui réaliserait un logiciel de gestion de la production? Le devoir de fidélité qu'a tout salarié vis-à-vis de son employeur implique certainement que celui-ci puisse utiliser le logiciel pour ses propres besoins; mais l'employeur pourrait-il le commercialiser auprès de tiers sans l'assentiment de son auteur? En faveur de l'affirmative, on peut soutenir (par analogie avec la jurisprudence rendue en matière d'inventions de travailleurs) que la position élevée de l'employé dans l'entreprise, sa fonction et les tâches qui lui étaient assignées lui faisaient implicitement obligation de développer des outils performants dans le domaine de la gestion de la production et qu'à ce titre, cet employé avait l'obligation de réaliser le cas échéant un logiciel tel que celui qui a été créé; le travailleur l'aurait donc développé «conformément à ses obligations contractuelles». De plus, on doit se demander si une interprétation différente de l'art. 17 LDA serait en accord avec l'art. 2 ch. 3 de la Directive communautaire, qui habilite l'employeur à exercer les droits sur un logiciel «créé par un employé dans l'exercice de ses fonctions» (ou créé d'après les instructions de son employeur).

Si le logiciel est créé par un travailleur dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles (conditions que l'on vient d'examiner et qui doivent être réunies cumulativement), l'employeur sera «seul autorisé» à exercer les droits exclusifs d'utilisation sur le logiciel. Cette dernière formule est à l'évidence inspirée par la Directive communautaire qui use de l'expres-

sion «l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d'ordinateur». Si l'on en croit le commentaire de la proposition de directive¹¹, il s'agit par là de consacrer une pratique permettant à l'employeur d'acquérir les droits en question; Sack¹² est toutefois d'avis qu'une licence légale exclusive illimitée dans le temps et comportant le droit de concéder des sous-licences à des tiers serait compatible avec la directive; mais dans tous les cas, il est certain que l'employeur doit disposer d'une position d'exclusivité, non limitée dans le temps, et qu'il doit pouvoir concéder les droits patrimoniaux à un ou plusieurs tiers. On doit en déduire que l'art. 17 LDA institue soit une cession légale des droits patrimoniaux (l'expression «droits exclusifs d'utilisation» ne saurait se comprendre autrement) soit une licence légale exclusive illimitée avec droit de concéder des sous-licences; cette deuxième construction paraît artificiellement compliquée, et nous préférons considérer que l'art. 17 LDA institue une cession légale au profit de l'employeur. Contrairement à ce qu'aurait pu impliquer l'art. 16 du projet de LDA de 1989 (qui renvoyait à l'art. 332 CO), l'art. 17 LDA ne fait pas de l'employeur le titulaire originaire des droits: le principe selon lequel seule la personne physique ayant créé l'oeuvre est titulaire originaire du droit d'auteur ne connaît donc pas d'exception en droit suisse.

Voilà qui pose la question du droit moral: si celui-ci naît dans la personne physique qui a créé le programme et s'il reste acquis à l'employé, celui-ci pourra-t-il l'opposer par exemple à l'employeur? Le problème n'a eu qu'une dimension théorique jusqu'à présent. S'agissant du droit à la paternité, la doctrine présume que l'auteur renonce à être mentionné comme tel dans les cas où il n'est pas usuel de le nommer, en particulier sur les objets fabriqués en série¹³; on admettra sans peine que cette présomption doit aussi s'appliquer au cas des programmes d'ordinateurs. Quant au droit à l'intégrité de l'oeuvre, il doit être distingué du droit de modifier l'oeuvre (pour en faire des traductions, des adaptations ou de nouvelles versions): le premier est un droit moral qui intervient en cas d'atteinte à la personnalité de l'auteur, tandis que le second est un droit patrimonial cessible qui, lorsqu'il porte sur un logiciel créé par un salarié, est cédé de par la loi à l'employeur (art. 17 LDA). Ainsi, sous réserve d'hypothèses particulièrement théoriques, le salarié ne pourra invoquer son droit moral pour s'opposer à des modifications ou adaptations du programme.

Enfin, l'employeur étant habilité de par la loi à exploiter le programme, il n'a pas à requérir l'autorisation de l'auteur pour le divulguer (lorsqu'il est achevé).

c) Titularité des droits sur un logiciel créé en exécution d'un autre contrat

L'art. 17 LDA règle la question de la titularité des droits sur un logiciel créé en vertu d'un contrat de travail. Qu'en est-il lorsque le programme est créé par un tiers

¹¹ Proposition de directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs, Journal officiel des communautés européennes du 12 avril 1989, no C 91/10.

¹² SACK, op. cit., p. 2168–2169.

¹³ A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. II, 3ème éd., Bâle et Francfort 1985, p. 689.

en exécution d'un autre contrat, le cas le plus frappant étant celui de la commande d'un logiciel spécifique à un analyste-programmeur indépendant ou à une entreprise de software? La loi ne règle pas expressément ce point, si bien qu'il y a lieu de s'en remettre aux principes généraux.

A l'instar du droit allemand, le droit suisse applique en de tels cas la théorie de la finalité (*Zweckübertragungstheorie*): sauf convention contraire, l'auteur ne cède pas plus de droits que ne l'exige le but visé par le contrat; et dans le doute, on devrait admettre que l'auteur ne transfère pas de droits exclusifs, mais qu'il accorde seulement une licence. Il s'agit donc d'examiner dans chaque cas s'il existe une cession ou une licence (même tacite ou résultant d'actes concluants), quelle était la volonté des parties, le but qu'elles poursuivaient l'une et l'autre, l'exploitation à laquelle l'oeuvre était destinée au moment de la conclusion du contrat – du moins si l'exploitation envisagée par le cocontractant était reconnaissable pour l'auteur lors de la conclusion du contrat. Une fois ces points déterminés, on doit décider si le cocontractant acquiert ou non une licence ou un ou plusieurs droits exclusifs, si cette licence ou ces droits sont limités dans le temps ou dans l'espace, voire restreints à certaines formes d'exploitation.

Appliqués à la commande d'un logiciel *spécifique* (en dehors d'un contrat de travail), ces principes conduiront à juger que le client n'acquiert, en règle générale, qu'une licence limitée aux besoins de son entreprise – du moins lorsque le programme a été commandé à des fins d'usage interne et non pour être commercialisé. Les circonstances de l'espèce peuvent toutefois amener le juge à une conclusion différente (allant jusqu'à la cession totale des droits au client) s'il y a lieu d'admettre l'existence d'un accord particulier (tacite ou par actes concluants). Parmi ces circonstances, il faut mentionner le fait que le client voulait disposer d'une exclusivité sur le logiciel (notamment pour éviter que des concurrents ne puissent acquérir le droit d'en utiliser un exemplaire); si cette intention était connue du fournisseur du logiciel et si le client a assumé l'intégralité des frais de développement du programme, on devrait estimer que le client acquiert la totalité des droits qui s'y rapportent, ou à tout le moins une licence exclusive qui durerait en principe aussi longtemps que le client utilise le programme. Il devrait en aller de même si le logiciel incorpore un savoir-faire substantiel provenant du client (qui a développé des méthodes d'organisation particulières à son entreprise, par exemple, ces méthodes étant communiquées au fournisseur du logiciel, qui les incorpore dans ce dernier) et si le client a assumé l'intégralité des frais de développement du programme: en ce cas, le fournisseur doit admettre que le client ne veut pas que son propre savoir-faire puisse profiter à des concurrents, même indirectement par le jeu de licences qui seraient concédées par le fournisseur sur ce programme, et ce surtout si le client a payé la totalité du développement du logiciel. La situation sera différente si le client a certes communiqué un savoir-faire au fournisseur (qui l'a incorporé dans le logiciel), mais en se faisant concéder en contrepartie un rabais plus que substantiel sur les frais de développement du programme, au motif que le fournisseur pourrait les amortir en commercialisant le logiciel en question.

On pourrait se demander si la remise des sources à l'acquéreur constitue un indice en faveur d'une cession tacite à celui-ci; dans un arrêt assez ancien, à une époque où les techniques de reproduction des photographies n'étaient pas ce qu'elles sont

aujourd'hui, le Tribunal fédéral avait admis que la remise du négatif d'une photographie à un tiers faisait naître une présomption de cession des droits d'auteur en faveur du possesseur du négatif¹⁴; même si la remise du programme-source n'est pas en tous points comparable, et de loin, on voit que la question pourrait se poser. On devrait cependant juger que la remise du code-source ne peut en elle-même constituer un indice d'une cession tacite, car elle peut se justifier indépendamment de toute cession des droits d'auteur, lorsque l'acquéreur du logiciel est en droit d'apporter des modifications à celui-ci ou qu'il lui incombe d'en assurer la maintenance (la remise du programme-source est alors nécessaire pour procéder à la modification ou à la maintenance du programme).

Notons toutefois que la jurisprudence suisse n'a guère eu l'occasion de poser des principes concernant la titularité des droits sur les logiciels spécifiques créés pour un utilisateur particulier. Il est donc recommandé de régler expressément cette question dans les contrats.

Enfin, il paraît évident que celui qui commande un logiciel *standard* n'acquiert en revanche qu'une simple licence d'utilisation, sauf convention contraire.

IV. Etendue de la protection

On laissera ici de côté les droits moraux, dont le peu d'importance a déjà été relevé (ch. III, litt. b). Quant aux droits patrimoniaux pouvant intéresser les logiciels et les bases de données, il s'agit en particulier des prérogatives suivantes.

a) Le droit exclusif de confectionner des exemplaires de l'oeuvre

La reproduction partielle ou sous une forme modifiée est également visée par ce droit, en tant qu'elle porte sur des éléments protégés. Selon une partie de la doctrine, la notion d'exemplaire implique une reproduction sur un support durable¹⁵; s'est alors posée la question de savoir si le chargement d'un programme en vue de son utilisation représentait une reproduction au sens du droit d'auteur; le Conseil fédéral projetait d'inclure une disposition qui aurait expressément stipulé que l'auteur d'un logiciel aurait eu le droit exclusif de l'utiliser; cette disposition a certes été supprimée lors des débats parlementaires, mais il faut se souvenir que le législateur a voulu que la LDA soit compatible avec la Directive communautaire concernant les programmes d'ordinateurs, si bien que l'on doit en conclure que le Parlement s'est rallié à l'opinion reprise dans cette directive et selon laquelle on est en présence d'une reproduction soumise au droit d'auteur lorsque le chargement, l'affichage, le

¹⁴ ATF 54 II 52 = JT 1928 I 300.

¹⁵ A. TROLLER, op. cit., p. 683.

passage, la transmission ou le stockage d'un programme nécessite une reproduction même provisoire ou partielle de celui-ci.

Il ne fait aucun doute que la traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre transformation d'un programme sont également des actes soumis au droit d'auteur (dans la mesure où il s'agit de reproductions portant sur des éléments protégés).

b) Le droit exclusif de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre

S'agissant des logiciels qui ont été aliénés (c'est-à-dire des exemplaires dont la propriété a été transférée) par le titulaire du droit d'auteur ou avec son consentement, ils peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau (épuisement du droit de mise en circulation), sous réserve du droit exclusif de louer le logiciel (art. 10, litt. b, 10 al. 3 et 12 al. 2 LDA); qu'en est-il toutefois des exemplaires aliénés par le titulaire du droit d'auteur ou avec son consentement à l'étranger (problème de l'épuisement international)?

La Suisse n'ayant pas ratifié le Traité sur l'Espace Economique Européen (EEE), on devrait admettre, pour ce qui concerne le droit d'auteur, que les exemplaires aliénés par le titulaire ou avec son consentement peuvent être mis en circulation en Suisse, même si l'aliénation à laquelle le titulaire a donné son accord a eu lieu à l'étranger. C'est ce que prévoyaient tous les avant-projets et projets de révision de la loi sur le droit d'auteur, et c'est la pratique qui résultait de l'application de l'art. 58 de l'ancienne loi¹⁶. Toutefois, le Parlement a modifié la disposition du projet qui prévoyait que «les exemplaires de l'oeuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement, en Suisse ou à l'étranger, peuvent l'être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation»; il a en effet supprimé les termes «en Suisse ou à l'étranger»; son intention n'était cependant pas de limiter l'épuisement aux cas où les exemplaires sont aliénés en Suisse par le titulaire (ou avec son consentement): il s'agissait bien plutôt de laisser à la jurisprudence le soin de trancher la question en fonction de ce qui pourrait être dicté par le droit européen en cas de ratification de l'EEE (celui-ci aurait prescrit que les exemplaires aliénés par le titulaire du droit d'auteur ou avec son consentement sur le territoire d'un Etat membre puissent être librement remis en circulation à l'intérieur de l'EEE, sous réserve du droit de location; mais le droit européen aurait-il empêché les Etats membres de l'EEE de déclarer «épuisé» le droit de mise en circulation sur les exemplaires aliénés (par le titulaire ou avec son consentement dans un Etat tiers?); ainsi, le Parlement a laissé ouverte la question de l'épuisement international pour pouvoir l'adapter le cas échéant aux

¹⁶ A. TROLLER, op. cit., p. 905; GRAZ, Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises, thèse Lausanne 1988, p. 95. Il fallait cependant réserver l'art. 58, al. 3 de l'ancienne loi, concernant les «instruments mécaniques auxquels sont adaptées des oeuvres littéraires ou musicales» (disques, par exemple; la loi datait de 1922) dont la première aliénation à l'étranger n'entraînait pas l'épuisement du droit de mise en circulation en Suisse.

règles communautaires, mais il n'en demeure pas moins qu'en matière de droit d'auteur, l'approche suivie par la Suisse jusqu'à présent prend en considération l'aliénation survenue à l'étranger et déclare «épuisé» le droit portant sur l'exemplaire ainsi aliéné (sous réserve de l'art 58, al. 3 de l'ancienne loi).

c) Le droit exclusif de louer le logiciel

La location suppose que l'exemplaire soit mis à disposition d'un tiers à titre onéreux. Par conséquent, le prêt gratuit d'un logiciel ne tombe pas sous le coup du droit exclusif reconnu au titulaire.

d) Le droit exclusif de faire voir ou entendre l'oeuvre en un lieu autre que celui où elle est présentée

Ce droit concerne en premier lieu les oeuvres qui sont diffusées par des haut-parleurs ou des écrans publics mais, selon le Message, il s'applique aussi au cas d'un système de réseau diffusant un logiciel¹⁷; on peut ajouter celui d'une banque de données rendant accessible une oeuvre à divers utilisateurs.

V. Limites de la protection

On n'examinera ici que les restrictions au droit d'auteur qui peuvent intéresser notre sujet.

a) Droit de l'acquéreur légitime d'utiliser le programme

L'art. 12, al. 2 LDA stipule expressément que les logiciels qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement peuvent être *utilisés* ou aliénés à nouveau. Comme dans la Directive européenne, cette utilisation du programme doit être conforme à sa destination, laquelle peut être précisée par contrat.

S'agissant du droit de l'acquéreur légitime d'utiliser le programme, la Directive communautaire (art. 5, ch. 1) prévoit que «sauf dispositions contractuelles spécifiques», les actes de reproduction et de transformation du logiciel ne requièrent pas l'autorisation du titulaire lorsqu'ils sont «nécessaires pour permettre à l'acquéreur légitime d'utiliser le programme d'ordinateur d'une manière conforme à sa destination». Les termes «sauf dispositions contractuelles spécifiques» ne paraissent pas

¹⁷ Message, p. 50.

devoir être compris dans le sens que des conventions *contraires* seraient réservées: les textes allemand et anglais de la Directive laissent entendre que l'art. 5, ch. 1 signifie que l'acquéreur légitime n'a pas besoin d'une licence spécifique pour utiliser le programme conformément à sa destination; le préambule de la Directive mentionne en outre que «les opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l'utilisation d'une copie d'un programme légalement acquis» ne peuvent pas être interdites par contrat. Néanmoins, il demeure possible de restreindre par contrat le droit d'utiliser le logiciel sur un seul ordinateur, par exemple.

A noter cependant qu'en droit communautaire, le terme d'«acquéreur légitime» couvre toute personne qui est légitimement en possession d'une copie du programme avec le droit d'utiliser celui-ci (et non seulement le propriétaire de l'exemplaire)¹⁸.

La Directive précise encore que l'acquéreur légitime d'un programme a le droit d'intervenir dans celui-ci pour corriger des erreurs. Il faut partir de l'idée que ce droit est implicite dans la loi suisse sur le droit d'auteur: l'acquéreur légitime d'un exemplaire d'un programme devient propriétaire de cet exemplaire; son droit de propriété civile lui donne la faculté de modifier cet exemplaire pour le corriger sans que l'on puisse y voir une atteinte au droit d'auteur car, dans cette hypothèse en tout cas, la collision des prérogatives découlant du droit de propriété civile et du droit d'auteur doit se résoudre par une balance des intérêts qui est en l'occurrence favorable au propriétaire de l'exemplaire¹⁹. Savoir si cette disposition de la Directive permet d'exiger judiciairement l'accès aux codes-sources reste en suspens.

A noter que le préambule de la Directive mentionne que le droit de l'acquéreur légitime de «corriger des erreurs» du logiciel ne peut pas être écarté par contrat.

En revanche, celui qui n'a pas la qualité d'acquéreur légitime ne peut exciper de l'usage privé pour se soustraire au droit exclusif de l'auteur (art. 19, al. 4 LDA).

b) Copie de sauvegarde

La personne qui a le droit d'utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat (art. 24 al. 2 LDA). Néanmoins, nous pensons que le titulaire des droits doit pouvoir interdire la confection d'une copie de sauvegarde s'il fournit lui-même une telle copie à l'utilisateur. La question est importante en matière de jeux vidéo, qui comportent généralement un dispositif de protection contre la copie; il arrive que des tiers commercialisent des appareils permettant de déjouer de tels dispositifs, en prétendant qu'ils servent à la

¹⁸ CZARNOTA/HART, op. cit., p. 64.

¹⁹ Il s'agit d'un problème analogue à celui qui est posé par la modification des oeuvres de l'architecture par leur propriétaire (sur cette question, voir: CHERPILLOD, Le droit d'auteur en Suisse, p. 51 ss; CHERPILLOD/DESSEMONTET, Les droits d'auteur, in Le droit de l'architecte, éd. par P. GAUCH et P. TERCIER, Fribourg 1986, p. 314 ss; ATF 117 II 466 = JT 1992 I 387). Savoir si le propriétaire d'un exemplaire d'un logiciel peut le modifier, non pour en corriger des erreurs, mais pour le simplifier ou le mettre à jour est une autre question; le contrat peut en tout cas réserver de tels actes au titulaire des droits (CZARNOTA/HART, op. cit., p. 67).

confection de copies de sauvegarde; si l'exemplaire original est livré avec une copie, le titulaire des droits devrait alors être en mesure de faire valoir que ces appareils ne peuvent servir qu'à la contrefaçon et qu'à ce titre, ils ne peuvent être commercialisés (cf. art. 7 litt. c de la Directive).

c) Décompilation

Sous le titre «décryptage de logiciels», l'art. 21 LDA cherche à paraphraser l'art. 6 de la Directive communautaire:

«La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers.

Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables, pourvu qu'une telle utilisation ne porte pas atteinte à l'exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'ayant droit.»

Comme l'art. 6 de la Directive communautaire, l'art. 21 LDA réserve le bénéfice de cette exception au droit d'auteur à la personne autorisée à utiliser le logiciel en question (cette personne pouvant toutefois mandater un tiers).

L'art. 6 de la Directive précise en outre que la décompilation ne sera pas autorisée lorsque les informations nécessaires à l'interopérabilité sont facilement et rapidement accessibles à la personne désireuse de procéder à la décompilation. Quand bien même cela peut constituer une solution, il n'est pas nécessaire de s'adresser préalablement au titulaire des droits pour lui demander les informations en question. Néanmoins, si le titulaire offre de communiquer ces informations, il ne devrait pas être possible de recourir à la décompilation, et cela peut-être même si le titulaire exige en contrepartie une rémunération raisonnable.

Ensuite, tant l'art. 21 LDA que l'art. 6 de la Directive limitent la décompilation (décryptage) du code aux cas dans lesquels elle est faite pour se procurer des «informations» relatives aux interfaces permettant l'interopérabilité avec un programme créé de façon indépendante. Ces informations peuvent être des protocoles, y compris la séquence et la chronologie des échanges. La Directive précise qu'il doit s'agir d'informations *nécessaires* à l'interopérabilité d'un programme créé de façon indépendante.

La Directive communautaire exige encore que la décompilation du code soit *indispensable* pour obtenir ces informations. Autrement dit, seules les parties du code recelant les informations nécessaires à l'interopérabilité du programme créé de façon indépendante peuvent être décryptées.

Sous réserve des éléments non protégés, la décompilation ne permet pas d'incorporer dans le programme créé de manière indépendante des éléments qui font partie du code décompilé: les informations extraites de celui-ci, et destinées à être utilisées dans le «nouveau» programme, ne doivent pas inclure des séquences ou une structu-

re protégées (l'art. 6.2 c de la directive stipule en effet qu'il n'est pas autorisé que les informations soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme dont l'expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur)²⁰. Le «nouveau» programme doit d'ailleurs être créé de manière indépendante.

L'art. 6.2 b de la Directive exige également que les informations obtenues ne soient pas communiquées à des tiers (sauf si cela s'avère indispensable pour réaliser l'interopérabilité).

Même si ni l'art. 21 LDA, ni l'art. 6 de la Directive ne prévoient une chronologie particulière, celui qui envisage une opération de décryptage sera bien inspiré d'établir et de suivre une procédure lui permettant en tout temps de justifier la décompilation (ébauche du «nouveau» programme, recherches sur l'accessibilité de l'information, preuve du droit d'utiliser le programme à décompiler, précautions relatives à l'étendue de la décompilation et à la confidentialité à observer, définition des informations nécessaires à l'interopérabilité et séparation de celles-ci avec les éléments soumis au droit d'auteur, indépendance dans la réalisation du «nouveau» programme). Si les principes que l'on a énoncés sont respectés, les conditions réservées par l'art. 21 al. 2 in fine (et 6.3. de la Directive) devraient également être remplies.

A noter que l'art. 9 de la Directive prévoit qu'il ne peut être dérogé par contrat à l'art. 6.

d) Libre utilisation («freie Benutzung»)

La notion de libre utilisation est un principe non écrit du droit d'auteur suisse qui transparait à l'art. 11 al. 3 LDA à propos des parodies ou imitations analogues²¹. Ce principe permet de s'inspirer de l'oeuvre d'autrui afin de créer une nouvelle oeuvre, à condition que les éléments empruntés à l'oeuvre originale passent à l'arrière-plan de la nouvelle oeuvre et que l'individualité des éléments empruntés s'efface devant l'originalité de la nouvelle création.

Le Président de l'Obergericht d'Argovie a eu l'occasion d'appliquer ce principe en matière de logiciels²² dans l'affaire suivante: un ancien sous-traitant chargé de réaliser le programme «Swissbase» avait, après la rupture des relations contractuelles, développé son propre programme, dénommé «Bliss», qui avait les mêmes fonctions que Swissbase; les titulaires des droits d'auteur sur Swissbase ayant estimé que

²⁰ CZARNOTA/HART, op. cit., p. 81–82; des éléments ressortissant à la forme du programme décompilé ne pourront être reproduits dans le «nouveau» programme que s'ils ne sont pas protégés, par exemple parce que leur expression est entièrement conditionnée par les idées et principes qui sont à leur base.

²¹ Sur la nécessité de cette restriction au droit d'auteur et sur sa réception en droit suisse, voir: CHERPILLOD, L'objet du droit d'auteur, thèse Lausanne 1985, p. 145 ss; ATF 85 II 129 = JT 1959 I 582; RSPI 1986, 125; RPSI 1991, 80 et 87).

²² Affaire Bliss-Swissbase, ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique de l'Obergericht d'Argovie, RSPI 1991, 80.

Bliss était une contrefaçon, ils ont demandé des mesures provisoires tendant à faire cesser toute exploitation du programme Bliss et à faire saisir tous les exemplaires de ce logiciel; le juge a refusé les mesures demandées, après avoir constaté, sur la base d'une expertise, que les codes-sources des programmes litigieux présentaient de fortes différences, que Bliss possédait environ 50% de lignes en plus, que sur une comparaison d'environ 4000 lignes seulement 11,4% des lignes étaient identiques ou presque identiques, et que d'une manière générale, Bliss représentait un développement nouveau à 95% environ, les similitudes entre Bliss et Swissbase paraissant dictées par l'identité du concept de base et des fonctions fondamentales; dans ces conditions, il fallait considérer que l'on était vraisemblablement dans un cas de libre utilisation et qu'une violation du droit d'auteur sur Swissbase n'était pas rendue plausible; les conditions d'octroi des mesures provisoires demandées n'étaient donc pas remplies (le jugement au fond demeurant réservé).

On peut se demander si la notion de libre utilisation est compatible avec les règles de la Directive communautaire. Tel devrait être le cas seulement si l'on estime que la «libre utilisation» porte avant tout sur des idées et principes non protégés et que l'emprunt d'éléments protégés est trop insignifiant pour que l'on puisse parler de «reproduction» au sens de la Directive.

e) Droit de l'utilisateur d'étudier le fonctionnement d'un logiciel

Ce droit figure expressément à l'art. 5 ch. 3 de la Directive européenne, dans la mesure prévue par cette disposition (à laquelle il ne peut être dérogé par contrat: art. 9 de la Directive). On doit admettre qu'il est implicite dans la loi suisse: d'une manière générale, l'étude d'une oeuvre est licite, en tant qu'elle n'implique normalement aucune reproduction ou d'autres actes soumis au droit d'auteur; s'agissant d'un programme d'ordinateur, on admettra, à l'instar de la Directive communautaire, que celui qui est autorisé à effectuer des opérations de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme (à l'occasion de son utilisation) peut également observer, étudier ou tester le *fonctionnement* du programme afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel, lors de l'une ou l'autre de ces opérations, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation spécifique à cet effet.

A noter cependant que l'art. 5, ch. 3 de la Directive ne vise pas l'analyse opérée par décompilation (ou décryptage); la décompilation cherche à reconstituer le code-source à partir du code-objet; l'analyse visée à l'art. 5, ch. 3 ne devrait pouvoir utiliser le procédé de la décompilation qu'aux conditions des art. 21 LDA ou 6 de la Directive. Mais l'analyse dont il s'agit à l'art. 5 ch. 3 n'est pas limitée à la réalisation de logiciels interopérables (comme c'est le cas aux art. 21 LDA et 6 de la Directive).

f) Durée de la protection

La protection prend fin 50 ans après le décès de l'auteur, pour les logiciels (contre 70 ans post mortem auctoris pour les autres oeuvres: art. 29 LDA). La réglementation

des art. 30 à 32 LDA, concernant la durée de la protection pour les oeuvres créées par des coauteurs ou par des auteurs inconnus, est applicable par analogie et aboutit au même résultat que l'art. 8 de la Directive européenne.

VI. *Pro memoria: l'art. 5 litt. c LCD*

L'art. 5 litt. c de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) dispose: «agit de façon déloyale celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel». Cette disposition, à laquelle les sanctions civiles et pénales de la LCD sont applicables, peut notamment viser le cas de celui qui copierait électroniquement un programme d'ordinateur et le commercialiserait ensuite.

La preuve de la copie «par des moyens techniques de reproduction» peut cependant être problématique: selon une décision cantonale²³, même pour rendre simplement vraisemblable l'existence d'une telle copie, il faudrait une comparaison des deux logiciels dans le cadre d'une expertise des codes-sources utilisés (le renvoi aux écrans ne suffit pas).

VII. *Pro memoria: le droit des brevets*

Les logiciels en tant que tels ne sont pas brevetables²⁴. Toutefois, il est possible de revendiquer:

- un procédé qui contient des caractéristiques d'un programme d'ordinateur, à la condition que la revendication porte aussi sur des éléments de nature technique qui sont matériellement liés avec le programme et qui sont en rapport direct avec la solution du problème technique en question, ou

²³ Affaire «Quell-Codes», ordonnance de mesures provisionnelles de l'Obergericht de Bâle-Campagne, RSPI 1990, 441. Signalons toutefois qu'en matière de droit d'auteur, certaines décisions provisionnelles ont admis que l'existence d'une contrefaçon était rendue vraisemblable par une expertise faisant état de l'identité de nombreux éléments (erreurs identiques, ressemblance des interfaces, etc. permettant de conclure à la vraisemblance d'une copie à 90%) même si l'expert n'avait pas pu comparer les codes-sources des programmes litigieux: cf. RSPI 1989, 58 et 205 (affaires Autocad précitées); une preuve stricte demeure évidemment réservée pour le jugement au fond. Voir aussi RSPI 1992, 199 (affaire Windows), où la vraisemblance d'une copie ressortait des déclarations de la partie adverse (ce qui fut jugé suffisant sous l'angle de l'art. 5, litt. c LCD également).

²⁴ ATF 98 Ib 396.

- un dispositif défini par des caractéristiques fonctionnelles qui peuvent apparaître sous la forme d'un programme d'ordinateur, à la condition que la revendication comporte d'autres caractéristiques de nature technique en relation avec le programme en vue de résoudre le problème technique à la base de l'invention (Directives de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de décembre 1987).

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

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

Art. 29 ZGB, Art. 2 UWG – «ASTAG / AST»

- Die Namen «ASTAG, Association suisse des transports routiers» und «AST, Association Suisse des Transports» sind verwechselbar (E. 2a).
- Gibt ein Vorverein seinen Namen erst einen Tag vor der Gründung der Gegenpartei öffentlich bekannt, so genießt dieser Namen gegenüber dem Namen der Gegenpartei keine Priorität. (E. 2b).
- Ein Verein zur Förderung des Nutzfahrzeugverkehrs steht zu einem Verein zur Förderung eines menschen- und naturgerechten Verkehrswesens nicht in wirtschaftlichem Wettbewerb (E. 4).
- Sind zwei Namen und deren Abkürzungen verwechselbar, so genügt es nicht, nur die Verwendung einzelner Bestandteile zu untersagen; vielmehr ist die Führung des gesamten Namens und der gesamten Abkürzung zu verbieten (E. 5).
- Ergibt sich eine Verwechselbarkeit nur in Bezug auf die französische und die italienische Übersetzung eines Vereinsnamens, so besteht kein Anlass, das Urteil auch in einer deutschsprachigen Zeitung zu veröffentlichen (E. 7).
- Il existe un risque de confusion entre les noms «ASTAG, Association suisse des transports routiers» et «AST, Association Suisse des Transports» (cons. 2a).
- Si une association sans personnalité rend son nom public la veille de la fondation de la partie adverse, la première ne peut invoquer un droit antérieur à celui de sa partie adverse (cons. 2c).
- Il n'y a pas de rapport de concurrence économique entre une association pour le développement des transports routiers et une association pour la promotion d'un trafic respectueux de l'homme et de la nature (cons. 4).
- S'il existe un risque de confusion entre deux noms et leurs abréviations, il ne suffit pas d'interdire seulement l'usage d'éléments isolés; il faut au contraire prohiber le port du nom et de l'abréviation dans leur ensemble (cons. 5).
- Si le risque de confusion existe seulement en ce qui concerne les versions française et italienne du nom d'une association, il ne se justifie pas de publier le jugement également dans un journal de langue allemande (cons. 7)

BGer II. Zivilabt. vom 19. Dezember 1991 i.S. ASTAG, Schweiz. Nutzfahrzeugverband, ca. VCS, Verkehrsclub der Schweiz.

Der Kläger wurde am 20. Januar 1979 unter dem Namen «ASTAG, Schweiz. Nutzfahrzeugverband, Association Suisse des Transports Routiers, Associazione svizzera dei trasportatori stradali» mit dem Zweck gegründet, die ideellen und wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder zu wahren und zu fördern. Statutengemäss setzt er sich für die Lösung aller Probleme im Zusammenhang mit dem motorisierten Nutzfahrzeugverkehr (werk- und gewerbsmässiger Verkehr) auf der Basis der freien Marktwirtschaft ein.

Zweck des am 15. Mai 1979 unter dem Namen «VCS, Verkehrsclub der Schweiz; AST, Association Suisse des Transports; AST, Associazione Svizzera del Traffico» gegründeten und im Handelsregister eingetragenen Vereins ist die Förderung eines menschen- und naturgerechten Verkehrswesens und die finanzielle Unterstützung der Schweizerischen Verkehrs-Stiftung. Er organisiert für seine Mitglieder Dienstleistungen, die selbstredend sein sollen.

Mit einer am 13. Januar 1989 beim Appellationshof des Kantons Bern eingereichten Klage verlangte der Kläger die gerichtliche Feststellung, dass der Beklagte gegen das UWG verstossen habe, und dass dem Beklagten zu verbieten sei, seinen französischen respektive italienischen Namen, sowie die entsprechende Abkürzung AST zu verwenden; hinzu kamen Begehren auf Leistung von Schadenersatz und auf Veröffentlichung des Urteils je einmal in den zwei grössten Tageszeitungen der Deutschschweiz, Westschweiz und des Tessins. Mit Urteil vom 19. März 1990 verbot der Appellationshof dem Beklagten, seinen französischen respektive italienischen Namensbestandteil «Association» resp. «Associazione» sowie die entsprechende Abkürzung «A ...» zu verwenden und ermächtigte den Kläger, das Urteil je einmal in der auflagenstärksten Zeitung der französischen und italienischen Schweiz auf einer Titelseite zu publizieren. Die weiteren Klagebegehren wies er ab. Der Beklagte verlangt berufsungsweise die Aufhebung dieses Urteils und die Abweisung der Klage, während der Kläger in der Anschlussberufung auch an den abgewiesenen Klagebegehren festhält und namentlich verlangt, dass dem Beklagten die Verwendung seines französischen resp. italienischen Namens schlechthin zu verbieten sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung

1.– a) Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, den Richter anrufen (Art. 28 Abs. 1 ZGB); widerrechtlich ist eine Persönlichkeitsverletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB kann derjenige, der dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, auf Unterlassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen.

b) Der Appellationshof hält dafür, dass durch den Gebrauch der französischen und der italienischen Fassung des Namens des Beklagten («Association Suisse des

Transports» und «Associazione Svizzera del Traffico») sowie der entsprechenden Abkürzung («AST») das Recht des Klägers an seinem Namen in widerrechtlicher Weise beeinträchtigt werde.

2.– Der Beklagte rügt, dass die Vorinstanz Bundesrecht, namentlich Art. 29 ZGB, falsch angewendet habe, indem sie – soweit die vom Kläger geltend gemachten Ansprüche nicht ohnehin verwirkt seien – zu Unrecht die Gefahr einer Verwechslung der Namen der Parteien im erwähnten Sinne bejaht und ausserdem nicht berücksichtigt habe, dass seinem Kennzeichen die Alterspriorität zukomme.

a) Ob die Gefahr einer Verwechslung der Namen der Parteien bestehe, ist eine vom Bundesgericht frei überprüfbare Rechtsfrage. Sie ist nicht nur dann zu bejahen, wenn tatsächliche Verwechslungen nachgewiesen sind; es genügt, dass solche angesichts der Gestaltung der zu vergleichenden Namen mit Rücksicht auf die besonderen Umstände im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegen (vgl. BGE 95 II 458 E. 1; 82 II 154 mit Hinweisen).

aa) Der Appellationshof erachtet es aufgrund des durchgeführten Beweisverfahrens als erstellt, dass die Namen und Abkürzungen der Parteien – auf Seiten des Beklagten diejenigen in französischer und italienischer Sprache – in der Öffentlichkeit verwechselt worden seien. Wohl hat er an anderer Stelle ausgeführt, es sei zumindest eine Gefahr der Verwechslung gegeben. Mit dieser Äusserung hat die Vorinstanz die erstgenannte Auffassung indessen nicht einschränken wollen. Im Zusammenhang mit der Frage der Urteils publikation hat sie nämlich festgehalten, in der deutschen Schweiz hätten keine Verwechslungen stattgefunden, woraus zu schliessen ist, dass sie für den französisch- und italienischsprachigen Teil des Landes tatsächliche Verwechslungen für nachgewiesen hält.

bb) Der Beklagte räumt im übrigen selbst ein, dass es zu Verwechslungen gekommen sei. Dass es sich um Einzelfälle gehandelt habe, findet in den tatsächlichen Feststellungen des Appellationshofes keine Stütze, und der Beklagte macht nicht geltend, dass diese unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen wären oder auf einem offensichtlichen Versehen beruhen würden (vgl. Art. 63 Abs. 2 OG). Die Vorbringen des Beklagten sind zudem ohnehin unbehelflich: Nachdem – was der Beklagte selbst nicht bestreitet – Verwechslungen effektiv vorgekommen sind, braucht nicht mehr abstrakt geprüft zu werden, ob die Gefahr von Verwechslungen bestehe.

b) Der Beklagte wendet sodann ein, dass der Kläger sich während beinahe zehn Jahren an seinem, des Beklagten, ausgeschriebenem französischen und italienischen Namen nicht gestossen habe. Wenn er nun Unterlassungsansprüche geltend mache, sei dies rechtsmissbräuchlich; die Ansprüche seien verwirkt. Das vom Beklagten in diesem Punkt in tatsächlicher Hinsicht vorgebrachte ist neu und daher unbeachtlich (vgl. Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Das angefochtene Urteil enthält denn auch keine entsprechenden Feststellungen. Der rechtliche Einwand entbehrt damit der tatsächlichen Grundlage und ist demzufolge nicht näher zu prüfen.

c) Der Appellationshof führt in tatsächlicher Hinsicht aus, Namen und Abkürzungen des (am 15. Mai 1979 gegründeten) Beklagten seien bereits im Herbst 1978

gewählt und einen Tag vor der Gründung des Klägers (die auf den 20. Januar 1979 fiel) bekanntgegeben worden. Der Beklagte glaubt, aufgrund dieser Feststellungen die zeitliche Priorität für sich beanspruchen zu können, da sein Name – durch den Vorverein – schon vor seiner Gründung gebraucht worden sei.

Ein sogenannter Vorverein ist einer einfachen Gesellschaft gleichgestellt (Art. 62 ZGB) und hat somit keine eigene Rechtspersönlichkeit. Ob und inwiefern dem von einem Vorverein verwendeten Namen dennoch Bedeutung zukommt, insbesondere ob sich ein Verein auf die zeitliche Priorität berufen kann, wenn schon seine Gründungsgesellschaft (Vorverein) den betreffenden Namen geführt hat (dazu *Riemer*, Berner Kommentar, Syst. Teil N 410), braucht hier nicht näher erörtert zu werden. Eine zeitliche Priorität fällt von vornherein nur für Namen in Betracht, die im Verkehr nach aussen gebraucht worden sind, mit andern Worten zumindest von einem bestimmten Kreis Dritter wahrgenommen werden konnten. Der Aussenstehende muss nämlich wissen, welchen Namen er nicht nachahmen darf. Hier steht aufgrund der Ausführungen im angefochtenen Urteil fest, dass die Bezeichnungen des Beklagten zwar schon einige Monate vor dessen Gründung gewählt und intern wohl auch verwendet worden waren. Die strittigen Bezeichnungen wurden aber erst am Tag vor der Gründung des Klägers der Öffentlichkeit bekanntgegeben. Bei dieser Sachlage beruft sich der Beklagte zu Unrecht auf die zeitliche Priorität seines Namens.

3.– Der Beklagte erachtet es als unzulässig, ihm die Verwendung von «Association» und «Associazione» sowie des Buchstabens «A» in der (übereinstimmenden) französischen und italienischen Abkürzung seines Namens zu verbieten; aus Art. 60 ZGB in Verbindung mit den Art. 28 und 29 ZGB ergebe sich, dass jeder Verein die gesetzliche Körperschaftsbezeichnung in seinen Namen aufnehmen dürfe; der gleiche Schluss sei – e contrario – aus dem Grundsatz der Firmenwahrheit und -klarheit zu ziehen.

a) Im Unterschied zu den juristischen Personen des Obligationenrechts, für die in erster Linie die Sondervorschriften des Firmenrechts und erst in zweiter Linie die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches über den Namen gelten, unterstehen die Vereine grundsätzlich nur dem Namensrecht, zumal sie keine Geschäftsfirma besitzen (BGE 102 II 165 E. 2 mit Hinweisen). Das Gesetz enthält keinerlei Vorschrift darüber, wie der Name eines Vereins zu bilden ist. Es sagt insbesondere auch nicht, ob darin die Rechtsform angegeben werden darf oder muss. Der Name kann mithin grundsätzlich frei gewählt werden, so dass dem Beklagten von daher nicht untersagt werden könnte, die Rechtsform in seinem Namen anzuführen.

b) Um niemanden in seinem durch Art. 29 ZGB geschützten Recht auf den Namen zu beeinträchtigen, muss indessen auch der Name eines Vereins sich von andern Namen klar unterscheiden. Wo – wie im Falle des Beklagten – die Rechtsform in den Namen aufgenommen wird, muss dieser – wie auch die entsprechende Abkürzung – in den übrigen Bestandteilen seinen Träger hinreichend individualisieren. Gerade dies traf hier jedoch nicht zu, wurden doch der französische und der italienische Name des Beklagten und die entsprechende Abkürzung nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen des Appellationshofes in der Öffentlichkeit mit dem Namen

des Klägers verwechselt. Auch wenn einem Verein grundsätzlich nicht verwehrt werden kann, die Rechtsform in seinen Namen aufzunehmen, sind die Vorbringen des Beklagten nach dem Gesagten unbehelflich.

4.– Mit seiner Anschlussberufung beanstandet der Kläger vorab die Auffassung des Appellationshofes, das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) sei nicht anwendbar, weil unter den Parteien kein wirtschaftlicher Wettbewerb herrsche.

a) Ordnungsobjekt des UWG bildet der Wettbewerb im wirtschaftlichen Sinne (so ausdrücklich Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 30. September 1943, das bis zum 29. Februar 1988 in Kraft stand; zum heute geltenden Gesetz vom 19. Dezember 1986 vgl. die Botschaft vom 18. Mai 1983, in BB1 1983 II, S. 1038; ferner auch BGE 80 II 170 E. 3). Kennzeichnend für den wirtschaftlichen Wettbewerb ist eine auf Gelderwerb gerichtete Tätigkeit; den Teilnehmern am Wettbewerb geht es um einen unmittelbaren geldwerten Erfolg. Indessen braucht nicht unbedingt ein Reingewinn angestrebt zu werden; wirtschaftlich im Sinne des UWG ist eine Tätigkeit, wenn sie nur schon vom Bestreben getragen ist, die Unkosten zu decken, und zwar auch dann, wenn vor allem ideelle Zwecke verfolgt werden (vgl. *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., II. Bd., S. 910 f.; *David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., S. 29 Rz 19; ferner auch BGE 80 II 170 E. 3).

b) Den Statuten der beiden Parteien ist nicht zu entnehmen, dass diese ihre Tätigkeit um eines geldwerten Vorteils willen ausüben würden, und der Appellationshof trifft denn auch keine dahingehende Feststellung. Ebensovienig ergibt sich aus dem angefochtenen Entscheid, dass der Beklagte ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibe. Sollte die klägerische Behauptung zutreffen, wäre dies übrigens belanglos, wird doch nicht geltend gemacht, dasselbe gelte auch für den Kläger. In Anbetracht ihrer verbindlichen tatsächlichen Feststellung, die Parteien würden nicht auf dem Markt konkurrieren, hält die Vorinstanz zu Recht fest, dass das Bestreben beider Parteien, ihre Unkosten zu decken, deren Tätigkeit nicht zur wirtschaftlichen mache.

c) Hinsichtlich der Anrufung des UWG ist die Anschlussberufung auch aus einer andern Sicht unbegründet: Das klägerische Feststellungsbegehren ist mangelhaft formuliert. Der Kläger begnügt sich damit, die Feststellung zu verlangen, dass der Beklagte gegen das UWG verstossen habe, was unzureichend ist (dazu *Troller*, a.a.O., S. 967).

5.– Der Kläger macht des weitern geltend, die Beeinträchtigung in seinem Recht auf den Namen werde durch das vom Appellationshof ausgesprochene Teilverbot nicht ausreichend behoben.

Wie in Erwägung 3 dargelegt worden ist, vermag das den Wörtern «Association» bzw. «Associazione», d.h. den Hinweisen auf die Rechtsform des Beklagten, und dem Buchstaben «A» in den Abkürzungen Beigefügte Verwechslungen nicht auszuschliessen. Ist aber die Unterscheidbarkeit der Namen der Parteien durch die jetzigen Zusätze nicht hinreichend gewährleistet, genügt es in der Tat nicht, dem Beklagten

die Verwendung der Wörter «Association» und «Associazione» sowie des Buchstaben «A» in der Abkürzung zu untersagen. Vielmehr ist dem Beklagten – in entsprechender Gutheissung der Anschlussberufung – die Führung des gesamten Namens und der gesamten Abkürzung in französischer und italienischer Sprache zu verbieten. Nur damit wird auch dem Grundsatz Rechnung getragen, dass der Name frei wählbar ist und einem Verein nicht verwehrt werden kann, die Rechtsform in seinen Namen aufzunehmen. Hingegen mag hier dahingestellt bleiben, ob und inwiefern Art. 39 HRegV (betreffend die inhaltliche Identität der in verschiedenen Sprachen gefassten Firma) auf den Namen des Beklagten überhaupt anwendbar ist. Der Hinweis des Klägers ist von vornherein nicht schlüssig, hat doch die Verletzung seines hier in Frage stehenden Rechts mit der inhaltlichen Identität der sprachlich verschiedenen Fassungen des Namens des Beklagten direkt nichts zu tun.

6.– a) Das klägerische Begehren um Zuerkennung von Schadenersatz hat der Appellationshof unter anderem wegen fehlender Substantiierung abgewiesen. Die Vorinstanz erklärte, gemäss Art. 42 Abs. 2 OR könne der Richter zwar den ziffermässig nicht nachweisbaren Schaden nach seinem Ermessen festsetzen, doch brauche er dafür zumindest eine tatsächliche Grundlage, auf die er die Schadensberechnung abstützen könne. Anhand der vom Kläger vorgelegten Schätzung der in Abstimmungskämpfen eingesetzten Mittel lasse sich indessen nicht bestimmen, wieviel davon für die Abgrenzung vom Beklagten habe aufgewendet werden müssen; die behaupteten 25% seien völlig aus der Luft gegriffen und durch keinerlei Überlegungen und Anhaltspunkte zu stützen.

b) Inwiefern der Appellationshof damit gegen Art. 42 Abs. 2 OR verstossen haben soll, legt der Kläger nicht dar. Eine solche Rüge wäre im übrigen ohnehin unbegründet. Die angeführte Bestimmung entbindet den Geschädigten nämlich nicht davon, dem Richter die Tatsachen, die als Anhaltspunkte für die Entstehung und die Höhe des geltend gemachten Schadens in Betracht kommen, anzugeben und dafür Beweise anzubieten (BGE 97 II 218 E. 1 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der Kläger nach den Feststellungen des Appellationshofes offensichtlich nicht nachgekommen. Die in der Anschlussberufung vorgetragene ergänzenden tatsächlichen Behauptungen zum Schaden sind nicht zu hören (vgl. Art. 61 Abs. 1 OG).

7.– a) Der Appellationshof hat den Kläger ermächtigt, sein Urteil auf Kosten des Beklagten je einmal in der auflagestärksten Zeitung der französischen und der italienischen Schweiz auf einer Viertelseite zu publizieren. Die Einschränkung auf diese beiden Sprachgebiete begründete die Vorinstanz damit, dass in der deutschsprachigen Schweiz keine Verwechslungen vorgekommen seien.

b) Der Kläger verlangt, dass wegen der sprachlichen Durchmischung der Schweizer Bevölkerung das Urteil des Bundesgerichts ebenfalls in den auflagestärksten Tageszeitungen der Deutschschweiz zu veröffentlichen sei. Verwechslungen hätten erwiesenermassen auch in diesem Landesteil und ausserdem sogar im Parlament und in der Bundesverwaltung stattgefunden. Es bestehe daher ein Interesse an der Veröffentlichung des bundesgerichtlichen Urteils in allen drei Landessprachen.

Dass und inwiefern die Vorinstanz mit der von ihm beanstandeten beschränkten Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung Bundesrecht verletzt haben soll, legt der Kläger nicht dar. Seine Ausführungen stehen im übrigen in Widerspruch zu den tatsächlichen Feststellungen des Appellationshofes. Dass diese unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen wären, macht der Kläger nicht geltend, und es deutet zudem nichts auf ein offensichtliches Versehen hin (vgl. Art. 63 Abs. 2 OG). Die Behauptung, die Parteien seien auch in Parlament und Bundesverwaltung verwechselt worden, findet im angefochtenen Urteil keine Stütze.

Art. 951 Abs. 1 OR – «FERTRANS / FEROSPED»

- *Verwechselbarkeit der Firma Ferosped AG mit der an der gleichen Adresse und in der gleichen Branche tätigen Firma Fertrans AG.*
- *Il existe un risque de confusion entre les raisons sociales Ferosped AG et Fertrans AG, les deux sociétés étant à la même adresse et exerçant leur activité dans la même branche.*

BGer I. Zivilabt. vom 27. April 1992 i.S. Ferosped AG ca. Fertrans AG (im Verfahren nach Art. 60 Abs. 2 OG).

Die im Jahre 1972 gegründete Fertrans AG (Klägerin) hat ihren Sitz in Buchs SG und bezweckt die «Annahme und Durchführung von internationalen Speditionsaufträgen sowie die Durchführung von Warentransporten im In- und Ausland». Die im Jahre 1990 von einem ehemaligen Angestellten der Klägerin unter der Firma Ferosped AG gegründete Beklagte hat ihr Rechtsdomizil im gleichen Geschäftshaus wie die Klägerin, ihre Geschäftsräumlichkeiten indessen in Grabs; sie bezweckt die «Durchführung und Vermittlung von internationaler Spedition und Transporten, insbesondere auf dem Gebiet der Bahnfracht». Die Klägerin klagte aus Firmen- und Wettbewerbsrecht beim St. Galler Handelsgericht, das die Beklagte verpflichtete, den Bestandteil «Ferosped» aus ihrer Firma zu entfernen, weil sich die jüngere Firma nicht genügend von der älteren unterscheidet und auch eine angebotene Sitzverlegung innerhalb der Gemeinde Buchs SG die Verwechslungsgefahr nicht beseitigt. Die von der Beklagten erhobene Berufung wird vom Bundesgericht abgewiesen.

Aus den Erwägungen

1.– Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR), ansonst der Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen kann (Art. 956 Abs. 2 OR).

Weil Aktiengesellschaften in der Wahl ihrer Firma unter Vorbehalt der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung frei sind (Art. 950 Abs. 1 OR), werden strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit gestellt (BGE 92 II 97 E. 2). Ob zwei Firmen genügend unterscheidbar sind oder ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt in erster Linie von der Aufmerksamkeit ab, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die betreffenden Unternehmen geschäftlich verkehren. Die firmenrechtlich gebotene Unterscheidbarkeit dient jedoch nicht allein der Ordnung des Wettbewerbs; sie schützt den Träger der älteren Firma vielmehr umfassend um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen. Ganz allgemein soll dieses Erfordernis schliesslich verhindern, dass das Publikum, zu dem neben den Kunden insbesondere auch Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste gehören, getäuscht wird (BGE 100 II 226 E. 2 mit Hinweisen).

Entsprechend den strengen Anforderungen an die Unterscheidbarkeit ist nicht erst dann Verwechslungsgefahr anzunehmen, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen Unternehmens gehalten werden kann; es genügt die Gefahr, dass bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, das mit der Firma gekennzeichnete Unternehmen sei mit einem anderen Unternehmen rechtlich oder wirtschaftlich verbunden (BGE 109 II 489 E. 5 mit Hinweisen, 90 II 202 E. 5a; vgl. auch BGE 116 II 368 E. 3a; *Meier-Hayoz/Forstmoser*, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 6. Aufl., S. 128 Rz 162; *Patrick Troller*, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Diss. Bern 1979, S. 78; *Roland Bühler*, Grundlagen des materiellen Firmenrechts, Diss. Zürich 1991, S. 129). Haben sodann zwei Unternehmen ihren Sitz am gleichen Ort, stehen sie miteinander im Wettbewerb oder wenden sie sich aus andern Gründen an die gleichen Kreise, erheischt die Firmenwahl besondere Zurückhaltung, weil solche Umstände die Gefahr von Verwechslungen erhöhen (BGE 97 II 235 E. 1).

Über das Vorliegen dieser Gefahr im konkreten Fall befindet der Richter aufgrund der gesamten Umstände nach seinem Ermessen (Art. 4 ZGB; *Meier-Hayoz/Forstmoser*, a.a.O., S. 128 f. Rz 163). Abzustellen hat er auf den Gesamteindruck einer Firma nach ihrem Schriftbild und Wortklang. Dabei genügt nicht, dass zwei gleichzeitig und aufmerksam miteinander verglichene Firmen unterscheidbar sind; sie müssen auch in der Erinnerung deutlich auseinander gehalten werden können. Deshalb kommt Bestandteilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, weil sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im mündlichen wie schriftlichen Verkehr oft allein verwendet werden (BGE 114 II 433 E. 2c). Je nachdem, ob es sich bei diesen Bestandteilen um Personen-, Sach- oder Phantasiebezeichnungen handelt, hat der Richter auch die Unterscheidbarkeit differenziert zu beurteilen (*Meier-Hayoz/Forstmoser*, a.a.O., S. 130 Rz 168). So sind bei reinen Phantasiebezeichnungen besonders strenge Massstäbe anzulegen, weil hier im Vergleich zu Personen- und Sachbezeichnungen die grössere Auswahl an unterscheidungskräftigen Zeichen zur Verfügung steht (BGE 97 II 235 E. 1). Indessen gilt auch für Firmenbestandteile, die als Sachbezeichnungen Art und Tätigkeit eines Unternehmens beschreiben oder wenigstens darauf hinweisen, indem sie Gedankenassoziationen wecken, dass sie zu keinen Täuschungen Anlass geben dürfen (Art. 944 Abs. 1 OR) und den Ausschliesslichkeitsanspruch der älteren Firma (Art. 951 Abs. 2 und 956 OR) zu beachten haben (BGE 100 II 228 E. 4). Erforderlich ist daher auch bei Fir-

men, die gleich der streitigen Bezeichnung «Ferosped AG» aus Sach- und Gattungsbegriffen mit assoziativem Charakter zusammengesetzt sind, dass der Nachbenützer für eine deutliche Abhebung von älteren Firmen sorgt, indem er seine Firma eigenständig ausgestaltet oder im Falle reiner und damit gemeinfreier Sachbezeichnungen der Verwechslungsgefahr mit individualisierenden Zusätzen begegnet (BGE 114 II 433 E. 2a mit Hinweis).

2.– a) Beide Parteien haben ihr rechtliches Domizil an derselben Adresse in Buchs, an der sich auch der tatsächliche Geschäftssitz der Klägerin befindet. Derjenige der Beklagten in Grabs ist nur einige Kilometer davon entfernt. Beide Gesellschaften sind sodann im Speditionsgeschäft tätig, wenden sich an denselben Kundenkreis und stehen daher miteinander im Wettbewerb. Dass die Klägerin nach den vorinstanzlichen Feststellungen als Direktanbieterin auftritt, die Beklagte dagegen eher als blosse Vermittlerin, ändert am Wettbewerbsverhältnis nichts, kann dieses doch auch zwischen Marktteilnehmern verschiedener Wirtschaftsstufen oder zwischen unmittelbaren und mittelbaren Anbietern bestehen (BGE 114 II 109). Damit sind die als Folge dieser Umstände erhöhte Verwechslungsgefahr nicht verwirklicht, sind nach dem Gesagten strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firma «Ferosped AG» von der älteren Firma «Fertrans AG» zu stellen.

b) Beide Firmen beginnen mit der Buchstabenfolge «FER» und enden wiederum identisch mit dem Hinweis auf die Gesellschaftsform (AG). Der Bestandteil «FER» weckt im schweizerischen, namentlich im französischen und italienischen Sprachgebrauch Assoziationen mit dem Transportmittel der Eisenbahn (chemin de fer, ferrovia). Auch die nachfolgenden Bestandteile «TRANS» bzw. «O-SPED» rufen Assoziationen hervor. Während «TRANS» auf «Transport» deutet, wird «O-SPED» als Hinweis auf «Spedition» verstanden, und zwar unbekümmert um das vorangestellte «O», das offenkundig nur der Geläufigkeit in der Aussprache dient. Die Begriffe des Transports und der Spedition stehen in engem Zusammenhang. Sie werden als sinnverwandt oder inhaltlich gar als identisch aufgefasst, weil dem Begriff der Spedition nach allgemeinem Sprachgebrauch die Bedeutung des gewerbmässigen Warentransports beigelegt wird (Duden, Bd. 5, Fremdwörterbuch, 5. Aufl., S. 733, Bd. 8, Sinn- und sachverwandte Wörter, 2. Aufl., S. 616 und 667).

Hauptbestandteil beider Firmen ist die am Anfang stehende, identische Buchstabenfolge «FER». Als sogenannt starker Bestandteil (*Kramer*, «Starke» und «schwache» Firmenbestandteile, in: Festschrift Pedrazzini, S. 603 ff., S. 611 mit Hinweisen auf die Praxis) prägt sie die Erinnerung. Gegen die dadurch geschaffene Verwechslungsgefahr vermag der Nebenbestandteil «SPED» nicht aufzukommen. Er unterscheidet sich zwar klanglich wie vom Schriftbild her eindeutig vom Nebenbestandteil «TRANS» der älteren Firma. Gleich wie dieser deutet die Buchstabenfolge «SPED» jedoch vom Inhalt her auf ein im Bereich des Transportwesens tätiges Unternehmen. Tritt zu dieser gedanklichen Verbindung die Assoziation aus dem identischen, auf das Transportmittel der Eisenbahn hinweisenden Hauptbestandteil «FER» hinzu, so entsteht unweigerlich die Gefahr, dass in der Erinnerung der massgeblichen Personenkreise die irrige Vorstellung haften bleibt, die Firmen der Parteien würden wirtschaftlich oder rechtlich verbundene Unternehmen für Eisenbahntransporte be-

zeichnen. Das reicht nach dem vorstehend Ausgeführten aus, um die durch die besondere Nähe der beiden Konkurrenten erhöhte Verwechslungsgefahr zu bejahen. Sie läge auch dann vor, wenn die Auffassung der Beklagten zuträfe und die Bestandteile ihrer Firma als gemeinfreie Sachbezeichnungen zu qualifizieren wären. Denn selbst bei Firmen, die aus reinen, als alleinige Firmeninhalte nicht mehr eintragungsfähigen Sachbezeichnungen (BGE 101 Ib 361 sowie BGE 114 II 286 E. 2b) zusammengesetzt sind, hat das Bundesgericht stets verlangt, dass sich die jüngere Firma wenigstens durch einprägsame Zusätze deutlich von der älteren Firma unterscheidet (BGE 94 II 130 mit Hinweis).

3.– Unbehelflich sind auch die übrigen Berufungsvorbringen: Fehl geht namentlich der Einwand, Verwechslungen seien deshalb ausgeschlossen, weil die Parteien ausschliesslich mit branchenkundigen Geschäftskreisen verkehren würden. Dass es nämlich zu den vom Firmenrecht ebenfalls verpönten Verwechslungen ausserhalb konkreter Geschäftsbeziehungen (E. 1 hievor) gekommen ist, hat das Handelsgericht verbindlich festgestellt (Art. 63 Abs. 2 OG) und zu Recht als Indiz für die fehlende Unterscheidbarkeit gewertet. Ausserdem könnte als Folge der beiden nur unzureichend unterscheidbaren Firmen selbst in branchenkundigen Kreisen die irrige Meinung aufkommen, die Parteien seien konzernmässig verbunden. Entgegen der Auffassung der Beklagten vermag sodann auch das unterschiedliche Schriftbild die Verwechslungsgefahr nicht zu bannen, da dieses registermässig nicht in Erscheinung tritt, vom Firmeninhaber nicht beibehalten werden muss und im Verkehr oft unbeachtet bleibt (BGE 92 II 98 E. 3). Dass schliesslich die im Eventualbegehren beantragte Anordnung einer Sitzverlegung innerhalb der Gemeinde Buchs die Verwechslungsgefahr nicht beseitigen würde, bedarf keiner Ausführungen.

Art. 951 Abs. 2 OR, Art. 3 lit.d UWG – «TRI»

- *Gibt es neben der klägerischen «Trigress AG» noch über hundert andere Firmen, welche die Vorsilbe «Tri-» enthalten, so ist die jüngere Firma «Tri-Matic AG» nicht verwechselbar.*
- *Si, en plus de celle de la demanderesse, il existe plus de cent raisons de commerce contenant le préfixe «Tri-», il n'y a pas de risque de confusion entre les raisons sociales «Trigress AG» et «Tri-Matic AG».*

ER i.s.V. am KGer Zug vom 5. Juni 1992 in Sachen Trigress AG ca. Tri-Matic AG und Kons. (mitgeteilt von RA Dr. Weiss, Zug).

Die Trigress AG wurde 1970 in das Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Ihr ursprünglicher Zweck war der Vertrieb von Bauteilen für die elektronische Industrie sowie die Übernahme von technischen Vertretungen aus dem Gebiet der Auto-

mation der Elektronik; seit 1980 gehört auch die Erbringung von Dienstleistungen mit dem Vertrieb von Industrieprodukten aller Art zum Firmenzweck. Aktionäre der Trigress AG sind zu je einem Drittel die Trigress Fluid AG, die Trigress Elektro AG und die Trigress Armaturen AG.

Ende 1991 wurde die Tri-Matic AG in das Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Ihr Zweck ist der Vertrieb, die Produktion und die Übernahme von Vertretungen von Bauteilen für die Automation, insbesondere auf der Basis der Fluid-Technik. Mit Eingabe vom 15. April 1992 verlangte die Klägerin, dass der Beklagten mit sofortiger Wirkung zu verbieten sei, die Vorsilbe «Tri-» und das Signet «TRI» zu benutzen. Das Kantonsgerichtspräsidium Zug wies mit Verfügung vom 16. April 1992 das Begehren um Erlass einer superprovisorischen Verfügung und nach durchgeführtem Schriftenwechsel das Gesuch als Ganzes ab.

Aus den Erwägungen

1. Die Gesuchstellerin macht geltend, die Gesuchsgegnerin verletze ihre Firmenrechte durch die Verwendung des Firmenbestandteiles «TRI» und es bestehe die Gefahr einer Verwechslung beider Gesellschaften. Sie hat diese Rechtsverletzung und den daraus fließenden Unterlassungsanspruch glaubhaft zu machen. Sie hat ferner den Verfügungsgrund, d.h. die Gefährdung ihres Anspruches bei nicht sofortigem Eingreifen des Richters glaubhaft zu machen. Bei Glaubhaftmachung braucht nicht die volle Überzeugung des Gerichts begründet zu werden, sondern es genügt schon, wenn für das Vorhandensein der in Frage kommenden Tatsachen eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, auch wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (*Guldener*, Schweiz. Zivilprozessrecht, S. 323 Anm. 27).

1.1 Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht der Ordnung des Wettbewerbes, sondern will den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das Publikum vor Irreführung schützen. Die Verwechslungsgefahr zweier Firmen hängt vorab von der Aufmerksamkeit ab, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die beiden Firmen geschäftlich verkehren; zum geschützten Publikum zählen jedoch neben den Geschäftskunden auch Dritte, wie Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste (BGE 100 II 226). Es genügt nicht, dass zwei Firmen bei aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sind; sie müssen vielmehr in der Erinnerung deutlich auseinandergehalten werden können (BGE 97 II 236). Da die Aktiengesellschaften ihre Firma frei wählen können, sind an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen zu stellen (BGE 100 II 226). Dies gilt namentlich dann, wenn es sich um Phantasiebezeichnungen handelt und beide Firmen in der gleichen Branche tätig sind (vgl. BGE 97 II 235). Ob dem Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit Genüge getan ist, beurteilt sich grundsätzlich unter Berücksichtigung der ganzen Firma. Bestandteilen, die durch ihren Klang und Sinn hervorstechen, kommt jedoch bei der Beurtei-

lung der Verwechslungsgefahr erhöhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im Geschäftsverkehr häufig allein benützt werden.

Beide Firmen verwenden die Vorsilbe «TRI», welchem Bestandteil die Bedeutung «DREI» zukommt. Diese Vorsilbe wird bei Firmenbildungen häufig verwendet. Die Gesuchsgegnerin hat nachgewiesen, dass im Schweizerischen Rationenbuch 1990/1991 105 Firmen mit der Vorsilbe «TRI» aufgeführt sind. Die Gesuchstellerin hat an diesen Firmenbildungen offensichtlich nie Anstoss genommen, zumindest behauptet sie nicht, andere Firmen als die Gesuchsgegnerin wegen der Verwendung des Firmenbestandteiles «TRI» verwarnt zu haben. Die häufige Verwendung dieser Vorsilbe in Firmenbezeichnungen verbietet die Annahme, es werde dadurch der Eindruck erweckt, die Firmen mit dem Bestandteil «TRI» seien in irgendeiner Form miteinander verbunden. Dies schliesst die Verwechslungsgefahr zum vornherein aus (vgl. SMI 1989, S. 202, mit Bezug auf die Endsilben -COS, -TEX, -COM, -CON, -TEC in Firmenbezeichnungen). Dass der Firmenbestandteil «TRI» im Geschäftsverkehr alleine benützt würde und damit eine erhöhte Verwechslungsgefahr entstehen könnte, wird zu Recht nicht geltend gemacht. Bei der Verwechslungsgefahr beider Firmen ist sodann zu berücksichtigen, dass die Firma der Gesuchstellerin in einem Wort, diejenige der Gesuchsgegnerin dagegen in zwei Wörtern mit Bindestrich geschrieben wird. Die Firma der Gesuchsgegnerin besteht zudem aus drei Silben, diejenige der Gesuchstellerin aus zwei. Auch in der Betonung unterscheiden sich die Firmennamen, indem die Betonung bei der Gesuchsgegnerin auf der Mittelsilbe, bei der Gesuchstellerin jedoch auf der Endsilbe liegt. Aus diesen Überlegungen folgt, dass sich der Firmename «TRI-MATIC» hinreichend von der älteren Firma «TRIGRESS» unterscheidet.

1.2 Auch wettbewerbsrechtlich besteht keine Verwechslungsgefahr. Ob die Gefahr der Verwechslung zweier Firmenbezeichnungen besteht, beurteilt sich in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht grundsätzlich nach den gleichen Kriterien wie in firmenrechtlicher. Beim lauterkeitsrechtlichen Verletzungstatbestand ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass die Gesuchstellerin eine Dienstleistungs-, die Gesuchsgegnerin hingegen eine Handelsgesellschaft ist. Die Anwendung des Wettbewerbsrechtes setzt zwar nicht voraus, dass die beiden Firmen sich im wirtschaftlichen Wettbewerb konkurrenzieren. Die Verwechselbarkeit zweier Firmen ist indessen dann eher anzunehmen, wenn sich zwei Firmen mit den nämlichen Erzeugnissen an den gleichen Abnehmerkreis wenden. Betätigen sie sich aber in verschiedenen Branchen, sind höhere Anforderungen an die Verwechslungsgefahr zu stellen.

Art. 2 ZGB, Art. 951 Abs. 2 OR – «IBA / IBACOM»

- *Die Verwechselbarkeit der Firmen IBA AG und IBACOM AG ist geradezu offenkundig (E. 3).*
- *Die Verwirkungseinrede des Verletzers ist nicht schon deshalb zu schützen, weil dem Besitzstand des Berechtigten ein unverhältnismässig grösserer Besitzstand des Verletzers gegenüber steht (E. 4).*

- *Verzögerte Rechtsausübung kann nicht nur wegen fahrlässiger, sondern sogar auch wegen schuldloser Unkenntnis der Verletzung missbräuchlich sein. Das für den Verwirkungseinwand relevante Zuwarten des Verletzten beginnt nicht mit der Publikation des Handelsregistereintrages des Verletzers (E. 5).*
- *Ein Besitzstand ist erst dann wertvoll, wenn die Nachteile des Verletzers für dessen Preisgabe in keinem Verhältnis zum Nachteil des Berechtigten für die Preisgabe seines ausschliesslichen Rechtes stehen (E. 6).*
- *Le risque de confusion entre les raisons IBA AG et IBACOM AG est à l'évidence flagrant (cons. 3).*
- *Il ne faut pas admettre l'exception de péremption du droit d'agir de l'auteur de l'atteinte du seul fait que la situation acquise par celui-ci est incomparablement plus importante que celle du titulaire du bien protégé (cons. 4).*
- *Il peut être abusif de faire valoir son droit tardivement non seulement si l'on ignore par négligence l'atteinte portée à son droit, mais même en l'absence de toute faute. Le point de départ de la période d'inactivité du lésé, déterminant pour apprécier si le droit d'agir s'est périmé, n'est pas la publication de l'inscription de l'auteur de l'atteinte au registre du commerce (cons. 5).*
- *Une situation de fait acquiert de la valeur seulement si les inconvénients de son abandon par l'auteur de l'atteinte sont disproportionnés aux désavantages découlant pour le titulaire du droit exclusif de l'abandon de ce dernier (cons. 6).*

BGer I. Zivilabt. vom 29. Oktober 1991 i.S. IBA AG ca. IBACOM AG (mitgeteilt von RA J. Müller, Bern).

Die am 20. Dezember 1979 im Handelsregister eingetragene Iba AG mit Sitz in Bolligen BE vertreibt neben anderen Artikeln des Bürobedarfs auch EDV-Zubehör unter der Marke iba-data. Laut Handelsregistereintrag bezweckt die Iba AG den Vertrieb von Artikeln des Bürobedarfs, Büromöbeln und Schulmaterial.

Die am 10. März 1982 im Handelsregister eingetragene Ibacom AG mit Sitz in Chur verkauft u.a. ebenfalls EDV-Zubehör. Gemäss Handelsregistereintrag bezweckt sie den Betrieb einer Ingenieur- und Generalunternehmung auf dem Gebiet der EDV und der Elektrotechnik, den Handel mit EDV-Anlagen und elektronischen Geräten, die Verwaltung von Beteiligungen als Holdinggesellschaft und die Durchführung von Finanzierungen aller Art. Tochtergesellschaften der Ibacom AG sind u.a. die beiden in Chur domizilierten Firmen Ibacom Software AG, die komplexe Softwarelösungen entwickelt und verkauft, und Ibacom Standard AG, die sich mit Personal Computern befasst. Mit Brief vom 13. September 1988 wurde die Ibacom AG von der Iba AG verwarnet, da die beiden Firmen verwechselbar seien.

Sowohl aus Firmen- und Namensrecht wie auch aus UWG klagte die Iba AG am 17. August 1989 beim Bezirksgericht Plessur gegen die Ibacom AG auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung «Ibacom» und auf Änderung der Firma. Das Bezirksgericht verneinte die Verwechslungsgefahr und wies die Klage am 16. März 1990 ab. Auf Berufung der Klägerin hin bejahte hingegen das Kantonsgericht

Graubünden mit Urteil vom 6. November 1990 die Verwechslungsgefahr und grundsätzlich auch die eingeklagten Ansprüche nach Firmen- und nach Wettbewerbsrecht, bestätigte das bezirksgerichtliche Urteil aber mit der Begründung, die Klägerin habe ihre Ansprüche durch Zuwarten während sechseinhalb Jahren verwirkt. Mit Berufung an das Bundesgericht beantragt die Klägerin die Aufhebung des Urteils vom 6. November 1990 und die Gutheissung der Klage; eventuell sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung

2.- In firmenrechtlichen Streitigkeiten ist die Berufung ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig (Art. 45 lit. a OG). Für Streitigkeiten aus unlauterem Wettbewerb wegen Führung einer unzulässigen Firma gilt zwar die Berufungssumme gemäss Art. 46 OG. Das Bundesgericht hat aber beim Zusammentreffen von Firmen- und Wettbewerbsrecht im Berufungsverfahren immer beides geprüft, ohne den Streitwert zu berücksichtigen (BGE 100 II 397 E. 1). Dem steht die aus Art. 5 Abs. 2 aUWG übernommene Ordnung von Art. 12 Abs. 2 UWG nicht entgegen:

Danach können zivilrechtliche Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb, die mit spezialrechtlichen, von Bundesrechts wegen durch eine einzige kantonale Instanz zu beurteilenden Ansprüchen zusammenhängen, auch dann bei dieser Instanz geltend gemacht werden, wenn ihr die örtliche oder sachliche Zuständigkeit fehlen würde, über den wettbewerbsrechtlichen Anspruch allein zu entscheiden. Dadurch wird sichergestellt, dass die für spezialrechtliche Ansprüche aus gewerblichem Eigentum zuständige einzige kantonale Instanz im gleichen Prozess über konnexe Ansprüche aus Wettbewerbsrecht urteilen kann. Dementsprechend gilt, dass gegen die Urteile dieser Instanz die Berufung unbekümmert um den Streitwert und damit auch dann offensteht, wenn der mitbeurteilte Anspruch aus Wettbewerbsrecht für sich allein nicht berufungsfähig wäre (BB1 1983 II 1080 f.).

Aus dieser Ordnung ist jedoch nicht abzuleiten, die wettbewerbsrechtliche Grundlage des Anspruchs der Klägerin dürfe im Berufungsverfahren deshalb nicht ungeachtet des Streitwerts überprüft werden, weil das Kantonsgericht über die firmenrechtliche Anspruchsgrundlage nicht als einzige kantonale Instanz zu entscheiden hatte. Diese Voraussetzung ist auf den Anwendungsbereich von Art. 12 Abs. 2 UWG und damit auf Fälle beschränkt, wo die vorgeschriebene Mitüberprüfung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche vermeiden soll, dass konnexe, aber möglicherweise von anderen Gerichten zu beurteilende Ansprüche aus Wettbewerbsrecht in anderen Verfahren durchgesetzt werden müssen. Um verschiedene Ansprüche geht es vorliegend aber nicht, sondern lediglich um die vom Bundesgericht von Amtes wegen zu überprüfende Rechtsfrage, ob sich der gleiche Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch der Klägerin auf die beiden Anspruchsgrundlagen des Firmen- und des Wettbewerbsrechts abstützen kann.

3.- a) Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Da Aktien-

gesellschaften nach Art. 950 Abs. 1 OR unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen können, stellt die bundesgerichtliche Rechtsprechung strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit (BGE 100 II 226 E. 2). Wohl ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr die ganze Firma zu berücksichtigen. Jedoch kommt Bestandteilen, die durch Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung des Publikums besser haften bleiben und im mündlichen wie schriftlichen Verkehr oft allein verwendet werden (BGE 114 II 433 f. E. 2c).

Zu Recht nimmt das Kantonsgericht an, die Gefahr der Verwechslung der Firmen Iba AG und Ibacom AG sei geradezu offenkundig. Der einprägsame Bestandteil «Iba» ist nicht nur ähnlich, sondern identisch. Die nachgestellte Silbe «com» hat nur schwache Unterscheidungskraft; als Hinweis auf die Tätigkeit der Beklagten (Computer oder Commerce) ist sie sogar geeignet, den falschen Eindruck einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehung zwischen den beiden Unternehmen zu erwecken (BGE 97 II 157 E. 2c).

Mit der Einrede, der Bestandteil «iba» erscheine auch in anderen Firmen, ist die Beklagte ausgeschlossen (BGE 101 Ib 364). Sie kann auch daraus nichts ableiten, dass bisher keine Verwechslungen nachgewiesen seien, da schon die Verwechslungsgefahr die Firma unzulässig macht; diese Gefahr wird auch durch die Verwendung unterschiedlicher Schriftbilder und Farben nicht beseitigt (dazu einlässlich BGE 92 II 98 E. 3). Für den weiteren Einwand, die Beklagte richte sich im Gegensatz zur Klägerin vor allem an ein Fachpublikum, kann auf BGE 100 II 226 E. 2 verwiesen werden.

b) Das Kantonsgericht stellt sodann für das Bundesgericht verbindlich fest (Art. 63 Abs. 2 OG), beide Parteien seien in der ganzen Schweiz tätig und sprächen auf dem Gebiet des EDV-Zubehörs die gleichen Abnehmer an (BGE 114 II 109 E. 3a). Gleich wie das Firmenrecht verlangt aber auch das UWG, dass sich eine jüngere von einer älteren Firma eines Mitbewerbers genügend unterscheide (Art. 3 lit. d UWG; BGE 100 II 229).

c) Hat sich die Klägerin die Firma der Beklagten schon nach Firmen- und Wettbewerbsrecht nicht gefallen zu lassen, kann offenbleiben, ob die Bezeichnung Ibacom AG auch nach Namensrecht zu beanstanden wäre (BGE 114 II 111 E. 3c).

4.– Ist die Firma Ibacom AG wie auch die Bezeichnung «Ibacom» mangels ausreichender Unterscheidbarkeit nach Firmen- und nach Wettbewerbsrecht unzulässig, muss geprüft werden, ob das Kantonsgericht der Klägerin zu Recht entgegengehalten hat, ihre Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche seien wegen verspäteter Geltendmachung verwirkt.

a) Gleich anderen Rechten können auch Abwehrensprüche aus Firmen- und Wettbewerbsrecht untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung ist aber nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist (zuletzt BGE 114 II 111 E. 4). Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch

eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens während längerer Zeit widerspruchslos geduldet und der Verletzer inzwischen am Zeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der Berechtigte den Mitgebrauch hinnimmt, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben erwarten, der Berechtigte dulde die Verletzung auch weiterhin und werde ihm nicht zumuten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (BGE 109 II 340 f. E. 2a mit Hinweisen; *Pedrazzini*, Die Verwirkung im schweizerischen Kennzeichnungsrecht, GRUR Int. 1984, S. 502). Selbst gegenüber demjenigen, der sich ein verwechselbares Zeichen bewusst anmass, kann der Berechtigte ausnahmsweise seine Ansprüche verwirken, und zwar insbesondere dann, wenn langes Zuwarten mit der Rechtsverfolgung beim anfänglich bösgläubigen Verletzer zur berechtigten Überzeugung führt, die Verletzung werde geduldet (BGE 109 II 343 f. E. 2c mit Hinweisen).

b) Um dem Berechtigten entgegenhalten zu können, er habe den Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens widerspruchslos geduldet, ist grundsätzlich notwendig, dass er um die Verletzung seiner Rechte weiss. Schon vom Begriff her kann von Dulden nur gesprochen werden, wenn der Berechtigte von der Beeinträchtigung Kenntnis hat und trotzdem nichts dagegen unternimmt (BGE 109 II 341 E. 2a). Damit sodann beim Verletzer die Erwartung entsteht, die Beeinträchtigung werde geduldet, muss grundsätzlich auch er wissen, dass sich der Berechtigte in Kenntnis der Rechtsverletzung und nicht aus blosser Unkenntnis passiv verhält.

Verzögerte Rechtsausübung kann auch missbräuchlich sein, wenn sie auf fahrlässige Unkenntnis der Rechtsverletzung zurückzuführen ist, weil es der Berechtigte sorgfaltswidrig unterlassen hat, den Markt auf gegnerische Zeichen hin zu beobachten (*Pedrazzini*, a.a.O., S. 504). Hätte der Berechtigte bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit die Verletzung seiner Rechte früher erkennen können, so hat er den Vorwurf widersprüchlichen Verhaltens zu gewärtigen, wenn er sich erst nach längerer Zeit zur Wehr setzt. In derartigen Fällen kann es sich rechtfertigen, dem Verletzer zuzubilligen, er habe die pflichtwidrig unterbliebene Reaktion des Berechtigten in guten Treuen als Duldung auffassen dürfen. Je mehr der Verletzer nach Massgabe seiner eigenen Verletzungshandlungen und der übrigen Umstände mit Widerspruch zu rechnen hätte, desto eher darf er die Untätigkeit des Berechtigten als Duldung verstehen (*Pedrazzini*, a.a.O.; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 757 f.).

c) Das Interesse an der Erhaltung erheblicher wirtschaftlicher Werte, die der Verletzer im Vertrauen auf das passive Verhalten des Berechtigten geschaffen hat, rechtfertigt es ausnahmsweise, die Verwirkungseinrede des Verletzers selbst dann zu schützen, wenn dem Berechtigten keine fahrlässige Unkenntnis zur Last fällt. Dem Berechtigten kann in solchen Fällen allerdings nicht entgegengehalten werden, die verzögerte Ausübung seiner Rechte stelle ein widersprüchliches Verhalten dar, setzt dieser Vorwurf doch voraus, dass es der Berechtigte schuldhaft, d.h. trotz Kenntnis der Verletzung oder wegen fahrlässiger Unkenntnis, unterlassen hat, seine Rechte früher auszuüben (*Merz*, N. 536 zu Art. 2 ZGB). Fehlt es an einem Verschulden, so tritt als massgebender Gesichtspunkt für die Begründung des Rechtsmissbrauchs das Verbot des Interessenmissbrauchs an die Stelle des ein Verschulden voraussetzenden Verbots widersprüchlichen Verhaltens (*Merz*, a.a.O.). Entscheidend für die Verwir-

kungseinrede wird, ob dem Verletzer in Anbetracht des fehlenden oder unverhältnismässig geringeren Interesses des Berechtigten an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes zuzumuten ist, den im Vertrauen auf die Untätigkeit des Berechtigten geschaffenen Besitzstand wieder aufzugeben.

Trotz der Massgeblichkeit des Interessenmissbrauchs ist die Verwirkungseinrede des Verletzers jedoch nicht bereits deshalb zu schützen, weil dem Besitzstand des Berechtigten ein unverhältnismässig grösserer Besitzstand des Verletzers gegenübersteht. Sonst könnte sich der Verletzer schon aufgrund der Tatsache, dass er in kurzer Zeit ein weit bedeutenderes Unternehmen aufgebaut hat, mit Erfolg auf Rechtsmissbrauch berufen. Im Rahmen der Interessenabwägung sind vielmehr sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, zu denen auch beim Interessenmissbrauch die Untätigkeit des Berechtigten während längerer Zeit gehört. Denn die Preisgabe seiner Rechte zugunsten überwiegender Interessen wird dem Berechtigten, der dazu noch schuldlos untätig geblieben ist, regelmässig erst zugemutet werden dürfen, nachdem seine Untätigkeit lange genug gedauert hat, um beim Verletzer die berechtigte Überzeugung entstehen zu lassen, die Beeinträchtigung werde geduldet.

Unter diesen Voraussetzungen gilt, dass sich auch derjenige Berechtigte dem Vorwurf des Rechtsmissbrauchs aussetzen und gegenüber dem Verletzer seinen Abwehranspruch verwirken kann, der aus unverschuldeter Unkenntnis heraus passiv bleibt und erst nach längerer Zeit, nachdem er von der Verletzung tatsächlich Kenntnis erlangt hat, gegen den Verletzer vorgeht (BGE 73 II 192 f. E. 5a mit Hinweisen auf die ältere deutsche Lehre und Rechtsprechung; *Pedrazzini*, a.a.O., S. 503–505; *von Büren*, Kommentar, N 13 zu Art. 7 UWG; aus der neueren deutschen Rechtsprechung, Urteil des BGH vom 26. September 1980, in: GRUR 1981, S. 60 ff., insbesondere S. 62 f. und Anm. S. 65; Urteil des BGH vom 10. November 1965, in: NJW 1966, S. 343 ff., insbesondere S. 346).

5.– Für das Kantonsgericht ist nicht entscheidend, dass die Klägerin erst kurz vor ihrer schriftlichen Verwarnung vom 13. September 1988 tatsächliche Kenntnis von der Verletzung ihrer Rechte durch die Beklagte erlangt haben will. Das Kantonsgericht hält der Klägerin nämlich vor, sie hätte von der Existenz der Beklagten schon früher Kenntnis erlangen können, weil diese als Informatikgeneralunternehmen rasch in der Ostschweiz Fuss gefasst und ausserdem ab 1983 an Publikums- und Fachmessen teilgenommen habe. Es wäre laut Vorinstanz rechtsmissbräuchlich, wenn die Beklagte den wertvollen, unter der Bezeichnung «Ibacom» erworbenen Besitzstand wieder aufgeben müsste, nachdem die Klägerin sechseinhalb Jahre, d.h. vom 10. März 1982 (Datum des Handelsregistereintrags der Beklagten) bis zum 13. September 1988 (Datum der Verwarnung), mit der Verwarnung zugewartet habe.

Indem das Kantonsgericht aufgrund dieser Erwägungen annimmt, die firmen- und wettbewerbsrechtlichen Ansprüche der Klägerin seien verwirkt, verletzt es Bundesrecht:

a) Nach dem Gesagten setzt die Verwirkung zufolge verspäteter Rechtsausübung grundsätzlich voraus, dass der Berechtigte um die Verletzung seiner Rechte weiss und trotzdem untätig bleibt. In Anbetracht der zentralen Bedeutung der tatsächlichen

Kenntnis durfte sich das Kantonsgericht nicht damit begnügen, bloss die Behauptung der Klägerin, ihr sei die Rechtsverletzung erst kurz vor dem 13. September 1988 zur Kenntnis gelangt, wiederzugeben. Vielmehr wäre abzuklären gewesen, ob die Klägerin nicht bereits früher von der Verletzung ihrer Rechte erfahren hatte.

Schon aus diesem Grund ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit beweismässig festgestellt wird, ob die Klägerin schon vor 1988 um die Verletzung ihrer Rechte gewusst hat. Beweispflichtig für einen solchen früheren Zeitpunkt ist dabei die Beklagte, die aus der Behauptung des rechtsmissbräuchlichen Zuwartens durch die Klägerin Rechte ableitet.

b) Sollte dieser Nachweis misslingen, wird die Verwirkungseinrede damit noch nicht hinfällig, da auch verzögerte Rechtsausübung wegen fahrlässiger oder sogar schuldloser Unkenntnis missbräuchlich sein kann. Für diese Fälle geht das Kantonsgericht an sich zutreffend davon aus, das untätige Zuwarten der Klägerin beginne in dem Zeitpunkt erheblich zu werden, ab welchem die Beklagte aufgrund ihres eigenen Verhaltens und der gesamten Umstände in guten Treuen habe annehmen dürfen, die Klägerin wisse um ihre Existenz und Tätigkeit, dulde sie jedoch. Wie in der Berufung aber zu Recht gerügt wird, kann das für die Verwirkung erhebliche Zuwarten unmöglich bereits am 10. März 1982 mit der Eintragung der Firma der Beklagten im Handelsregister begonnen und damit sechseinhalb Jahre gedauert haben.

aa) Zwar kommt dem Handelsregister von hier nicht vorliegenden Ausnahmen abgesehen (BGE 106 II 351; *Jäggi*, N. 145 zu Art. 3 ZGB) positive Publizitätswirkung zu, so dass der Klägerin der Einwand verwehrt ist, sie habe die im Handelsamtsblatt publizierten Eintragungen über die Beklagte nicht gekannt (Art. 933 Abs. 1 OR; *His*, N. 26 f. zu Art. 933 OR; *Gauch*, Von der Eintragung im Handelsregister, in: SAG 48/1976, S. 145; *Guhl/Kummer/Druey*, OR, 8. Aufl. 1991, S. 777; *Gérard Wyssa*, Les effets externes de l'inscription au registre du commerce, Diss. Lausanne 1950, S. 30 ff.). Aufgrund des Eintrags vom 10. März 1982 musste die Klägerin aber nur wissen, dass eine in Chur domizilierte Firma Ibacom AG u.a. zum Zweck des Handels mit EDV-Anlagen und elektronischen Geräten gegründet worden war. Auch wenn diese auf Veranlassung der Beklagten eingetragenen Tatsachen der Klägerin von Gesetzes wegen bekannt sein mussten, berechnete der unterbliebene Protest die Beklagte nicht zur Annahme, die Rechtsverletzung sei bereits seit März 1982 geduldet worden. Denn die Publizität des Handelsregisters wirkte sich auch gegenüber der Beklagten aus, die folglich um die am 20. Dezember 1979 eingetragene Firma der Klägerin wissen musste (BGE 79 II 310 E. 1c). Der Beklagten hatte deshalb aufgrund des älteren Eintrags klar zu sein, dass ihre wenig unterscheidungskräftige neue Firma nicht leichthin geduldet würde (*Troller*, a.a.O., S. 758). Sollte die Beklagte schon seit ihrer Gründung in grösserem Umfang EDV-Zubehör verkauft haben, hatte sie auch deswegen mit Protest zu rechnen, weil zu erwarten war, dass sich die gemäss Handelsregistereintrag auf Artikel des Bürobedarfs spezialisierte Klägerin den technischen Entwicklungen in diesem Bereich anpasse und ebenfalls EDV-Zubehör anbiete.

Dass der Handelsregisterführer die Firma Ibacom AG trotz der Verwechslungsgefahr ohne Beanstandungen eingetragen hatte, durfte die Beklagte nicht als Zusage der Rechtmässigkeit auffassen. Der Handelsregisterführer weist nur völlig oder beinahe identische Fassungen von Firmen zurück und hat im übrigen die Be-

urteilung der Verwechslungsgefahr dem Zivilrichter zu überlassen (*Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl. 1983, S. 245 f. Fn 107; S. 516 f.).

bb) Konnte das für den Verwirkungseinwand relevante Zuwarten der Klägerin nicht mit der Publikation des Eintrags im März 1982 begonnen und damit auch nicht sechseinhalb Jahre gedauert haben, ist ein späterer Zeitpunkt zu prüfen, ab welchem die Beklagte in der Untätigkeit der Klägerin einen Verzicht auf ihre Abwehrrechte erblicken durfte.

Obgleich die grosse Ähnlichkeit der am 10. März 1982 eingetragenen mit der älteren Firma der Klägerin einen raschen Protest hätte erwarten lassen, unterblieb dieser bis zum 13. September 1988. Das Unterbleiben eines Protests, der nach den Umständen kurze Zeit nach der Eintragung zu erwarten war, ist an sich ein Indiz dafür, dass die Beklagte das Stillschweigen der Klägerin relativ bald als Hinnahme der Verletzung verstehen durfte. Auch führte die offensichtliche Verwechslungsgefahr dazu, dass die Beklagte nicht damit zu rechnen brauchte, vor einer Reaktion werde die Klägerin während längerer Zeit die Zulässigkeit des Gegenzeichens abzuklären haben (*Pedrazzini*, a.a.O., S. 503; vgl. BGE 109 II 341 E. 2a und 100 II 400). Jedoch hatte die Beklagte zu berücksichtigen, dass die Klägerin trotz erkannter Unzulässigkeit ausreichende Gründe gehabt haben konnte, mit der Rechtsverfolgung zuzuwarten. Nach Lehre und Rechtsprechung darf der Verletzte ohne Rechtsnachteile für so lange untätig bleiben, als erforderlich ist, um darüber zu entscheiden, ob die wirtschaftlichen Auswirkungen der Verletzung ein Vorgehen nötig und zweckmässig machen. Auch bei offensichtlich verwechselbaren Firmen darf der Inhaber einer älteren Firma deshalb zunächst beobachten, wie sich das Nebeneinanderbestehen der Unternehmen entwickelt und welchen Einfluss es auf den Markt hat, bevor er Klage wegen unlauteren Wettbewerbs erhebt (BGE 100 II 399 f. E. 3b mit Hinweisen; 73 II 115 E. 3; *Troller*, a.a.O., Bd. II, S. 756; *von Büren*, a.a.O., N. 12 zu Art. 7 UWG). Eine solche Bedenkzeit ist dem Berechtigten namentlich dann einzuräumen, wenn die Tätigkeit, die unter der verletzenden Firma entfaltet wird, nicht von Anfang an feststeht, so dass die Störung erst nach einiger Zeit absehbar wird (BGE 76 II 397).

Aufgrund der vorinstanzlichen Feststellung, die Beklagte habe rasch in der Ostschweiz Fuss gefasst und ab 1983 an – nicht näher bezeichneten – Messen teilgenommen, kann das Bundesgericht nicht selbst den Zeitpunkt festlegen, ab welchem die Beklagte davon ausgehen durfte, ihre eigene Tätigkeit sei für die Klägerin erkennbar geworden, so dass der unterbliebene Protest bedeute, die Bezeichnungen *Ibacom AG* und «*Ibacom*» würden geduldet. Dem Urteil des Kantonsgerichts lässt sich nicht einmal entnehmen, wann die Beklagte das für die Klägerin kritische EDV-Zubehör in ihr Sortiment aufgenommen hat. Kann der Klägerin für die Zeit vor September 1988 keine tatsächliche Kenntnis der Rechtsverletzung nachgewiesen werden (E. 5a), wird das Kantonsgericht deshalb beweismässig zu ermitteln haben, welches Verhalten der Beklagten ab welchem Zeitpunkt geeignet war, bei ihr die für den Verwirkungseinwand entscheidende Überzeugung aufkommen zu lassen, die Klägerin nehme die Verletzung ihrer Rechte hin. Es wird festzustellen sein, wann und in welchem Umfang die Beklagte begonnen hat, Tätigkeiten zu entfalten, welche aus ihrer eigenen Sicht eine für die Klägerin erkennbare Konkurrenz darstellten, die Protest erwarten liess.

c) Steht der Zeitpunkt fest, ab welchem die Klägerin tatsächlich Kenntnis von der Verletzung erlangt hat bzw. ab welchem das Zuwarten aus der Sicht der Beklagten als Ausdruck des Duldens erscheint, wird das Kantonsgericht zu entscheiden haben, ob die Reaktion am 13. September 1988 in Anbetracht der gesamten Umstände verspätet war. Dabei wird von Bedeutung sein, ob die Rechtsmissbräuchlichkeit unter dem Gesichtspunkt des widersprüchlichen Verhaltens oder des Interessenmissbrauchs zu beurteilen ist (E. 4b und c). So dürfte es der Klägerin bei verschuldeter Verspätung schon nach kürzerer Zeit versagt sein, der Beklagten den Verzicht auf ihren Besitzstand zuzumuten (*von Büren*, N. 13 zu Art. 7 UWG); demgegenüber wird bei fehlendem Verschulden das erforderliche krasse Missverhältnis der Interessen erst nach längerer Zeit bejaht werden können. Auf eine feste Dauer kann sich das Bundesgericht daher nicht zum Voraus festlegen; der Zeitablauf ist nur ein allerdings entscheidendes Indiz für die aufgrund der gesamten Umstände des konkreten Einzelfalls zu beurteilende Rechtsmissbräuchlichkeit (*Pedrazzini*, a.a.O., S. 503).

6.– Schliesslich wird in der Berufung die vorinstanzliche Annahme gerügt, dass der Beklagten durch den unangefochtenen Gebrauch der Firma Ibacom AG ein wertvoller Besitz entstanden sei.

a) Für den Besitzstand ist zunächst entscheidend, dass sich die Firma des Verletzers als Folge des ungestörten längeren Gebrauchs beim Publikum als Zeichen des Unternehmens durchgesetzt und diesem dadurch eine vorteilhafte Stellung im Wettbewerb verschafft hat (BGE 109 II 341, 345). Damit der Besitzstand ausserdem wertvoll ist, genügt nicht irgendeine Wettbewerbsstellung des Verletzers, die vom verletzten Zeichen herrührt und durch das vom Berechtigten angestrebte Verbot, es zu gebrauchen, beeinträchtigt würde. Es muss sich vielmehr um eine so starke Wettbewerbsstellung handeln, dass es die Nachteile deren Preisgabe für den Verletzer rechtfertigen, dem Berechtigten den Nachteil zuzumuten, dass er sich gegenüber dem Verletzer nicht mehr auf sein ausschliessliches Recht berufen darf (*Pedrazzini*, a.a.O., S. 505).

Das Kantonsgericht bejaht einen wertvollen Besitzstand gestützt auf die Feststellungen, die Beklagte habe seit der Gründung im Frühjahr 1982 ihren Jahresumsatz bis 1988 von 0,35 auf 10,2 Millionen Franken gesteigert und während dieser Zeit die Zahl ihrer Mitarbeiter von drei auf fünfzig erhöht; die ganze Entwicklung sei unter der Bezeichnung «Ibacom» erfolgt, die sich durch jahrelange, ungestörte Verwendung in der Werbung durchgesetzt habe.

b) Die Klage auf Beseitigung und Unterlassung richtet sich gegen die Ibacom AG. Demzufolge ist für den vorliegenden Prozess entscheidend, welche Wettbewerbsstellung dieses und nur dieses Unternehmen unter der streitigen Bezeichnung erworben hat, welche Beeinträchtigung seine Wettbewerbsstellung erlitt, wenn es die Bezeichnung nicht mehr verwenden dürfte, und ob dieser Nachteil es rechtfertigt, der Klägerin umgekehrt die Nachteile aus dem Fortbestand der beklagten Firma zuzumuten. Auch für die Beurteilung dieser Voraussetzungen sind die Feststellungen des Kantonsgerichts zu ergänzen:

Zu den Nachteilen, die der Klägerin als Folge der im angefochtenen Urteil bejahten Anspruchsverwirkung erwachsen, äussert sich das Kantonsgericht überhaupt

nicht. Weiter beziehen sich die vorinstanzlichen Feststellungen zum Besitzstand nicht auf den Besitzstand der Beklagten, sondern auf den Besitzstand der ganzen «Ibacom-Familie» oder «Ibacom-Gruppe», zu der neben der Beklagten und ihren beiden Tochtergesellschaften noch andere Gesellschaften im In- und Ausland gehören. Sodann ist völlig offen, welchen Besitzstand die Beklagte der Durchsetzung des Zeichens «Ibacom» zu verdanken hat und welches die Folgen für diesen Besitzstand wären, wenn der Beklagten der Gebrauch des Zeichens verboten würde. Ferner ist unklar, ob sich sämtliche Feststellungen der Vorinstanz auf den Besitzstand im Zeitpunkt der Verwarnung (13. September 1988) beziehen, in dem der wertvolle Besitzstand erworben sein muss, um für den Verwirkungseinwand beachtlich zu sein (BGE 109 II 344 E. 2d).

Art. 951 Abs. 2 OR – «3 D»

- *Die Bezeichnung «3 D» ist in Alleinstellung phantasievoll, nicht aber in Verbindung mit einem Nomen (E. 3).*
- *Ein Unternehmen kann sich nicht auf die prioritätsältere Benutzung eines Schwesterunternehmens berufen (E. 4).*
- *Wer gegen die Benutzung verwechselbarer Bestandteile in anderen Firmen nicht vorgeht, handelt nicht rechtsmissbräuchlich, wenn er eine neuerliche Benutzung dieses Bestandteils nicht mehr zulassen will (E. 5).*
- *La dénomination «3 D» possède un caractère de fantaisie si elle apparaît seule, mais non si elle est combinée avec un substantif (cons. 3).*
- *Une entreprise ne peut pas invoquer l'antériorité d'usage d'une société soeur (cons. 4).*
- *Celui qui ne réagit pas à l'usage, dans d'autres raisons de commerce, d'éléments pouvant créer un risque de confusion ne commet pas un abus de droit s'il s'oppose à un usage ultérieur de cet élément (cons. 5).*

Urteil KGer ZG III. Abt. vom 14. März 1991 i.S. 3 D AG ca. Vergnügungsbetriebe 3-D AG.

1. Die Klägerin, die 3 D AG mit Sitz in 6314 Unterägeri, wurde am 4. April 1989 ins Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Der statutarische Zweck der Firma lautet wie folgt: «Entwicklung und Produktion von sowie Handel mit Hologrammen, holographischen und verwandten Produkten sowie Herstellung von Maschinen und Vorrichtungen für holographische und verwandte Produkte; kann sich an andern Unternehmungen beteiligen, diese finanzieren, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben oder verkaufen».

Die Beklagte, die Vergnügungsbetriebe 3-D AG mit Sitz in 6343 Rotkreuz, wurde

am 14. Dezember 1989 ins Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Sie bezweckt laut Statuten: «Produktion, Entwicklung und Verkauf von Kinoanlagen und zugehörigen Filmen, insbesondere für dreidimensionale Filme; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Patente, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwerten und veräussern».

Mit Brief vom 11. Januar 1990 teilte die Klägerin der Beklagten mit, dass ihrer Ansicht nach zwischen den beiden Firmen der Gesellschaften eine sehr grosse Ähnlichkeit bestehe und deshalb eine Verwechslungsgefahr offensichtlich sei. Die Beklagte als Inhaberin der jüngeren Firma habe dieser Gefahr entgegenzutreten und ihre Firma umzubenennen. Mit Schreiben vom 19. Januar 1990 lehnte die Beklagte dieses Ansinnen der Klägerin ab. Sie stellte sich auf den Standpunkt, durch den Firmenbestandteil «Vergnügungsbetriebe» unterscheide sich die Firma der Beklagten genügend von derjenigen der Klägerin.

Am 29. Mai 1990 klagte die Klägerin gegen die Beklagte auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung «3-D» als Bestandteil ihrer Firma.

Erwägungen

1. Die Klägerin stützt ihren Unterlassungsanspruch auf die Ausschliesslichkeits- und Schutzbestimmungen des Firmenrechts.

2. Gemäss Art. 951 Abs. 2 OR haben sich Firmen von Aktiengesellschaften von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich zu unterscheiden, ansonst der Inhaber der älteren Firma auf Unterlassung des Gebrauchs der neueren Firma klagen kann (Art. 956 Abs. 2 OR). Da Aktiengesellschaften unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen können (Art. 950 Abs. 1 OR), hindert sie nichts, dafür zu sorgen, dass sich ihre Firma von allen bereits eingetragenen deutlich unterscheidet. An die Unterscheidungskraft der Firmen von Aktiengesellschaften sind daher strenge Anforderungen zu stellen und besonders strenge dann, wenn zwei Gesellschaften miteinander im Wettbewerb stehen und sich an die gleichen Abnehmerkreise wenden oder wenn Phantasiebegriffe in Frage stehen (BGE 97 II 155 und 237 sowie dort zitierte Entscheide). Das Klagerecht besteht auch, wenn die beiden Gesellschaften nicht am gleichen Ort domiziliert sind und kein Wettbewerbsverhältnis vorliegt (BGE 92 II 96 und dort zitierte Entscheide). Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht der Ordnung des Wettbewerbs, sondern strebt den Schutz des Publikums vor Irreführung an und will den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner Geschäftsinteressen willen vor Verwechslung bewahren. Der besser Berechtigte braucht sich nicht einmal den durch die Ähnlichkeit der Firma hervorgerufenen Eindruck gefallen zu lassen, er stehe mit dem anderen in rechtlicher oder wirtschaftlicher Beziehung (BGE 88 II 294). Ob dem Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit Genüge getan ist, beurteilt sich grundsätzlich unter Berücksichtigung der ganzen Firma. Bestandteilen, die durch ihren Klang und Sinn hervorstechen, kommt jedoch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erhöhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im Geschäftsverkehr häufig allein benützt werden.

3. Wendet man diese Grundsätze im vorliegenden Fall an, so ist folgendes festzuhalten:

Die Firma der Klägerin setzt sich aus der Zahl-Buchstaben-Verbindung «3 D» zusammen. Den Schluss der Firma bildet das Kürzel für die Aktiengesellschaft, also «AG». Die Beklagte verwendet in ihrer Firma ebenfalls die Bezeichnung «3-D». Auch sie schliesst die Firma mit «AG» ab. Im Gegensatz zur Klägerin stellt die Beklagte den erwähnten beiden Bestandteilen das Wort «Vergnügungsbetriebe» voran. Die beiden Zeichenkombinationen «3 D» bzw. «3-D» unterscheiden sich akustisch nicht voneinander; im Schriftverkehr setzt die Beklagte zwischen der Zahl 3 und dem Buchstaben D einen Bindestrich. Dieser ist jedoch kein unterscheidungskräftiges Merkmal. Die beiden Bestandteile sind mithin praktisch identisch. Die Bezeichnung «3 D» bildet den Hauptbestandteil der klägerischen Firma. Zwar setzt sich die beklagtische Firma aus zahlenmässig mehr Bestandteilen zusammen als die klägerische, doch tritt auch in der beklagtischen Firma die kurze und einprägsame Bezeichnung «3-D» in den Vordergrund. Im Hinblick auf die Beurteilung der Prägnanz eines Bestandteiles sind lediglich objektive Kriterien massgebend. Unbeachtlich bleibt, wie der Firmeninhaber die verwendeten Teile qualifiziert. Im Gegensatz zu Phantasiebegriffen, die einen hohen Schutz geniessen, müssen Sachbezeichnungen als Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs auch anderen Firmeninhabern zur Verfügung stehen. Zur Vermeidung von Verwechslungen dürfen deshalb Sachbezeichnungen nur in einem anderen Zusammenhang oder unter Beifügung eines unterscheidungskräftigen Zusatzes verwendet werden (*Troller*, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Basel 1980, S.98 mit Hinweisen). Hinsichtlich der Unterscheidung von Phantasie- und Sachbegriffen ist mit dem Bundesgericht davon auszugehen, dass von einer Sachbezeichnung dann gesprochen werden kann, wenn der betreffende Ausdruck einen Sinn hat, also zur Bezeichnung einer Sache dient (BGE 72 II 186). Muss dagegen der Sinn eines Ausdrucks mit der Phantasie entwickelt werden, wie das oft bei Abkürzungen der Fall ist, liegt keine Sachbezeichnung vor (*Troller*, a.a.O., S. 97).

Zur Bezeichnung «3 D» bzw. «3-D» ist zu bemerken, dass diese im Duden, Deutsches Universalwörterbuch, zweite neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage, Mannheim, Wien, Zürich, 1989, weder als alleinstehender Ausdruck noch als Abkürzung für das Wort «dreidimensional» verzeichnet ist. Dasselbe gilt für die allenfalls denkbare Schreibvariante «3-D». Dagegen finden sich in den beiden Dudenbänden «Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter, 19. Auflage, Mannheim, Wien, Zürich 1986» und «Die sinn- und sachverwandten Wörter, 2. Auflage, Mannheim, Wien, Zürich 1986» als Alternative zur Wendung «dreidimensionaler Film» der Ausdruck «Drei-D-Film» bzw. «3-D-Film». In den von der Beklagten eingereichten Unterlagen BB 5 und BB 6 erscheint die Bezeichnung «3-D» mit einer einzigen Ausnahme immer in Verbindung mit einem Nomen (z.B. 3-D-Cinema, 3-D-Kino, Super Cinema 3-D). Auf der anderen Seite werden Zahlen-Buchstaben-Kombinationen der strittigen Art oft und gern als Phantasiebestandteile in Firmen benützt (z.B. 3 M (East) AG). Auch das Handelsregisteramt scheint bei der Eintragung vom Phantasiecharakter des Ausdruckes ausgegangen zu sein. Gemäss der seit dem Jahre 1973 geänderten Eintragungspraxis der Handelsregisterämter tragen die Ämter nämlich keine reinen Sachbezeichnungen als einzigen Firmenbestandteil mehr ein (BGE 101 Ib 365 «Inkasso AG»).

Aufgrund der oben erwähnten Tatsachen ist deshalb massgebend, in welcher Kombination bzw. in welchem Umfeld die Bezeichnung «3 D» bzw. «3-D» in Erscheinung tritt. Es liegen keine Anzeichen dafür vor, die Zahl-Buchstaben-Verbindung 3 D habe in Alleinstellung innerhalb der massgeblichen Verkehrskreise (dazu gehören gemäss BGE 100 II 226 neben den Geschäftskunden auch Dritte, wie Stellensuchende, Behörden oder öffentliche Dienste) eine so breite Verkehrsgeltung erlangt, dass der betreffende Ausdruck ohne weiteres als Abkürzung für «dreidimensional» verstanden wird. Es verhält sich vielmehr so, dass dem Ausdruck auf den ersten Blick kein bestimmter Sachinhalt zugeordnet werden kann. Erst in Verbindung mit einem weiteren Begriff (z.B. Kino, Film, Kamera, etc.) wird die Zahl-Buchstaben-Folge 3 D als Abkürzung für «dreidimensional» verstanden. Ausdrücke wie 3-D-Kamera, 3-D-Kino sind deshalb als Sachbegriffe einzustufen, nämlich als Kurzbezeichnungen für «Dreidimensionalkamera» oder «dreidimensionales Kino». Nicht auszuschliessen ist, dass sich durch den vermehrten Gebrauch solcher Kurzbezeichnungen in der Allgemeinheit die Ansicht durchsetzen wird, die Kombination 3 D sei die gebräuchliche, bekannte Bezeichnung für Dreidimensionalität oder für auf sie verweisende Adjektive. Diese Entwicklung bleibt aber der Zukunft anheimgestellt. Zur Beurteilung des vorliegenden Streitfalles können indessen nur die gegenwärtigen Verhältnisse und nicht Zukunftshypothesen massgebend sein. Und im heutigen Zeitpunkt deutet die Bezeichnung «3-D» für sich allein noch nicht auf die Abkürzung für «dreidimensional» hin. Selbst wenn 3 D als Sachbegriff qualifiziert würde, käme die Beklagte nicht umhin, dem strittigen Terminus einen unterscheidungskräftigen Zusatz beizufügen. Die Beklagte stellt dem Bestandteil 3-D zwar den Zusatz «Vergnügungsbetriebe» voran. Es handelt sich somit im wesentlichen um eine Sachbezeichnung, die auf das Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft hinweise (BGE 97 II 198). Dieser Zusatz verblasst aber vollständig neben dem kennzeichnungskräftigen Bestandteil «3-D». Auch in Berücksichtigung des statutarischen Zwecks der klägerischen und der beklagtischen Gesellschaft unterscheidet sich die Beklagte mittels des verwendeten Zusatzes nicht genügend von der klägerischen Firma. Beide Statuten lassen insbesondere die Beschäftigung mit Maschinen im dreidimensionalen Bereich zu. Die Individualisierungskraft des Begriffes «Vergnügungsbetriebe» reicht deshalb nicht aus, um bei Dritten den Eindruck einer wirtschaftlichen oder rechtlichen Verbindung beider Gesellschaften zu verhindern (BGE 95 II 598). Vielmehr ist es leicht vorstellbar, dass Dritte die Klägerin und die Beklagte ohne nähere Prüfung der gleichen Firmengruppe zuordnen. Daran vermag auch der Name der Schwestergesellschaft der Beklagten nichts zu ändern. Die Beklagte selber erwartet ja von den massgeblichen Verkehrskreisen, dass sie den – kennzeichnungsschwachen – Begriff «Vergnügungsbetrieb» in Verbindung mit der Schwestergesellschaft «Vergnügungsbetriebe AG» bringen. Weshalb das Publikum angesichts des – kennzeichnungskräftigen – Ausdruckes «3-D» keine Zuordnung zur klägerischen Firma vornehmen sollte, ist nicht einzusehen. Somit ist die Verwechslungsgefahr zwischen der klägerischen und der beklagtischen Firma zu bejahen. Die Beklagte hat deshalb von der Verwendung des Firmenbestandteiles «3-D» in der vorliegenden Form abzusehen. Gegen den Gebrauch von «3-D» ist hingegen dann nichts einzuwenden, wenn «3-D» als Bestandteil eines anderen Begriffes erscheint. Will die Beklagte also die Zahl-Buchstaben-Verbindung weiterhin in ihrer Firma verwenden, so hat sie diese Verbin-

dung mit einem weiteren Begriff zu kombinieren, und zwar in der Weise, dass dieser neue Firmenbestandteil eindeutig auf den Inhalt «dreidimensional» schliessen lässt. Dies ist in der vorliegenden Firmenbezeichnung, in der der Verbindung «3-D» unmittelbar der Hinweis auf die Gesellschaftsform «AG» folgt, nicht der Fall.

4. Die Beklagte beruft sich auf ein ihr zustehendes älteres Recht. Sie macht geltend, der Verwaltungsrat und Eigentümer der Beklagten und deren Schwestergesellschaft gebrauche die Bezeichnung «3-D» markenmässig, und sie legt zur Stützung ihrer Behauptung eine Broschüre der Schwestergesellschaft der Beklagten, der Vergnügungsbetriebe AG, Zürich, über «Super Cinema 3-D» ins Recht. Die Beklagte kann daraus jedoch nichts für sich ableiten. Zum einen geniessen den Markenschutz die Geschäftsfirmen und Zeichen zur Unterscheidung von Waren. Der Titel einer Broschüre ist keine Marke. Zum andern hält die Beklagte die Bezeichnung «3-D» für eine Sachbezeichnung. Sachbezeichnungen sind indessen nicht markenschutzfähig. Schliesslich macht die Beklagte nicht geltend, sie selber gebrauche die Bezeichnung als Marke, sondern sie führt ins Feld, dass die Schwestergesellschaft, die Vergnügungsbetriebe AG, diese Bezeichnung angeblich markenmässig gebrauche. Steht aber der Beklagten kein Markenrecht zu, wäre sie gar nicht legitimiert, sich auf ein entsprechendes Schutzrecht zu berufen. Damit sind auch den Rügen der Beklagten, die Klägerin masse sich ihren Namen an und sie verhalte sich im Wettbewerb unlauter, die Grundlagen entzogen. Die Beklagte hat eigene Ansprüche denn auch nicht widerklageweise geltend gemacht.

5. Die Beklagte hält schliesslich dafür, das Begehren der Klägerin sei rechtsmissbräuchlich. Der behauptete Verstoss gegen Treu und Glauben ergebe sich durch die Existenz anderer Firmen, die ebenfalls den Bestandteil «3 D» enthielten. Dieser Auffassung kann nicht beigespflichtet werden. Das Gesetz statuiert ein Anciennitätsprinzip und gewährt den Klageanspruch der älteren Firma gegenüber der jüngeren Firma. Inwieweit der besser Berechtigte sein Klagerecht ausübt, bleibt seiner Entscheidung überlassen und bildet insbesondere nicht Kriterium zur Beurteilung von Treu und Glauben. Missbräuchlich wäre einzig, «wenn der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte während langer Zeit widerspruchslos geduldet und infolgedessen der Verletzte einen wertvollen wirtschaftlichen Besitzstand aufgebaut hat» (BGE 97 II 154). Die Klägerin hat aber knapp einen Monat nach dem Eintrag der beklagtischen Firma von der Beklagten verlangt, die Firmenbezeichnung abzuändern. Von einem missbräuchlichen Verhalten kann demgemäss keine Rede sein.

6. Die Beklagte hat ausgangsgemäss die gerichtlichen Kosten zu tragen und der Klägerin eine angemessene Prozessentschädigung auszurichten.

Art. 951 et 956 CO, 29 al. 2 CC – «SONO-VISION»

- *Même s'il n'est pas soumis aux règles de l'article 951 CO, le titulaire d'une raison individuelle doit éviter les risques de confusion avec des raisons antérieures; un tel risque existe entre les raisons «TV Eaux-Vives Sono-Vision O. Domon» et «Sono-Vision Monighetti».*
- *Auch wenn er nicht den Bestimmungen des Artikels 951 OR unterworfen ist, muss der Inhaber einer Einzelfirma eine Verwechslungsgefahr mit älteren Firmen vermeiden; eine solche Gefahr besteht zwischen den Firmen «TV Eaux-Vives Sono-Vision O. Domon» und «Sono-Vision Monighetti».*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 19 juin 1992 dans la cause Olivier Domon c. Rémy Monighetti.

Faits

Olivier Domon qui exploite une entreprise individuelle avec la raison de commerce «TV Eaux-Vives Sono-Vision O. Domon», requiert de la Cour de justice qu'elle constate son droit exclusif à l'utilisation de la raison de commerce «Sono-Vision» et qu'elle ordonne en conséquence à Rémy Monighetti, qui utilise la même raison de commerce Sono-Vision à y renoncer. Il conclut également à ce que Rémy Monighetti soit condamné aux dépens et à ce que l'arrêt soit notifié au préposé du registre du commerce, à charge pour ce dernier de radier l'inscription «Sono-Vision Monighetti» et de faire publier ladite radiation.

A l'appui de sa requête, Olivier Domon produit un extrait du registre du commerce de Genève d'où il résulte qu'il est lui-même au bénéfice d'une inscription «Sono-Vision» depuis le 8 octobre 1975. Il produit aussi une lettre du registre du commerce du 28 mai 1991 indiquant qu'il existe une entreprise individuelle «Sono-Vision Monighetti» à Lancy.

Le requérant a tenté en vain d'obtenir spontanément de Rémy Monighetti la modification de sa raison de commerce. Ses démarches sont restées sans succès.

Droit

2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF du 13 décembre 1988 dans la cause Lacoste Aligator SA c. Pierre Keller Aligator Publicité, RSPI 1990, 53) le titulaire d'une raison individuelle n'est pas soumis aux règles de l'article 951 CO sur les raisons sociales. Il doit cependant respecter les droits conférés à la demanderesse par les articles 956 CO et 29 alinéa 2 CC. Il doit donc éviter par une différenciation suffisante les risques de confusion. Un tel danger est essentiellement influencé par les recouvrements de clientèle et de domaine d'activités commerciales. Il ne dépend pas nécessairement de l'existence d'un rapport de concurrence, mais s'apprécie en fonction du degré d'attention usuelle des milieux avec lesquels les titulaires des

raisons de commerce sont en relation d'affaires. En cas d'utilisation de désignation générique ou tirée du langage commun, c'est à l'utilisateur subséquent qu'il incombe de marquer une différenciation suffisante avec la raison antérieure, que ce soit dans sa composition ou au moyen d'ajouts appropriés.

Il résulte à l'évidence de la comparaison des deux raisons de commerce, que Rémy Monighetti crée une confusion en exploitant depuis le 25 avril 1991 une raison de commerce «Sono-Vision Monighetti» alors qu'Olivier Domon a inscrit sa propre raison de commerce «TV Eaux-Vives Sono-Vision O. Domon» depuis 1975.

Rémy Monighetti ne le conteste d'ailleurs pas, puisque bien qu'ayant été atteint par la convocation devant la Cour de justice, il n'a pas pris de conclusions et ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries.

Il sera en conséquence fait droit à la requête, avec suite de dépens.

Art. 1 et 176 LPC GE – «AIRSPED»

- *L'existence d'un intérêt juridique concret et actuel est une condition de recevabilité de toute action en justice; si, après l'ouverture de l'action, le défendeur obtempère par actes concluants à la demande formée contre lui, le dispositif de la décision judiciaire doit constater que l'action était fondée et que le défendeur y a acquiescé (c. 2).*
- *Le défendeur doit être condamné aux dépens de l'instance (c. 3).*
- *Das Vorhandensein eines konkreten und aktuellen Rechtsschutzinteresses ist Prozessvoraussetzung jeder gerichtlichen Klage, wenn der Beklagte sich der gegen ihn anhängig gemachten Klage durch konkludentes Verhalten unterzieht, so soll das Dispositiv des Entscheides festhalten, dass die Klage begründet war und der Beklagte sich ihr unterzogen hat (E. 2).*
- *Der Beklagte ist in solchen Fällen zur Übernahme der Gerichtskosten zu verpflichten (E. 3).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 11 septembre 1992 dans la cause Airsped AG c. CB-MC SA.

Faits

A. Airsped AG, dont le siège est à Kloten ZH et dont le but consiste dans l'expédition et le transport de marchandises de toute nature, a été inscrite dans le registre du commerce du canton de Zurich en date du 30 décembre 1966.

Le 21 juillet 1987 a été inscrite dans le registre du commerce de Genève la société Airsped Genève SA, dont le but a pour objet l'entreposage, le déménagement, l'affrètement et le transport de marchandises.

Lors d'une assemblée générale des actionnaires d'Airsped Genève SA en date du 16 mai 1990, il a notamment été décidé de procéder au changement de la raison sociale de cette personne morale.

B. Dès le 18 octobre 1991, Airsped AG a entrepris des démarches auprès d'Airsped Genève SA pour que cette modification devienne effective, mais elles n'ont abouti à aucun résultat concret.

C. Par acte déposé auprès du greffe de la Cour le 31 mars 1992, Airsped AG a intenté à l'encontre d'Airsped Genève SA une action visant à obtenir la constatation d'un comportement illicite de la part de cette dernière société, la cessation de l'usurpation de la raison sociale de la première société par la défenderesse sous la menace des peines de droit, la réserve de ses droits à réclamation à des dommages-intérêts, le tout sous suite de frais et dépens.

La demanderesse s'est prévaluée des articles 951 et 956 CO, ainsi que de l'article 3 lettre d LCD.

D. Par la suite, en date du 6 mai 1992, Airsped Genève SA a fait changer sa raison sociale en prenant celle de CB-MC SA.

E. Lors de l'audience du 19 juin 1992, les qualités de la défenderesse ont été rectifiées.

Airsped AG a prétendu au prononcé d'un arrêt donnant acte à CB-MC SA de son acquiescement aux conclusions de la demande et la condamnant aux frais et dépens.

La défenderesse s'en est rapportée à justice.

Droit

2. Il est constant que, postérieurement à l'intentat de l'action en date du 31 mars 1992, la partie défenderesse a procédé au changement de sa raison sociale, laquelle, dans son nouveau libellé empêche tout risque de confusion entre les deux sociétés en présence, du point de vue de leurs activités respectives.

En matière de procédure civile, l'existence d'un intérêt juridique est une condition de recevabilité de toute action en justice. Cet intérêt doit être notamment concret et actuel (*Bertossa/Gaillard/Guyet*, Commentaire de la loi genevoise de procédure civile, No 8 ad art. 1 LPC).

Or, on doit se demander si un tel intérêt ne fait pas défaut lorsqu'une contestation en justice devient sans objet.

Il en est en particulier ainsi, si, par exemple, le défendeur obtempère à la demande formulée contre lui en accomplissant dans les faits le ou les actes dont il était requis.

Cela étant, il y a néanmoins lieu, d'après la doctrine, de constater une telle situation dans le dispositif de la décision à rendre (voir *Walther J. Habscheid*, *Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht*, 1990, Nos 433 à 436).

Dès lors, la Cour constatera que la présente action était fondée, tout en adaptant le dispositif du présent arrêt à la nouvelle situation créée par le changement de la

raison sociale de la défenderesse, qui, par actes concluants, a finalement acquiescé à la demande, laquelle était donc en définitive justifiée.

3. Du point de vue des frais et dépens, ceux-ci doivent être mis à la charge de CB-MC SA, qui, par un comportement concluant, a donc reconnu le bien-fondé de la demande, mais postérieurement à l'introduction de celle-ci.

Dans ces conditions, la défenderesse doit être considérée comme la partie qui succombe et être condamnée aux dépens de l'instance (*Bertossa/Gaillard/Guyet*, op. cit., No 6 in fine ad art. 176 LPC).

II. Markenrecht / Marques

Art. 8 CUP, 5 et 6 LMF, 2, 3 lettre d et 9 LCD, 12, 109 al. 1 et 3, 110 al. 1, 129 et 136 LDIP, 93, 188, 189, 200, 206, 207, 208 et 286 CPC BE

– «CHRISTOFLE»

- La notion de «siège commercial du représentant inscrit au registre» doit s'interpréter comme «le lieu où le mandataire inscrit au registre exerce son activité» (c. 3a).
 - Si le résultat d'un acte illicite au sens de la LCD, commis par une personne qui n'a ni domicile ni résidence habituelle ni établissement en Suisse, se produit à plusieurs endroits de Suisse, le demandeur peut choisir l'un d'eux pour y ouvrir action (c. 3c).
 - Droit applicable en matière de marques et d'actes illicites (c. 3 in fine).
 - En procédure bernoise, lorsque des moyens contradictoires n'ont pas été allégués antérieurement par la partie défaillante, le juge peut en principe se contenter de la vraisemblance des moyens allégués par la partie comparante (c. 4d).
 - Notions d'usage de la marque et de risque de confusion (c. 5a).
 - Le dépôt d'une marque en Suisse indique l'intention de s'en servir (c. 5b).
 - Le champ de protection découlant de la LCD doit être circonscrit aux marchandises pour lesquelles le risque de confusion existe effectivement et au sujet desquelles le demandeur a un intérêt juridique digne de protection (c. 5c).
-
- Der Begriff «Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters» ist der «Ort wo der im Register eingetragene Vertreter seine Geschäftstätigkeit ausübt» (E. 3a).
 - Wenn der Erfolg einer unerlaubten Handlung im Sinne des UWG, die durch jemanden begangen worden ist, der weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt noch eine Geschäftsniederlassung in der Schweiz hat, an verschiedenen Orten in der Schweiz eintritt, so steht dem Kläger ein Wahlrecht zur Klageerhebung an irgendeinem dieser Orte zu (E. 3c).
 - Das auf Markenverletzungen und unlautere Handlungen anwendbare Recht (E. 3a.E.).
 - Sind behauptete Tatsachen durch eine säumige Partei nicht bestritten worden, kann sich der Richter gemäss Berner Zivilprozess grundsätzlich mit der Glaubhaftmachung der behaupteten Tatsachen begnügen (E. 4d).
 - Begriff des Markengebrauchs und der Verwechslungsgefahr (E. 5a).
 - Die Hinterlegung einer Marke in der Schweiz lässt die Absicht ihres Gebrauchs vermuten (E. 5b).
 - Der Schutzbereich aus UWG ist auf Waren zu beschränken, für welche eine tatsächliche Verwechslungsgefahr besteht und für welche der Kläger ein schützenswertes Interesse hat (E. 5c).

Jugement du tribunal de commerce de Berne du 11 décembre 1990 dans la cause Orfèverrie Christofle c. Coway Investment Limited, communiqué par Me Pierre Jolidon, avocat à Berne.

1. a) Orfèverrie Christofle est une société anonyme avec siège social à Paris. Elle a acquis une notoriété mondiale dans le domaine de la fabrication et de la vente d'articles de bijouterie et d'orfèverrie de luxe. Elle est titulaire de la marque Christofle protégée en Suisse par l'enregistrement international no R 314 453 du 3 juin 1986 pour une durée de 20 ans. Les produits couverts par ce dépôt sont compris dans plusieurs classes de la classification internationale, notamment dans la classe 14 («tous articles d'orfèverrie, d'argenterie, de bijouterie, de joaillerie»). Depuis plusieurs décennies, elle utilise son nom Christofle, en Suisse, comme marque dans le domaine de l'orfèverrie, plus particulièrement des couverts de table. Depuis 1986, en tout cas, elle vend en Suisse des bijoux sous cette marque pour des montants importants par l'intermédiaire de son importateur exclusif.

b) La défenderesse Coway Investment LTD (ci-après Coway) est une «Private limited Company» enregistrée le 20 mai 1983 à Hong Kong avec un but social extrêmement large. Le 17 septembre 1988, elle a déposé dans le registre suisse, par l'intermédiaire de son représentant Hovik Simonian, domicilié à Bienne, la marque de commerce «Christofle» sous le no 368'671 pour les produits suivants de la classe 14: horlogerie et autres instruments chronométriques, montres pour hommes et dames, horloges, bracelets de montres, chaînes de montres.

c) Au printemps 1989, la demanderesse a acheté à Djakarta en Indonésie une montre Christofle qui n'était pas de sa fabrication. Elle a soumis cette montre à l'examen du service d'investigations techniques de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (F.H.) à Bienne. Le rapport de la F.H. a établi notamment qu'il s'agissait d'une contrefaçon de bas de gamme et que le mouvement avait été remonté en Suisse. La demanderesse a d'autre part appris, lors d'investigations faites à Hong Kong, que la défenderesse mettait en vente sur une grande échelle en Asie, essentiellement en Indonésie, des contrefaçons de montres Christofle.

d) Par lettre du 22 août 1989, l'ancien mandataire de la maison Christofle a écrit à M. Simonian, représentant de Coway, pour l'inviter à requérir la radiation de l'enregistrement suisse no 368 671 et à confirmer que Coway renonçait définitivement et irrévocablement à utiliser la dénomination Christofle sous quelque forme que ce soit, même autrement qu'au titre de marque. Le 28 octobre 1989, M. Simonian a répondu qu'il n'avait aucune relation d'affaires avec Coway et qu'il n'était donc pas habilité à donner une réponse. Il pria la maison Christofle de s'adresser directement à Coway à Hong Kong.

2. a) Les 24/25 janvier 1990, Christofle a ouvert action devant le tribunal de commerce du canton de Berne.

Pour des raisons de sécurité juridique, le mémoire a été notifié directement à la défenderesse, et non à son représentant en Suisse, vu la nature des prétentions émi-

ses et vu la correspondance échangée avec M. Simonian (sur le problème cf. *Troller*, Immaterialgüterrecht, tome I, p. 501 pour le droit des brevets et p. 515 pour le droit des marques).

Par ordonnance du 13 août 1990, la défenderesse a été déclarée défaillante faute d'avoir déposé un mémoire de réponse dans le délai imparti.

Lors de l'audience des débats du 11 décembre 1990, elle a également été déclarée défaillante faute d'avoir effectué l'avance de frais requise et de comparaître à l'audience. La demanderesse a requis la continuation non contradictoire de la procédure au sens de l'art. 206 Cpcb.

3. La demanderesse, qui fonde ses prétentions sur le droit des marques et sur la loi contre la concurrence déloyale, admet à raison que la compétence ratione loci des tribunaux bernois est donnée.

a) L'art. 109 al. 3 LDIP dispose que, lorsque le défendeur n'a pas de domicile en Suisse – ce qui est le cas en l'espèce –, les actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle (Bestandesklagen) doivent être intentées devant le tribunal suisse du siège commercial du représentant inscrit au registre ou, à défaut, devant le tribunal du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège.

Cette disposition légale, qui a abrogé l'ancien art. 30 LMF, n'est pas claire. Sa version actuelle résulte d'un amendement par les Chambres du projet du Conseil fédéral (FF 1983 I 383 ad art. 97 du projet de la LDIP). Reprenant manifestement l'ancien art. 75 al. 1 lit. b LBI (qui a été amputé par la LDIP) avec de légères modifications terminologiques, elle s'applique davantage aux litiges en matière de brevets industriels, où l'étranger qui veut déposer un brevet en Suisse doit impérativement désigner un représentant domicilié en Suisse (*Troller*, op. cit., p. 501), qu'aux litiges relatifs à des droits de marque, où une telle désignation n'est pas obligatoire mais simplement possible (*Troller*, op. cit., p. 515).

En tout état de cause, il semble que la notion de «siège commercial» (Geschäfts-sitz) doive être interprétée comme «le lieu où le mandataire inscrit au registre exerce son activité» au sens de l'art. 13 et de l'ancien art. 75 lit. b LBI. Dès lors, une inscription au registre du commerce n'est nullement requise ni décisive pour fixer le for.

Au cas d'espèce, il ressort de la requête d'enregistrement que Hovik Simonian a été désigné comme représentant de la défenderesse. L'adresse dudit représentant, qui correspond à son siège commercial, se trouvant dans le canton de Berne, la compétence du tribunal de céans est donnée ratione loci. Elle le serait aussi en l'absence d'un rapport de représentation en vertu du for subsidiaire du siège de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.

b) Les actions connexes en interdiction d'actes violant le droit de marque suisse (Verletzungsklagen) relèvent quant à elles en priorité de la compétence du tribunal du domicile suisse du défendeur et, en l'absence de domicile – comme en l'espèce –, de celle du tribunal du lieu où la protection est invoquée (art. 109 al. 1 LDIP; A.K. *Schnyder*, Das neue IPR-Gesetz, p. 92; C. *Englert*, Das Immaterialgüterrecht im IPRG, in BJM 1989), soit en l'occurrence de la juridiction bernoise également.

c) La LDIP ne règle pas expressis verbis la compétence en matière d'actions basées sur la concurrence déloyale. L'art. 12 LCD ne saurait s'appliquer par analogie puisqu'il n'a manifestement de portée qu'en matière de for intercantonal et qu'il n'a d'ailleurs pas été abrogé par la LDIP (cf. *Andreas Bucher*, Les actes illicites, in *Le nouveau droit international privé suisse*, Cedidac, p. 108). Il est toutefois admis que ladite compétence est réglée comme en matière d'actes illicites par l'art. 129 LDIP (cf. notamment *Vischer*, Das Internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem schweizerischen IPR-Gesetzentwurf, in *GRUR International* 1987, p. 670). Cela ressort du reste de la systématique légale, car l'art. 136 LDIP qui traite du droit applicable aux actes de concurrence déloyale se trouve dans le chapitre des actes illicites (cf. aussi *Troller*, op. cit., tome II, p. 962).

En l'espèce, l'action en interdiction est dirigée contre une défenderesse qui n'a ni domicile ni résidence habituelle ni établissement en Suisse. Ainsi, en application de l'art. 129 al. 2 LDIP, elle peut être intentée devant le tribunal suisse du lieu de l'acte ou du résultat. Si *Martin-Achard* (La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, p. 100 et s.) se contente de reproduire les art. 129 et 3 LDIP sans y apporter de commentaires, *David* (*Schweizerisches Wettbewerbsrecht*, 1988, nos 656 et s.) précise que, si le résultat d'un acte illicite se produit à plusieurs endroits de Suisse, le demandeur a le choix entre eux et parle à ce sujet de «Forumshopping».

L'action de la demanderesse vise un comportement futur de la défenderesse qui est susceptible d'agir n'importe où en Suisse. De même, le résultat de son activité peut lui aussi se produire à tout endroit. Dès lors, la demanderesse peut choisir d'introduire l'action basée sur la concurrence déloyale devant les tribunaux bernois. Le choix opéré est d'autant plus judicieux en l'espèce qu'il est conforme au principe de l'économie de la procédure et en harmonie avec la solution du for connexe retenue par le législateur à l'art. 12 LCD en matière intercantonale.

Le for des tribunaux bernois aurait également été donné en vertu de l'art. 129 al. 2 LDIP pour autant et dans la mesure où la demanderesse aurait fondé ses conclusions sur la protection de sa personnalité (*Andreas Bucher*, op. cit., p. 109).

d) La compétence *ratione materiae* du tribunal de commerce est donnée par l'art. 5 lit. a (contestations en matière de concurrence déloyale) et lit. b (contestations relevant du droit des marques) Cpcb, étant au surplus précisé que la valeur litigieuse est supérieure à 8000 francs.

3. En matière de droits de la propriété intellectuelle, et par conséquent en matière de marque aussi, l'art. 110 al. 1 LDIP dispose que le droit applicable est réglé par le droit de l'Etat pour lequel la protection est revendiquée (*A.K. Schnyder*, op. cit., p. 93). Le droit suisse est donc applicable au vu des conclusions retenues sur ce point par la demanderesse.

En ce qui concerne les prétentions fondées sur la concurrence déloyale, le droit applicable en l'occurrence est aussi le droit suisse conformément à l'art. 136 al. 1 LDIP (loi du marché). L'al. 2 de l'art. 136 LDIP ne s'applique pas in casu car les actes de concurrence déloyale reprochés à la défenderesse n'affectent pas exclusivement les intérêts de la demanderesse mais touchent également le marché et le public (exemples d'actes dits de concurrence non publique: corruption, espionnage indu-

striel, dénigrement, incitation à rompre le contrat; sur le problème cf. FF 1983 I, p. 415 et 416; *Andreas Bucher*, op. cit., p. 133).

Il convient enfin de remarquer que la demanderesse n'est pas inscrite au registre suisse du commerce et que «la protection du nom et de la raison sociale serait aussi régie par le droit applicable à la concurrence déloyale ou aux atteintes à la personnalité» (art. 157 al. 2 LDIP). Dans l'un comme dans l'autre cas (art. 136 al. 1 ou 133 al. 2 LDIP), le droit suisse s'appliquerait (cf. *Andreas Bucher*, op. cit., p. 131 avec les références; *Philippe Reymond*, Les personnes morales et les sociétés, in *Le nouveau droit international privé suisse*, Cedidac, p. 196).

4. a) Par ordonnance du 13 août 1990, la défenderesse a été déclarée défaillante faute d'avoir déposé un mémoire de réponse dans le délai qui lui était imparti. Sur le plan procédural, il s'ensuit qu'elle n'a plus la faculté de résister à l'action en alléguant de nouveaux faits et moyens de preuve. Sous réserve de l'art. 93 Cpcb, sa défense se voit en principe restreinte à la seule contestation des faits et moyens avancés par la demanderesse (*Leuch* ad art. 189 Cpcb n. 4), étant entendu au surplus qu'il incombe au tribunal d'examiner la pertinence de l'argumentation juridique de la demande (arrêt du tribunal de commerce du canton de Berne du 4 mars 1988 en la cause BNP c. S. et du 21 septembre 1988 en la cause G. c. C.).

b) A l'audience des débats du 11 décembre 1990, le tribunal a constaté la défaillance de la défenderesse faute de versement de l'avance de frais, malgré les deux sommations légalement prescrites. Selon l'art. 286 Cpcb, l'omission de payer l'avance de frais est assimilée au défaut de comparaître. Il en découle que la défenderesse n'avait plus la possibilité de s'exprimer en audience, que ce soit en premières plaidoiries (art. 188 Cpcb) ou en plaidoiries finales (art. 200 Cpcb) (*Leuch* ad art. 286 Cpcb n. 1; RJB 74, p. 36, 87, p. 38; arrêts du tribunal de commerce précités).

c) La défenderesse n'a pas comparu à l'audience, malgré une citation en bonne et due forme dont elle a accusé réception; elle a ainsi été déclarée défaillante faute de comparaître (art. 206 Cpcb). En application de cette disposition, la demanderesse a requis la continuation non contradictoire de la procédure.

d) Lorsqu'une partie fait défaut à l'audience des débats ou est considérée comme défaillante faute de comparaître en raison du non-versement de l'avance de frais (ce qui entraîne des conséquences identiques), le tribunal apprécie librement si les faits allégués par la partie comparante sont avérés (art. 208 Cpcb). Selon la doctrine et la jurisprudence (*Leuch* ad art. 208 Cpcb n. 1; arrêt de la 1ère chambre civile du 21 janvier 1975 en la cause B. c. B.; arrêts du tribunal de commerce susmentionnés), le juge a en principe la faculté de se contenter de la vraisemblance des faits allégués par la partie comparante lorsque des moyens contradictoires n'ont pas été allégués antérieurement par la partie défaillante (art. 207 Cpcb). Ces moyens doivent avoir été produits dans un acte approprié sur le plan procédural et dans le cadre d'un déroulement habituel de la procédure (*Leuch* ad art. 207 Cpcb n. 1).

Pour ces motifs, le tribunal de commerce est en mesure de se contenter en l'espèce de la vraisemblance des allégués de la demande et il a renoncé à rendre une ordonnance sur les preuves.

5. a) La demanderesse fonde son action en nullité sur l'art. 6 LMF en alléguant que la marque postérieure No 368'671 de Coway est identique à sa propre marque R 314'453 et que les produits auxquels les deux marques sont destinées sont de nature identique en tout cas similaire, d'où risque de confusion.

La qualité pour agir de la demanderesse est évidente, car elle a un intérêt immédiat à la constatation de la nullité (*Troller*, op. cit. tome II, p. 735; RO 102 II 114). La qualité pour défendre de Coway découle de sa titularité de la marque litigieuse.

Selon l'art. 5 LMF, il y a seulement présomption que le premier déposant d'une marque en est aussi le véritable ayant droit. Dès lors, l'ayant droit n'est pas le premier déposant qui ne bénéficie que d'une présomption – mais le premier usager (RO 112 II 362), l'art. 6 al. 1 LMF prêtant à confusion sur ce point.

Par usage, il faut entendre une utilisation conforme aux habitudes du commerce. Une apposition ponctuelle de la marque sur un produit à seule fin de créer artificiellement un usage ne suffit pas (RO 102 II 116). Pour qu'une marque soit protégée en Suisse, elle doit être utilisée en Suisse, conformément au principe de la territorialité (RO 113 II 73), et comme telle (en principe comme elle a été enregistrée), c'est-à-dire appliquée sur les produits ou leur emballage à l'effet de les distinguer ou d'en constater la provenance, l'usage de la marque sur des papiers d'affaires, prospectus ou catalogues n'étant pas suffisant.

En l'espèce, la demanderesse a établi à suffisance de droit qu'elle utilise, depuis fin février 1986 en tout cas, sa marque en Suisse en tant que telle, pour des produits de la classe internationale 14, et qu'elle est ainsi le premier usager. Elle bénéficie donc du droit de priorité au sens de l'art. 6 LMF. Cette disposition requiert d'une nouvelle marque qu'elle se distingue suffisamment de la marque prioritaire, sauf si les produits sont de nature totalement différente, hypothèse qui n'est pas donnée en l'occurrence.

Le risque de confusion entre deux marques s'apprécie en fonction de l'impression générale qu'elles laissent sur le public (*Troller*, op. cit., tome I, p. 220 avec les références), plus précisément sur le consommateur (*Troller*, op. cit., tome I, p. 229 ; RO 112 II 362). Il importe peu que le titulaire de la nouvelle marque soit de bonne foi. En revanche, s'il a cherché sciemment à imiter la marque d'autrui, on y verra un indice important dans l'existence d'un risque de confusion. Lorsque, comme en l'espèce, les marques sont destinées à identifier des produits de même nature (in casu des produits de la classe internationale 14), des différences particulièrement marquées doivent être exigées, car le risque de confusion s'accroît (*Troller*, op. cit., tome I, p. 227, 261 et s.).

La marque No 368'671 de la défenderesse est identique à la marque prioritaire No R 314'453 de la demanderesse. Le risque de confusion étant patent, elle est nulle et il se justifie d'ordonner sa radiation du registre suisse des marques et d'inviter l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à faire le nécessaire dès l'entrée en force du présent jugement.

b) Orfèverrie Christofle demande également qu'il soit interdit à Coway d'utiliser en Suisse la dénomination «Christofle» sous forme de marque.

L'action en abstention ou en cessation tend à obtenir une injonction judiciaire interdisant au défendeur de troubler de façon illicite la sphère d'intérêt du demandeur.

Elle peut concerner des atteintes existantes ou des atteintes imminentes. Lorsque le défendeur refuse de reconnaître le bien-fondé des droits du demandeur, l'existence d'un trouble doit en règle générale être reconnue (*Troller, op. cit., tome II, p. 971*). Le fait pour une société étrangère de déposer en Suisse une marque prêtant à confusion indique l'intention de s'en servir, l'inscription sans utilisation étant dépourvue de sens en droit suisse (*Troller, ibidem avec les références*).

Dans le cas présent, force est de constater qu'en sus de l'inscription au registre des marques le représentant de la défenderesse n'a pas donné suite à l'invitation qui lui était faite de renoncer à la marque. En revanche, le fait que les mouvements de certaines montres auxquels la marque litigieuse est destinée sont remontés en Suisse ne constitue pas un indice d'utilisation ou de menace d'utilisation *en Suisse* en tant que *marque*.

Ces éléments constituent de l'avis du tribunal de commerce des indices suffisants pour admettre l'existence d'un trouble imminent. L'action en abstention doit en conséquence être adjugée dans la mesure où elle se fonde sur le droit des marques sous suite des comminations pénales en cas de contrevention (art. 403 Cpc pour le canton de Berne et art. 292 CPS pour le reste du territoire suisse) à prévoir d'office (*Troller, op. cit., tome II, p. 970 avec références*).

c) La demanderesse, qui n'est pas inscrite au registre du commerce suisse, conclut enfin à ce qu'il soit fait interdiction à Coway d'utiliser dans ses relations d'affaires la dénomination «Christofle» en Suisse de toute autre manière que sous forme de marque. Elle fonde son action sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale.

Selon l'art. 9 LCD a qualité pour agir celui qui subit une atteinte à sa position économique ou qui en est menacé. De plus, il faut que ladite atteinte ou menace existe en Suisse ainsi que l'a relevé à juste titre la demanderesse dans sa conclusion no 3.

Dans le cas présent, l'enregistrement en Suisse de la marque et la réponse évasive de Hovik Simonian sur la renonciation à l'utilisation de la dénomination «Christofle» sont effectivement de nature à amener la demanderesse à craindre sérieusement (ernstlich) une violation future (RO 97 II 208), à savoir une utilisation de «Christofle» autre que sous la forme d'une marque (par exemple sur des listes de prix, catalogues ou enseignes). On peut en effet fortement craindre que l'enregistrement de la marque ne soit que le premier pas d'une activité commerciale en Suisse. L'intérêt juridique de la demanderesse à obtenir une interdiction est ainsi donné.

L'art. 8 de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04) – convention à laquelle la Suisse et la France ont toutes deux adhéré – prévoit la protection du nom commercial sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce. Dès lors, la raison de commerce étrangère, non enregistrée en Suisse, a droit à la même protection que le droit suisse accorde aux firmes non inscrites (RO 79 II 305).

Cette protection suppose toutefois que l'entreprise étrangère soit connue en Suisse sous son nom commercial parce qu'elle y fait des affaires d'une certaine importance ou à cause de sa notoriété (RO 98 II 59, 109 II 484). Tel est bien le cas de la demanderesse qui peut dès lors se prévaloir en principe des dispositions sur la concurrence déloyale.

Conformément à l'art. 2 LCD, est déloyal tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Selon l'art. 3 lit. d LCD agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises d'autrui. Pour que des confusions soient possibles, il faut que les objets sur lesquels elles portent aient acquis une certaine qualité distinctive (*Martin-Achard*, LCD, p. 53). Le risque de confusion doit être examiné conformément aux principes dégagés en matière de droit des marques (*David*, op. cit., no 230). Le tribunal de céans peut se référer sur ce point précis aux considérations qu'il a déjà faites antérieurement.

Les produits de Christofle se sont indéniablement imposés sur le marché suisse et ont acquis la qualité distinctive requise pour bénéficier de la protection légale. La dénomination «Christofle» est en revanche inconnue pour des produits tels que des vêtements, des denrées alimentaires ou des véhicules utilitaires. Cela démontre que le champ de la protection réclamée par la demanderesse ne doit pas être total – ainsi qu'elle le réclame – mais circonscrit aux produits pour lesquels le risque de confusion existe effectivement (RO 109 II 489; arrêt du tribunal de commerce du 8 novembre 1989 en la cause Gucci c. Gucci) et au sujet desquels Christofle a un intérêt juridique digne de protection (arrêt du tribunal de commerce précité). Ces produits sont, de l'avis du tribunal, ceux ressortissant aux classes internationales 8, 14, 21, 37 et 40 et pour lesquels la marque a été déposée. Dans cette mesure, l'action en interdiction peut être allouée. Elle doit être rejetée pour le surplus.

d) Les droits de la personnalité n'accordant pas une protection plus large que celle conférée par la LCD (*David*, op. cit., no 18), le tribunal de commerce peut se dispenser de procéder à un examen de l'affaire sous cet angle-là.

Art. 14 al. 1 ch. 2 et 4 LMF – «MISS ELLECI»

- *L'emploi comme marque, par un tiers, d'un patronyme connu du public suisse est en principe inadmissible car l'acheteur risque d'établir à tort un lien entre le produit et le porteur du nom (c. 2).*
- *Si, selon l'expérience générale, le public n'établit aucune relation entre un patronyme étranger et une raison de commerce déterminée, l'enregistrement de la marque contenant ce patronyme ne saurait être refusé (c. 2).*
- *Les titres tels que «Miss», «Mister», «Monsieur», «Lady», etc. ne sont généralement pas perçus comme un renvoi à une personne déterminée par le public (c. 3b).*
- *Der markenmässige Gebrauch eines dem schweizerischen Publikum bekannten Familiennamens durch einen Dritten ist grundsätzlich unzulässig, da die Gefahr besteht, dass der Käufer zu Unrecht eine Verbindung zwischen der Ware und dem Namensträger herstellt (E. 2).*

- Wenn das Publikum nach allgemeiner Erfahrung keinen Zusammenhang erblickt zwischen einem ausländischen Familiennamen und einer bestimmten Firmenbezeichnung, so darf eine diesen Namen enthaltende Marke nicht zurückgewiesen werden (E. 2).
- Bezeichnungen wie «Miss», «Mister», «Monsieur», «Lady», usw. werden vom Publikum im allgemeinen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Person aufgefasst (E. 3b).

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 21 janvier 1992 dans la cause Finanziaria Les Copains SpA c. OFPI (publié in ATF 118 II 74 et FBDM 1992, 49).

Markenrecht; unlauterer Wettbewerb; Namensrecht – «G & G I»

- Sowohl die Benutzungsabsicht eines Markenhinterlegers als auch des Zessionars ist zu vermuten; die fehlende Rechtsbeständigkeit dieser Marke schliesst diese Vermutung nicht aus, um so weniger als der Beklagte die gegen ihn gerichteten Unterlassungsansprüche bestreitet (E. 1).
- Eine Verwechslungsgefahr kann auch dann gegeben sein, wenn die Erzeugnisse an sich nicht verwechselbar sind, aber beim Publikum falsche Vorstellungen über die Herkunft aus demselben Unternehmen erwecken (E. 2a).
- Der marken- und wettbewerbsrechtliche Schutz wird einzig durch das Namensrecht des Gleichnamigen begrenzt (E. 2a).
- Der Beklagte, der nicht den gleichen Namen wie der Kläger trägt, kann aus dem Namensrecht nichts zu seinen Gunsten ableiten (E. 2b).
- Tant celui qui requiert l'enregistrement d'une marque que le cessionnaire sont présumés avoir l'intention d'utiliser la marque; le fait que la nullité de cette marque soit constatée judiciairement ne suffit pas à renverser cette présomption, cela d'autant plus lorsque le défendeur conteste les conclusions en interdiction prises contre lui (c.1).
- Il peut exister un risque de confusion même lorsque les marchandises elles-mêmes ne peuvent pas être confondues, mais lorsque le public risque de les attribuer à tort à une même entreprise (c. 2a).
- Le droit du demandeur, fondé sur le droit des marques et sur celui de la concurrence déloyale, est limité seulement par le droit au nom d'un homonyme (c. 2a).
- Le défendeur qui n'est pas un homonyme du demandeur ne peut cependant rien déduire de ce dernier principe (c. 2b).

Urteil des Bundesgerichts (1. Zivilabteilung) vom 6. Februar 1992 i.S. Guccio Gucci SpA gegen G. & G. Srl. (im Verfahren nach Art. 60 Abs. 2 OG).

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 G & G S.r.l., die von einem Urenkel des erwähnten Firmengründers mit dem gleichen Namen beherrscht wird. Sie liess für ihre Geschäftszwecke die Marke GUCCIO international registrieren (539'586) und sich von ihrem beherrschenden Gesellschafter die IR-Marken 529'211 GUCCIO, 529'212 GUCCIO GUCCI und 533'134 GUCCIO G übertragen.

Am 4. September 1990 klagte die Guccio Gucci S.p.A. beim Handelsgericht des Kantons Bern gegen die G & G S.r.l. auf Nichtigerklärung des schweizerischen Anteils der IR-Marke 539'586 GUCCIO sowie auf den Erlass eines Verbots an die Beklagte, im Geschäftsverkehr die Bezeichnungen GUCCIO, GUCCI, GUCCIO GUCCI und GUCCIO G zu verwenden. Das von der Klägerin im bereits hängigen anderen Prozess gegen den Urenkel Guccio Gucci gestellte Begehren, die schweizerischen Anteile der auf ihn eingetragenen, später aber auf die Beklagte übertragenen Marken nichtig zu erklären, schützte das Handelsgericht mit Urteil vom 16. Januar 1991. Am 8. Mai 1991 stellte es im vorliegenden Prozess fest, dass sich die Beklagte dem Begehren auf Nichtigerklärung des schweizerischen Anteils der IR-Marke 539'586 GUCCIO unterziehe, und verbot der Beklagten sodann unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB und Art. 403 ZPO BE die Verwendung der Bezeichnungen GUCCIO, GUCCI, GUCCIO GUCCI und GUCCIO G im Geschäftsverkehr.

Mit Berufung an das Bundesgericht beantragt die Beklagte, das Unterlassungsurteil des Handelsgerichts aufzuheben und das Unterlassungsbegehren zurückzuweisen, eventuell das Verbot auf die von der Klägerin markenrechtlich beanspruchten internationalen Warenklassen zu beschränken. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung

1.– Die Beklagte ist der Auffassung, das Handelsgericht hätte das Unterlassungsbegehren nicht materiell beurteilen dürfen, weil es am Nachweis einer Benutzungsabsicht und damit einer Verletzungsgefahr fehle, nachdem sie insbesondere die Nichtigkeit des schweizerischen Anteils der von ihr selbst eingetragenen Marke anerkannt habe und die Nichtigerklärung der auf sie übertragenen Marken auch gegenüber ihr wirke. Demgegenüber bejaht das Handelsgericht ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse der Klägerin an einem Verbot der streitigen Bezeichnungen, beziehe sich doch die anerkannte bzw. festgestellte Nichtigkeit auf den markenmässigen Gebrauch der beanstandeten Bezeichnungen als schweizerische Markenanteile, während das Unterlassungsbegehren darauf gerichtet sei, der Beklagten einen darüber hinausgehenden Gebrauch im allgemeinen Geschäftsverkehr zu verbieten. Die Benutzungsabsicht der Beklagten, welche diesbezüglich nie eine Verzichtserklärung abgegeben habe, sei allein aufgrund des Markeneintrags zu vermuten.

Die Bejahung des Rechtsschutzinteresses der Klägerin am verlangten Verbot ist als Frage des Bundesprivatrechts im Berufungsverfahren zu überprüfen (BGE 116 II 198 E. 1a mit Hinweis), bundesrechtlich jedoch nicht zu beanstanden. Einmal hat auch das Bundesgericht erkannt, dass aufgrund des Markeneintrags die Benutzungsabsicht vermutet werden dürfe (nicht veröffentlichtes Urteil vom 22. Oktober 1991 i.S. Guccio Gucci c. Guccio Gucci S.p.A., E. 2c). Ebenso darf die Benutzungsabsicht desjenigen vermutet werden, der seine Berechtigung zwar nicht aus einer auf ihn eingetragenen Marke ableitet, jedoch geltend macht, er habe die Marke vom eingetragenen Drittinhaber erworben. Dass sodann die fehlende Rechtsbeständigkeit einer Marke die vom Handelsgericht angenommene Benutzungsabsicht nicht ausschliesst, bestätigt die Beklagte selbst. Denn trotz anerkannter Nichtigkeit der streitigen Marken wegen Verwechslungsgefahr hat sie bisher nicht etwa erklärt, auf die Verwendung entsprechender Kennzeichnungen im Geschäftsverkehr zu verzichten, sondern versucht im vorliegenden Prozess, durch die angestrebte Einschränkung des gegen sie erlassenen Benutzungsverbots einen Freiraum zulässiger Benutzung zu erstreiten. Dieses prozessuale Verhalten zeigt, dass das vom Handelsgericht angenommene Rechtsschutzinteresse der Klägerin nach wie vor gegeben ist (BGE 90 II 59 f. E. 9, 84 II 322 f. E. 3; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. II, S. 971). Etwas anderes kann die Beklagte auch nicht aus BGE 109 II 346 E. 3 herleiten, weil dort lediglich das Verbot des markenmässigen Gebrauchs einer nie benutzten und im Register bereits gelöschten Marke zu beurteilen war, während hier eine über den markenmässigen Gebrauch hinausgehende und damit auch wettbewerbsrechtlich relevante Verwendung von Zeichen untersagt werden soll. Ob die Klägerin schliesslich über die von ihr markenrechtlich belegten Warenkategorien hinaus Schutz beanspruchen kann, ist keine Frage des Rechtsschutzinteresses, sondern beschlägt die materielle Begründetheit ihrer Klage (E. 2 hienach).

2.– In ihrem Eventualstandpunkt macht die Beklagte geltend, das vom Handelsgericht verfügte Verbot gehe bundesrechtlich zu weit und sei auf den Verkehr mit Erzeugnissen zu beschränken, für welche die Klägerin markenrechtlichen Schutz beanspruchen könne.

a) In seinem Urteil vom 22. Oktober 1991 hat das Bundesgericht dem beherrschenden Gesellschafter der heutigen Beklagten auseinandergesetzt, dass die für einen Unterlassungsbefehl nach Art. 3 lit. d UWG erforderliche wettbewerbsrechtliche Verwechslungsgefahr auch dann gegeben ist, wenn die Kennzeichnung von an sich nicht verwechselbaren Erzeugnissen beim Publikum falsche Vorstellungen über die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erwecke; daher könne das Wettbewerbsrecht dem Konkurrenten einen über den markenrechtlichen hinausgehenden Schutz vor schmarotzerischer Ausbeutung seines Rufs oder der berühmten Marke einen von der Warengleichartigkeit losgelösten Schutz gewähren (E. 3a mit Hinweisen auf BGE 116 II 473 und *Lutz/Hilti*, Der Rechtsschutz der Marke ausserhalb des Markenrechts, in: *Marke und Marketing*, S. 309 ff.). Begrenzt werde der marken- und wettbewerbsrechtliche Schutz des prioritätsälteren Benutzers allerdings durch das Namensrecht des jüngeren Konkurrenten, sofern die Verwechslungsgefahr auf den gleichen Namen zweier Wettbewerber zurückzuführen sei. Die zu setzende Schranke

müsse aufgrund einer sorgfältigen Interessenabwägung im Einzelfall ermittelt werden, wobei das Recht des jüngeren Wettbewerbers auf die Verwendung seines eigenen Namens nach dem Grundsatz der schonenden Rechtsausübung nicht weitergehend eingeschränkt werden dürfe, als es das aktuelle Interesse des prioritätsälteren Wettbewerbers am Schutz verletzter oder gefährdeter Rechte erheische (a.a.O., unter Hinweis auf BGE 116 II 617 ff.).

b) Aus dieser mit Rücksicht auf das Namensrecht eingreifenden Begrenzung des marken- und wettbewerbsrechtlichen Schutzes kann die Beklagte deshalb nichts zu ihren Gunsten ableiten, weil sich im vorliegenden Prozess keine Homonyme zweier Wettbewerber gegenüberstehen. Sodann belegt der bei den Akten befindliche und vom Handelsgericht gewürdigte Handelsregistrauszug über die Beklagte, dass ihre Geschäftstätigkeit den Handel mit Bekleidungsstücken, Textilien sowie Schuh- und Lederwaren umfasst und damit ausnahmslos Erzeugnisse von Warenkategorien beschlägt, für die auch die Klägerin markenrechtlichen Schutz beanspruchen kann (insbesondere int. Warenklassen 18, 24 und 25; SR 0.232.112.8, Anhang). Das Handelsgericht hat deshalb kein Bundesrecht verletzt, wenn es der Beklagten die Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen im allgemeinen Geschäftsverkehr untersagt hat. Ausserdem sind zum Verständnis des angefochtenen Urteils dessen Erwägungen heranzuziehen (BGE 116 II 615 E. 5a), welche die Schranken des ausgesprochenen Verbots bundesrechtskonform umschreiben (Urteil S. 6 E. 3).

Art. 5, 6 Abs. 2 und 3, 9 MSchG - «G & G II»

- *Wirkung und Tragweite einer internationalen Markenregistrierung (E. 7). Bei berühmten Marken ist die Verwechslungsgefahr nach einem besonders strengen Massstab zu beurteilen; für die Käufer von Luxusartikeln ist das Wortzeichen GUCCI im Vergleich zu den andern Markenelementen von überwiegender Bedeutung; im besonderen muss die Hinzufügung eines einzigen Konsonanten – hier G – ohne Bedeutung (E. 11).*
- *Solange die Käufer unfehlbar einen Familiennamen mit den Waren eines bestimmten Unternehmens in Verbindung bringen, kann sich ein Gleichnamiger nicht auf sein Recht am Namen berufen, um ihn im Geschäftsverkehr zu gebrauchen (E. 11).*
- *Aus der Vermutung des Art. 5 MSchG leitet sich die Pflicht ab, dass derjenige der den Nichtgebrauch einer Marke geltend macht, ihn zu beweisen hat (E. 12).*
- *Der Antrag auf Löschung einer Marke muss als Antrag auf Feststellung von deren Nichtigkeit verstanden werden (E. 13).*
- *Nature et portée de l'enregistrement international de marque (c. 7).*
- *S'agissant de marques de haute renommée, le risque de confusion doit s'apprécier avec une sévérité particulière; pour les acheteurs d'articles de luxe, la*

dénomination verbale GUCCI est prépondérante par rapport aux autres éléments qui ensemble peuvent constituer une marque; en particulier, l'adjonction d'une seule consonne – ici G – est dépourvue de portée (c. 11).

- *Lorsque le public rattache inmanquablement un nom aux produits d'une certaine entreprise, un homonyme ne peut prétendre déduire de son droit au nom la possibilité d'utiliser ce dernier dans les affaires (c. 11).*
- *Il découle de la présomption posée par l'article 5 LMF que celui qui allègue le défaut d'usage de la marque doit le prouver (c. 12).*
- *Des conclusions en radiation d'une marque doivent s'interpréter comme visant à la constatation de la nullité de cette marque (c. 13).*

Urteil des FL Obersten Gerichtshofes vom 30. März 1992 i.S. Guccio Gucci SpA gegen G. & G. Srl.

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. Februar 1989 die internationale Marke IR 533 134 «GUCCI G» auch mit Wirkung für Liechtenstein für verschiedene Waren und Dienstleistungen eintragen. Die dieser Markenhinterlegung zugrundeliegende italienische Basismarke trat der Beklagte bereits am 3. November 1988 an eine italienische Gesellschaft ab.

Bereits am 19. September 1989 klagte die Klägerin beim FL Landgericht auf Löschung des liechtensteinischen Anteils der genannten IR-Marke. Mit Urteil vom 19. Juli 1991 hiess das FL Landgericht die Klage vollumfänglich gut. Hiegegen richtet sich die Berufung des Beklagten, mit welcher er die Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils verlangt.

Aus der Begründung des Obersten Gerichtshofes

7. 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-Kuzko*, Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und Patentrecht, 3. Aufl. 1987, S. 134, 135 sowie *Alois Troller/Patrick Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2. Aufl. 1981, S. 186).

Grundsätzlich kann zwar nach dem MMA nur eine national registrierte Marke international registriert werden. Dabei ist allerdings nach Art. 6 Abs. 2 und 3 MMA die internationale Registrierung nur während der ersten fünf Jahre vom Bestand der nationalen Registrierung abhängig. Nach dem Ablauf dieser fünf Jahre aber wird die internationale Eintragung selbständig und der internationale Markenschutz vom Schicksal der nationalen Marke gelöst (vgl. hiezu *Baumbach-Hefermehl*, Warenzeichenrecht und internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht, 12. Aufl. 1985, S. 142, Anm. 1 in Verbindung mit S. 1103, Anm. 1 und S. 1143, Anm. 2).

Die festgestellten international registrierten Markenrechte der klagenden Partei, welche feststelltermassen auf internationalen Registrierungen in den Jahren 1967 bis 1981 beruhen, hatten sich daher zum Zeitpunkt der am 19. September 1989 erfolgten Klagerhebung gegenüber den seinerzeitigen Registrierungen im Ursprungsland Italien schon längst verselbständigt und eine eigene Dimension der rechtlichen Beachtlichkeit erlangt.

8. Weil aber nach der Struktur des MMA der in internationalen Markenrechten der klagenden Partei zukommende Schutz für das Gebiet des Fürstentums Liechtenstein von den liechtensteinischen Gerichten auf der Grundlage des liechtensteinischen Markenschutzrechtes zu beurteilen ist, gewinnt für den vorliegenden Rechtsstreit zusätzlich noch die Tatsache besondere Bedeutung, dass das nationale liechtensteinische Markenschutzrecht sowohl in seiner ursprünglichen Fassung als auch in der Fassung späterer Revisionen weitestgehend auf einer Rezeption des nationalen eidgenössischen Markenschutzrechtes beruht.

Die für diesen Rechtsstreit in Betracht kommenden massgeblichen Bestimmungen sind in der Schweiz und in Liechtenstein gleich. Deshalb kann bei der Anwendung und Interpretation liechtensteinischer markenschutzrechtlicher Bestimmungen durchaus auf die vergleichbare Schweizer Lehre und Rechtsprechung zurückgegriffen werden, soweit eine eigene liechtensteinische Lehre und Rechtsprechung fehlt. Dies entspricht sowohl der langjährigen Rechtsprechung des FL Obersten Gerichtshofes als auch den Interpretationsgrundsätzen der §§ 6 und 7 ABGB.

Die enge Verbindung zwischen dem liechtensteinischen und dem schweizerischen Markenschutzrecht hat insbesondere in den Bestimmungen des Art. 9 Abs. 5 MSchG in der Fassung der Novelle 1986 ihren Ausdruck gefunden, wonach es für den Schutz einer Marke im liechtensteinischen Rechtsbereich genügt, wenn von der in Betracht kommenden Marke in der schweizerischen Eidgenossenschaft, übrigens auch in der Republik Österreich und in der Bundesrepublik Deutschland, Gebrauch gemacht wurde. Der Gebrauch der Marke insbesondere in der Schweiz steht also in Ansehung der Gewährleistung des Markenschutzes dem Gebrauche der Marke im Inland gleich.

9. Da also das schweizerische und liechtensteinische internationale und nationale Markenschutzrecht im wesentlichen übereinstimmen und insbesondere der Gebrauch einer geschützten Marke in der Schweiz auch für Liechtenstein seine Wirkungen entfaltet, was auch für den umgekehrten Fall gilt, hegt der FL Oberste Gerichtshof keine Bedenken, die Lösung der in den Berufungsschriften relevierten Rechtsfragen, soweit sie das internationale und nationale Markenrecht betreffen, auf

der Grundlage jener gesicherten Auffassungen der Schweizer Lehre und Rechtsprechung zu treffen, welche in den Entscheidungen des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 16. Januar 1991 sowie in den Urteilen des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 22. Oktober 1991 (SMI 1992 78) und vom 29. Oktober 1990 (BGE 116 II 614) ausführlich dargelegt worden sind. Dies gilt ebenso für die Frage der Unterscheidbarkeit der Marken der klagenden Partei einerseits und der den Gegenstand des Rechtsstreites bildenden Marke des Beklagten andererseits unter Einbeziehung der Besonderheiten des Namensschutzes wie auch für die Frage, ob ein der klagenden Partei zustehender Schutzanspruch durch den beklagterseits behaupteten, aber nicht bewiesenen Markennichtgebrauch in Wegfall gekommen ist.

10. Bevor der FL Oberste Gerichtshof auf die vorstehenden Fragen im einzelnen eingeht, sieht er sich aus Anlass der rechtlichen Überprüfung des vorliegenden Urteiles veranlasst (vgl. sinngemäss LES 1989, S. 139 ff.), darauf hinzuweisen, dass sich die Bejahung der Passivlegitimation des Beklagten durchaus mit der einschlägigen Judikatur des FL Obersten Gerichtshofes deckt (vgl. die E des FL OGH vom 17. Juni 1991 (SMI 1992 88). Denn im Interesse der Rechtssicherheit ist die internationale Markenschutzklage gegen den im internationalen Markenregister eingetragenen Markenrechtsinhaber solange zuzulassen, bis eine allenfalls vorgekommene Veräusserung der Markenrechte ebenfalls international registriert worden ist. Eine solche internationale Registrierung ist aber im Zusammenhang mit der Veräusserung der Markenrechte des Beklagten bis zur Klagserhebung am 19. September 1989 nicht erfolgt. Nachträgliche Registrierungsakte konnten aber im Sinne der Bestimmungen des § 242 ZPO (entsprechend § 234 öZPO) das bereits eingetretene Prozessverhältnis nicht mehr verändern (*Fasching*, im Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen III, S. 96, Anm. 1).

11. Damit kann in die Erörterung der Problematik der Verwechslungsfähigkeit der klägerischen Marken von der beanstandeten Marke des Beklagten eingegangen werden.

Nach Art. 6 MSchG müssen sich jüngere, für gleichartige Waren verwendete Marken von älteren, bereits eingetragenen Marken durch wesentliche Merkmale unterscheiden. Da die klägerischen Marken gegenüber den angefochtenen eindeutig sowohl die Eintragungs- als auch die Gebrauchspriorität besitzen, was letzteres sich insbesondere aus der Beteuerung des Beklagten ergibt, daß er von der streitverfangenen Marke bisher noch nicht Gebrauch gemacht hat, muß die angefochtene Marke des Beklagten einen hinreichenden Abstand zu den Marken der Klägerin einhalten. Nach Lehre und Rechtsprechung fehlt jüngeren Marken die danach geforderte deutliche Unterscheidbarkeit bereits, wenn eine blosser Verwechslungsgefahr besteht, also nicht erst, wenn tatsächlich Verwechslungen vorgekommen sind (*Troller*, Immaterialgüterrecht I, S. 229). Diese Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach dem beim kaufenden Publikum zurückbleibenden Gesamteindruck der zu vergleichenden Marken, wobei den prägnanten Bestandteilen eine besondere Bedeutung zukommt (*A. und P. Troller*, a.a.O., S. 55), und ist um so höher einzustufen, je gleichartiger die mit den fraglichen Marken versehenen Produkte sind. Bei den sogenannten «berühmten Marken», zu welchen auch jene der klagenden Partei zweifellos zu zählen sind, ist

die Verwechslungsgefahr nach einem besonders strengen Massstab zu beurteilen (BGE 102 II 125; *Troller*, a.a.O. I, S. 227 sowie BGE 116 II 620 mit umfangreichen Verweisungen).

Die Marke des Beklagten unterscheidet sich vorliegendenfalls von denjenigen der Klägerin durch zwei zusätzliche Elemente, nämlich die Beifügung des Buchstabens «o» an den Namenskern «Gucci» und den Zusatz «G» an den durch den Buchstaben o erweiterten Namenskern. Beides reicht nach Auffassung des FL Obersten Gerichtshofes nicht aus, die Verwechslungsgefahr mit den Marken der klagenden Partei zu beheben, denn es kommt insgesamt auf den Gesamteindruck der zu vergleichenden Marken an, wobei jener Wortkern bzw. Wortlaut entscheidet, der für die in Betracht kommenden Kreise des Geschäftsverkehrs in den Vordergrund tritt. Dies aber ist der sowohl in den Marken der klagenden Partei als auch in der beanstandeten Marke des Beklagten vorkommende Wortteil «Gucci», gleichgültig ob der optische oder der akustische Eindruck oder beides zusammen in den Vordergrund gerückt wird. Denn insbesondere die für Luxusartikel der von der klagenden Partei vertriebenen in Betracht kommenden Käuferschichten pflegen sich erfahrungsgemäss nach dem Wortkern «Gucci» zu orientieren und nach «Gucci-Taschen», «Gucci-Schuhen», «Gucci-Uhren» usw. zu fragen und sich damit einzudecken, soweit ihr Kaufwunsch auf ein solches Produkt gerichtet ist und nicht darauf zu schauen, ob dem Wortkern «Gucci» noch irgendein anderer Gross- oder Kleinbuchstabe, oder beides zugleich, beigefügt ist. Wenn unter solchen Umständen das Schweizer Bundesgericht in der schon zitierten Entscheidung vom 29. Oktober 1990 die Verwechslungsgefahr zwischen der älteren und jüngeren Marke sogar schon dann bejahte, wenn dem Kernwort «Gucci» der Vorname «Paolo» vorangestellt und das kombinierte Zeichen «PG im Kreis» nachgestellt wurde, so muss vorliegendenfalls die Verwechslungsgefahr um so mehr als bestehend angenommen werden, da sich die Marke des Beklagten «Guccio G» von den Marken der klagenden Parteien noch viel weniger signifikant unterscheidet (vgl. hiezu BGE 93 II 95, *Helena Rubinstein*; 95 II 358, *Elisabeth Arden*; u.v.a.).

Das Namensrecht, auf das sich der Beklagte insbesondere beruft, verleiht zwar dem Namensträger das Recht, seinen Namen zur Kennzeichnung der eigenen Person sowie zur Kennzeichnung der von ihm selbst geschaffenen Werke und Einrichtungen zu verwenden. Lehre und Rechtsprechung haben aber der Verwendung des eigenen Namens im Wirtschaftsleben und bei der Teilnahme am Wettbewerb zunehmend Schranken gesetzt. Der Gebrauch des eigenen Namens darf nicht soweit gehen, dass hiedurch ältere und als schützenswerter befundene Rechte in Gefahr liefen (vgl. die BGE vom 29. Oktober 1990 in Sachen Guccio Gucci S.p.A./Paolo Gucci, S. 11 ff. mit ausführlichen Literaturverweisungen). Die danach vorzunehmende Interessenabwägung zwischen den schützenswerten Rechten der klagenden Partei und des Beklagten fällt auch nach Auffassung des FL Obersten Gerichtshofes eindeutig zugunsten der klagenden Partei aus. Denn in allen vergleichbaren Fällen, in denen eine Namensmarke für die Produkte des Unternehmens des Markeninhabers so charakteristisch geworden ist, dass das Publikum den Namen den Produkten dieses Unternehmens gleichsetzt und die Käufer von jeder anderen jüngeren Marke, selbst mit neuen Elementen, die zu ihrer Unterscheidung bestimmt sind, annehmen würde, sie bezeichne die älteren Markenprodukte oder beziehe sich auf dieses ältere Unterneh-

men, überwiegt der Schutz des älteren Markenrechtsinhabers gegenüber dem jüngeren Konkurrenten, der unter Verwendung seines verwechselbaren Vor- oder Zunamens in dem von seinem älteren Konkurrenten bereits vorbereiteten Markt eindringen will. Nichts hindert nämlich den jüngeren Konkurrenten, der Marke, derer er sich im Warenverkehr bedienen will, auch bei Verwendung des eigenen Namens eine unverwechselbare Fassung zu geben. Was auf diese Weise etwa für die Träger der Namen Bally, Pernod, Bolla, Nestlè, Suchard, Lindt u.v.a. galt und weiterhin gilt (vgl. hierzu die schon mehrfach erwähnte BGE 116 II 614), kann auch für den Träger des Namens Gucci nicht unbillig sein.

12. Was die beklagterseits behauptete Verwirkung des Markenschutzes infolge des angeblichen Nichtgebrauches der international registrierten Marken durch die klagende Partei anbetrifft, so ist nicht nur auf die vom FL Obersten Gerichtshof übernommenen Feststellungen des Erstgerichtes, sondern auch auf jene zusätzlichen Feststellungen zu verweisen, welche der FL Oberste Gerichtshof selbst getroffen hat. Danach kann von einem qualifizierten Nichtgebrauch der Marken der klagenden Partei keine Rede sein. Die hier in Rede stehenden rechtlichen Überlegungen der Berufung gründen sich damit auf das Gegenteil dessen, was festgestellt worden ist. Unter diesen Umständen ist eine nähere Auseinandersetzung mit den rechtlichen Schlussfolgerungen der Berufung, welche auf einen urteilsfremden Sachverhalt aufbauen, nicht möglich.

Es ist im Einklang mit den Ausführungen des angefochtenen Urteiles lediglich darauf hinzuweisen, dass im Markenschutzstreit nicht der Markenberechtigte den Gebrauch seiner Marke sondern umgekehrt der Bestreitende den Nichtgebrauch der Marke zu beweisen hat, wenn es um die Verwirkung eines Markenrechtes im Sinne der Bestimmungen des Art. 9 MSchG geht. Denn bis zum Beweis des Gegenteiles wird gemäss Art. 5 MSchG angenommen, dass der erste Hinterleger einer Marke auch der wahre Berechtigte sei. Diese Vermutung aber schliesst den Markengebrauch nach Art. 9 MSchG mit ein.

Im übrigen ist es für den Schutz der älteren Marke unerheblich, ob innerhalb der Frist des Art. 9 MSchG von sämtlichen Warenklassen markenmässiger Gebrauch gemacht wurde, für welche die eingetragene Marke bestimmt war. Es genügt vielmehr der Markengebrauch für einzelne zu den eingetragenen Warenklassen gehörenden Artikeln (*Troller*, a.a.O. I, S. 294 mit weiteren Verweisungen). Dass ein Gebrauch dieses Umfanges vorliegt, vermag nicht einmal die Berufung zu bezweifeln. Die einzelnen Warenklassen könnten erst im Rahmen eines Unterlassungsbegehrens eine Rolle spielen (BGE 116 II 614). Ein solches wurde aber vorliegendenfalls nicht gestellt.

Art. 28 et 28 c CC, 4, 5, 6 al. 1 et 3, 24 et 31 LMF, 77 LBI, 2, 3 lettres b, d, e et i, 9 et 14 LCD – «501»

- Conditions d'octroi des mesures provisionnelles; le fait que le préjudice allégué persiste ne permet pas de soutenir que le droit à obtenir des mesures provisionnelles s'est périmé (c. 2).
 - Après le rejet d'une requête de mesures provisionnelles, une nouvelle requête peut être déposée seulement s'il existe des faits nouveaux postérieurs à la première décision; la priorité d'une marque est déterminée par son emploi, non par son enregistrement; lorsque la marque était déjà utilisée avant le dépôt, l'enregistrement de cette marque ne modifie pas la situation juridique, mais c'est un fait nouveau qui permet d'invoquer la protection de la LMF pour cette marque (c. 3).
 - La validité de la marque 501 est contestable (c. 4a).
 - Les vêtements et les cigarettes sont d'une nature totalement différente (c. 4b).
 - De lege lata, le principe de la spécialité n'a pas à subir d'exception en faveur des marques de haute renommée (c. 4d).
 - La qualité pour agir en vertu de la nouvelle LCD n'est plus subordonnée à l'existence d'un rapport de concurrence (c. 5a).
 - Ce qui est autorisé par les lois spéciales de propriété intellectuelle ne saurait être considéré comme illicite par le détournement de la LCD, sauf s'il existe des circonstances particulières pouvant faire apparaître un comportement autorisé par les lois spéciales comme déloyal en vertu de l'article 2 LCD (c. 5b).
 - Un rapprochement qui a pour but d'exploiter la renommée d'un produit de façon parasitaire est tout aussi déloyal que la copie pure et simple (c. 5b in fine).
 - La marque de haute renommée peut bénéficier d'une protection étendue par le biais de la LCD; il n'est pas nécessaire pour cela qu'elle soit enregistrée (c. 5c).
 - 501 n'est pas une marque de haute renommée (c. 5d).
 - L'article 28 CC peut aussi assurer une protection étendue à la marque de haute renommée car il protège tout signe permettant d'identifier une personne (c. 6).
-
- Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen; der Umstand, dass der behauptete Nachteil andauert, bedeutet nicht, dass das Recht zur Erwirkung vorsorglicher Massnahmen verwirkt wäre (E. 2).
 - Nach der Abweisung eines Begehrens um vorsorgliche Massnahmen kann ein neues Begehren nur eingereicht werden, wenn nach dem ersten Entscheid neue Tatsachen eingetreten sind; die Priorität einer Marke richtet sich nach ihrem Gebrauch und nicht nach ihrer Eintragung; falls eine Marke schon vor ihrer Hinterlegung gebraucht worden ist, so ändert ihre Eintragung die rechtlichen Grundlagen nicht, doch bildet dies eine neue Tatsache, welche die Anrufung des Markenschutzgesetzes gestattet (E. 3).
 - Die Gültigkeit der Marke 501 ist umstritten (E. 4a).
 - Bekleidungen und Zigaretten weichen ihrer Natur nach vollständig voneinander ab (E. 3b).

- *De lege lata gestattet das Spezialitätsprinzip keine Ausnahme zugunsten der berühmten Marke (E. 4d).*
- *Die Aktivlegitimation gemäss neuem UWG ist nicht mehr von der Voraussetzung eines Wettbewerbsverhältnisses abhängig (E. 5a).*
- *Was nach den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes zulässig ist, kann nicht auf dem Umweg über das UWG als widerrechtlich beurteilt werden, ausser beim Vorliegen zusätzlicher Umstände, welche das nach den Spezialgesetzen erlaubte Verhalten als unlauter im Sinne von Art. 2 UWG erscheinen liessen (E. 5b).*
- *Eine Annäherung, welche die Ausbeutung des Rufs einer Ware auf schmarotzerische Weise bezweckt, ist genauso gut wie eine einfache Nachahmung unlauter (E. 5b. a.e.). Die berühmte Marke kann unter dem Blickwinkel des UWG einen erweiterten Schutz beanspruchen: Es ist nicht nötig, dass sie eingetragen wurde (E. 5c).*
- *501 ist keine berühmte Marke (E. 5d).*
- *Art. 28 ZGB kann einer berühmten Marke ebenfalls einen verbesserten Schutz verleihen, da er jedes Zeichen schützt, das die Identifizierung einer Person erlaubt (E. 6).*

Arrêt du tribunal cantonal (cour civile) du canton du Jura du 1er octobre 1991 dans la cause Levi Strauss & Co. et autre c. FJ Burrus SA et autres.

Note: par arrêt du 31 mars 1992, le tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par Levi Strauss & Co. et autre contre la décision cantonale.

Faits

A. Levi Strauss & Co est une société des Etats-Unis d'Amérique, organisée selon le droit de l'Etat de Delaware, avec siège principal à San Francisco. Elle exploite une manufacture de vêtements, spécialement de jeans, sous la marque LEVI'S et exerce son activité dans le monde entier, où elle dispose de nombreux établissements.

Levi Strauss (Suisse) SA est une succursale de Levi Strauss & Co, avec siège à Ecublens, qui a notamment pour but l'achat, la fabrication, l'assemblage, la distribution et la vente de vêtements.

Levi Strauss & Co est titulaire de la marque «LEVI'S 501» enregistrée en Suisse le 20 février 1984 sous numéro 327'848.

En outre, le 18 février 1991, Levi Strauss & Co a obtenu l'enregistrement de la marque «501» sous numéro 381'372.

B. FJ Burrus SA est une société commerciale qui a notamment pour objet l'achat, le traitement, la protection, la distribution et la vente de toutes les sortes de produits du tabac ou d'autres produits analogues, de substitution ou encore en relation directe ou indirecte avec la consommation du tabac.

Burrus Holding SA a pour but l'acquisition de participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales et financières, situées en Suisse et à l'étranger.

Taroma SA a pour but la création et l'exploitation de fabriques de cigarettes, la commercialisation de cigarettes et autres produits du tabac, la participation à d'autres entreprises, l'acquisition et l'exploitation de marques et brevets.

Enfin, Valor Tobacco Company Inc. a pour objet l'acquisition et l'exploitation de marques de cigarettes, de même que le commerce et la fabrication de tabacs, cigarettes et produits connexes en Suisse et à l'étranger.

C. Le 31 juillet 1990, Levi Strauss & Co et Levi Strauss (Suisse) SA ont déposé devant le Président du tribunal de Porrentruy une requête de mesures préliminaires et provisoires tendant notamment à faire interdire à FJ Burrus SA, Burrus Holding SA, Taroma SA et Valor Tobacco Company Inc. de fabriquer, commercialiser, distribuer ou mettre sur le marché sous n'importe quelle forme que ce soit des cigarettes ou des paquets de cigarettes portant la désignation «Match 501» ou «501». Elles ont en outre conclu à ce qu'il leur soit fait interdiction, à titre provisoire, de faire personnellement ou par l'intermédiaire de tiers toute publicité sous quelque forme que ce soit pour des cigarettes ou des paquets de cigarettes portant les désignations précitées.

Par jugement du 17 août 1990, le Président du tribunal du district de Porrentruy a débouté les requérantes de toutes leurs conclusions.

A l'appui de sa décision, le juge des mesures provisionnelles a essentiellement retenu que les requérantes n'avaient pas démontré ni rendu suffisamment vraisemblable l'existence d'une marque «501» à protéger, et donc un droit protégé et qu'en outre, les requérantes n'avaient pas rendu vraisemblable qu'elles subissaient un dommage difficilement réparable.

Ledit jugement a été frappé d'appel; celui-ci ayant été retiré, la décision sur mesures provisionnelles est entrée en force de chose jugée.

D. Par mémoire du 19 mars 1991, Levi Strauss & Co et Levi Strauss Suisse SA (ci-après les requérantes) ont introduit actions en constatation, en cessation du trouble et en publication de jugement, en nullité de l'enregistrement de la marque «Match 501», en paiement de dommages-intérêts ou en remise du gain illicite et en réparation du tort moral fondé sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale et sur le code civil ainsi que sur la loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce.

Elles allèguent à titre principal que la requérante No 1 est universellement connue comme une manufacture de vêtements, spécialement de jeans sous la marque Levi's et que son produit de loin le plus fameux est le blue-jeans en Denim 501 dont les consommateurs, par leur demande, ont créé en quelque sorte une marque en distinguant ce produit original, ce qui a conduit la requérante No 1 à enregistrer le «501» en tant que marque.

Dès lors, selon elles et au vu de l'évolution du marché, les jeans 501 ont acquis une image mondialement connue et sont non seulement un symbole de vêtements de haute qualité, mais encore ils incarnent un certain style de vie présenté avec beaucoup de soins par les campagnes de publicité des requérantes.

Enfin et surtout, la réputation et le succès commercial du «501» dans le monde entier auraient conduit les requises qui constituent le groupe Burrus à utiliser la popularité du «501» pour lancer la cigarette «Match 501» en juin 1990. Le paquet de

cigarettes «Match 501», de même que les produits publicitaires empruntent et combinent, selon les requérantes, les éléments de la marque «501» de ces dernières, la griffe de la poche de jean, les couleurs rouge et blanche de la griffe rouge (TAB) et de la marque de maison. De plus, contrairement à leur pratique habituelle, les requises utilisent le terme «Original» (Original American Blend), terme qui est utilisé constamment en relation avec les jeans 501.

Dès lors, si l'on jette un coup d'oeil rapide aux paquets de la «Match 501», une association immédiate s'imposerait entre la cigarette et le jean Levi's original «501». De ce fait, un consommateur aura évidemment l'impression que les produits des requérantes sont associés avec la cigarette «Match 501».

Il suit de ce qui précède que les requérantes s'estiment fondées à se prévaloir de l'article 3 litt. e, d, b et i, et, à fortiori, de l'article 2 LCD du 19 décembre 1986, ainsi que des articles 28 ss CC et, pour ce qui concerne la requérante No 1, de l'article 24 litt. a, b et c de la LMF.

E. Par exploit du 8 avril 1991, les requérantes ont requis, à l'encontre des requises, des mesures provisoires (en réalité des mesures provisionnelles) fondées sur les articles 14 LCD, 28 c CC et 31 LMF.

Elles entendent ainsi obtenir l'interdiction immédiate, pour la durée du procès au fond, de la fabrication, de la commercialisation, de la distribution, de l'exportation ou de la mise sur le marché sous quelque forme que ce soit des cigarettes ou de tous autres produits du tabac portant la désignation «Match 501» ou «501», seuls ou liés à une autre désignation. De même, toute publicité en faveur de ces articles devrait être interdite. Enfin, les requises devraient prendre immédiatement toutes mesures utiles auprès de leurs clients, de leur société-mère, filiale, de tous titulaires de licence ou de tous autres partenaires contractuels, afin que l'usage de la désignation «Match 501» ou «501» soit supprimé. Le tout sous menace des peines prévues par l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité.

A l'appui de leur requête, les requérantes font principalement valoir que les requises commettent un acte de concurrence déloyale par comparaison parasitaire de marchandises, en s'appuyant sur la marque des requérantes, bien connue dans leur marché, pour profiter de sa réputation; ainsi, les requises exploitent délibérément la renommée exceptionnelle du 501 pour lancer et vendre leurs cigarettes «Match 501».

Elles agissent en outre, aux dires des requérantes, de façon déloyale en faisant naître une confusion avec les marchandises mises sur le marché par les requérantes et la vente des cigarettes «Match 501». Compte tenu des produits en cause, le risque de confusion quant à l'origine de la cigarette «Match 501», respectivement son fabricant, serait évident.

Les requérantes posent également en fait que les requises donnent des indications inexactes ou fallacieuses sur leur entreprise et les marchandises qu'elles mettent en vente en suggérant notamment que la cigarette est produite à l'étranger, notamment en omettant la mention «Made in Switzerland». De même, elles trompent la clientèle en taisant les dangers que représentent les marchandises, en l'occurrence le tabac. Enfin, il apparaîtrait à tout le moins vraisemblable que le comportement des requises porte atteinte au bon fonctionnement de la concurrence telle que la LCD veut le sauvegarder et que leurs agissements sont contraires à la morale des affaires.

S'agissant du domaine particulier de la LMF, les requérantes accusent les requises d'avoir contrefait leur marque ou de l'avoir imitée de manière à induire le public en erreur.

Enfin, les requérantes invoquent l'article 28 CC en alléguant que leur image est étroitement liée à celle du 501 et qu'elles sont dès lors en droit de s'opposer à toute association que les requises cherchent à leur imposer.

Il suit de là que l'atteinte illicite dont sont victimes les requérantes leur cause un dommage difficile, sinon impossible à réparer, du fait du risque de dilution de la marque «501» ainsi que du risque de confusion qui s'ensuit dans la clientèle.

En résumé, les violations de la LCD, de la LMF et du CC constituent des atteintes illicites qui provoquent un dommage difficilement réparable, que seule la cessation de ces atteintes au moyen de mesures provisionnelles est propre à empêcher.

F. Les requises, quant à elles, ont conclu au débouté des conclusions des requérantes, sous suite des frais et dépens.

Elles font valoir pour l'essentiel que, s'il est exact que les requérantes sont au bénéfice de la marque «501», son enregistrement, pour des motifs juridiques, n'aurait pas dû intervenir. A ce fait s'ajoute que cet enregistrement est intervenu dans une spécialité totalement autre que celle dans laquelle la marque «Match 501» avait préalablement été enregistrée.

Ensuite, elles contestent toute lésion illicite au droit dont se prévalent les requérantes, une lésion n'étant d'ailleurs pas démontrée ni même rendue vraisemblable.

Elles contestent de même l'existence d'un dommage difficile à réparer qui ne pourrait être évité que par des mesures provisoires et elles posent en fait que les mesures provisionnelles sollicitées ne revêtent aucun caractère urgent, dans la mesure où la situation de fait connue des requérantes existe depuis dix mois et où, surtout, celles-ci ont renoncé, une première fois, à une procédure identique en retirant leur appel contre la décision du juge de première instance, du 17 août 1990.

Droit

2. Les requérantes se fondent sur les articles 14 LCD, 28 c CC et 31 LMF pour solliciter des mesures provisionnelles.

Le législateur a prévu de telles mesures provisionnelles pour l'ensemble du domaine de la propriété intellectuelle (LMF, LCD, LBI, LDMI). Toutefois, du fait que les mesures provisoires sont réglées de manière incomplète dans certains textes de loi (par exemple art. 31 LMF), de l'avis de la doctrine et du Tribunal fédéral (*Troller*, Immaterialgüterrecht, tome II, p. 1064 et ATF 104 Ia 412, cons. 4), il y a lieu d'appliquer par analogie notamment l'article 77 LBI dans tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle.

Les mesures provisionnelles sont ainsi subordonnées à deux conditions.

Il faut tout d'abord que le requérant rende vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle d'un droit protégé par la LMF, le CC ou la LCD et ensuite que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable autrement que par une mesure provisoire.

Le juge saisi doit s'en tenir à la vraisemblance du point de vue des faits allégués et des droits invoqués sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 108 II 72, cons. 2a et les citations). Il doit notamment rechercher, sur la base d'un examen sommaire, si les prétentions du requérant n'apparaissent pas vouées à l'échec (RSPI 1985, p. 108).

Toute mesure provisionnelle implique, dans une certaine mesure, qu'il y ait urgence; il s'agit toutefois d'une urgence relative, par opposition à la durée du procès au fond (RSPI, 1983, p. 148; *David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2e éd., no 637; *Mühlstein*, note in RSPI 1988, p. 166).

Au cas d'espèce, du fait que le préjudice allégué persiste, on ne saurait soutenir que le droit des requérantes à obtenir des mesures provisionnelles pendant la durée du procès au fond s'est périmé.

3. Au vu des circonstances de l'espèce et des moyens invoqués par les requérantes, les conditions objectives pour entrer en matière sur les mesures provisionnelles paraissent réunies.

Toutefois, les requises font valoir que depuis le prononcé de la décision du 17 août 1990 par le Président du tribunal du district de Porrentruy, la situation de fait n'a pas subi de changements suffisamment importants et ne présente pas actuellement d'éléments nouveaux pour pouvoir remettre fondamentalement en cause ledit jugement et justifier des conclusions différentes et opposées sur un plan juridique. Elles se prévalent ainsi de l'exception de chose jugée.

En raison de leur caractère sommaire et provisoire, les mesures provisionnelles ne jouissent que d'une autorité relative de la chose jugée (cf. *Pelet*, Règlementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne, 1986, p. 4 et 5; *Habscheid*, Droit judiciaire privé, 2e éd., p. 410 et 411; *Guldener*, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., p. 583). Elles n'ont ainsi pas la même autorité de chose jugée qu'un jugement définitif. Toutefois, l'exception de litispendance peut être donnée par rapport à une seconde procédure sommaire dans laquelle les parties et les prétentions invoquées sont identiques (*Jolidon*, Procédure civile bernoise, p. 229). Ainsi, tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne se sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable (cf. *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, tome III, p. 650).

Dès lors, une nouvelle requête de mesures provisionnelles ne peut être introduite que s'il existe des éléments ou des faits nouveaux postérieurs au premier jugement.

En l'espèce, le Président du tribunal du district de Porrentruy a rejeté la requête de mesures provisoires déposée par les requérantes principalement au motif que l'existence d'une marque «501» à protéger n'avait pas été rendue suffisamment vraisemblable et, par voie de conséquence, que la preuve de l'existence d'un droit protégé, respectivement d'une marque, n'étaient pas rapportées. Au demeurant, la marque «501» avait été certes déposée le 26 février 1990, mais non enregistrée par l'OFPI.

Or, les requérantes posent en fait que, postérieurement au jugement de mesures provisoires du 17 août 1990, la marque «501» a été enregistrée par l'OFPI et qu'en outre, le risque de confusion entre l'utilisation parasitaire de la marque «Match 501»

s'est confirmé, notamment en raison de la campagne publicitaire des requises. Il s'agit-là, selon les requérantes, de faits nouveaux importants qui justifient une nouvelle requête de mesures provisionnelles.

Les requises contestent cette manière de voir, car elles considèrent que, malgré le dépôt de la marque «501», la situation de fait n'a pas subi de changements suffisamment importants et ne présente pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre la décision du 17 août 1990 en cause.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 102 II 111 = JT 1977 I 510), le dépôt et l'enregistrement d'une marque ne sont pas constitutifs, seule la réalisation des conditions énoncées à l'article 4 LMF permettant de prétendre à la protection légale de la marque. Ainsi, le droit à la marque peut déjà découler, avant le dépôt, d'un emploi antérieur qui satisfait au principe du droit des marques. Le droit à la marque est présumé appartenir au premier déposant (art. 5 LMF), mais il peut appartenir aux premiers utilisateurs, dans la mesure où ceux-ci renversent la présomption. Il s'ensuit que la priorité d'une marque est déterminée par son emploi, non par son enregistrement, lorsque la marque est déjà utilisée avant le dépôt ou l'emploi d'une marque susceptible d'être confondue avec la première. Dans cette hypothèse, l'antériorité de l'emploi est déterminante, même si l'enregistrement de cette marque est postérieur à l'enregistrement de l'autre.

On pourrait déduire de cette jurisprudence que l'enregistrement d'une marque ne constitue pas, matériellement, un fait nouveau, du fait que la prétendue marque «501» existait déjà bien avant que les requises ne déposent la marque «Match 501», soit le 31 mai 1990. D'ailleurs, les requérantes elles-mêmes posent en fait que la marque «501» avait acquis une renommée avant qu'elles n'entreprennent les démarches en vue de son enregistrement. De ce fait, «501» pouvait déjà bénéficier d'un droit à la protection. Dès lors, au point de vue juridique, la situation est identique avant comme après l'enregistrement de la marque «501», ce qui ne saurait en soit justifier une nouvelle requête de mesures provisionnelles.

Toutefois, sur le plan formel, les circonstances de fait conduisent à une autre solution. En effet, conformément à l'article 4 LMF, l'usage d'une marque ne peut être revendiqué en justice qu'après l'accomplissement des formalités de dépôt et d'enregistrement prescrites aux articles 12 à 15. Il suit de là qu'en principe, Levi Strauss n'avait pas la possibilité d'invoquer la protection de la LMF pour la marque «501», avant l'enregistrement de celle-ci. Cet argument, à lui seul, suffisait pour justifier le rejet de la première requête de mesures provisionnelles. Ainsi, l'enregistrement de la marque «501» constitue indéniablement un fait nouveau qui permet d'introduire de nouvelles mesures provisoires, du fait que l'atteinte illicite ou prétendue telle perdure.

Dès lors et au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur la requête.

Il convient donc d'examiner en premier lieu si les requérantes ont rendu vraisemblable une violation actuelle de la LMF et/ou du CC et/ou de la LCD. Puis, si tel est le cas, si l'atteinte subie menace les requérantes d'un préjudice difficilement réparable autrement que par des mesures provisionnelles.

4. La requérante No 1, en sa qualité de titulaire de la marque «501», invoque la violation de l'article 24 LMF qui énonce que «sera poursuivi par la voie civile ... Qui-conque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitée de manière à induire le

public en erreur (litt. a), ... aura usurpé la marque d'autrui pour ses propres produits ou marchandises ... (litt. b) ... aura vendu, mis en vente ou en circulation les produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'il savait contrefaite, imitée ou indûment apposée (litt. c)» ...

a) Le dépôt et l'enregistrement d'une marque ne sont pas constitutifs du droit, mais nécessaires seulement à la revendication en justice (art. 4 LMF). L'étendue de la protection est ainsi fonction des conditions de validité. La marque n'est en effet protégée que dans la mesure où elle est enregistrée, utilisée et valable.

Ainsi, par exemple, il n'appartient pas à l'Office fédéral de juger, lors du dépôt de la marque et de son enregistrement, si la marque déposée se distingue suffisamment des marques antérieurement déposées, conformément à l'article 6 LMF (*Voyame*, Propriété industrielle, polycopié de la Faculté de droit de Lausanne, éd. 1989, p. 40).

De ce fait, l'inscription ne fait bénéficier le déposant que d'une présomption réfragable (art. 5 LMF). Ainsi, la validité de la marque «501», soit d'un chiffre présenté sous une forme ordinaire, est, compte tenu des circonstances (notamment utilisation jusqu'ici du chiffre 501 accompagné de LEVI'S; référence à un modèle parmi d'autres; utilisation des chiffres par d'autres producteurs pour valoriser un modèle, etc.), à tout le moins sujette à contestation (cf. *Troller*, Immaterialgüterrecht, tome I, p. 309 et les citations).

La fonction principale de la marque consiste à distinguer, à individualiser une marchandise ou toutes les marchandises (et aussi les services) du titulaire de la marque des autres marchandises de même nature. Elle ne peut y parvenir que lorsqu'elle se distingue elle-même de toutes les désignations de marchandises, qui désignent les marchandises d'autrui ou qui communiquent le genre ou les caractéristiques de la marchandise (ATF 100 II 411 = JT 1975 I 521, et *Troller*, Précis du droit de la propriété immatérielle, 1978, p. 77).

b) Selon l'article 6 al. 1 LMF, la marque, dont le dépôt est effectué, doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées.

Toutefois, cette disposition 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. 3).

Il suit de là que la marque utilisée et déposée ne protège que les catégories de marchandises pour lesquelles elle est employée. Celles-ci sont déterminées lors du dépôt. C'est pourquoi le titulaire de la marque ne peut pas interdire son usage à toute autre personne, mais seulement à celle qui l'appose sur des marchandises identiques ou analogues, ou qui l'emploie pour les mêmes services que lui (*Troller*, op. cit., p. 83).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut parler de produits de nature totalement différente qu'à la condition qu'il n'y ait point entre les deux sortes de marchandises une parenté assez étroite pour que le public risque de les attribuer aux mêmes fabricants ou commerçants. Il ne suffit donc pas qu'ils ne puissent être confondus (ATF 96 II 257 = JT 1971 I 600; ATF 87 II 107 – arrêt Narok – = JT 1961 I 589; ATF 84 II 134 – arrêt Compactus – = JT 1958 I 592).

Il résulte de cette jurisprudence que des marchandises sont de nature totalement différente lorsqu'il n'existe pas entre elles une parenté assez étroite. L'impression

générale produite sur le public qui achète une marchandise est déterminante pour juger si deux marques se distinguent suffisamment l'une de l'autre (ATF 112 II 364, cons. 2 et les arrêts cités). Dans l'arrêt Biovital 2 (publié in RSPI 1990, p. 348, cons. 3a), le Tribunal fédéral a précisé que, pour que la condition posée par l'article 6 al. 3 LMF soit remplie, il ne suffit pas qu'en raison de leur destination, les produits examinés ne puissent être confondus. Il faut, en plus, que l'acquéreur ne puisse pas penser que les marchandises proviennent de la même entreprise et auraient en conséquence les mêmes propriétés. Ainsi, dans l'arrêt précité, notre haute Cour a constaté que les produits dont les marques étaient similaires (Biovital et Biophytal) n'étaient pas d'une nature totalement différente, dès lors qu'ils contenaient une quantité plus ou moins grande de substances naturelles et qu'ils concernaient le bien-être et l'entretien du corps et constituaient des produits pharmaceutiques.

Au cas d'espèce et à l'évidence, les produits fabriqués par Levi Strauss sous la marque «Levi's 501» (pièces de vêtements, y compris bottes, souliers, pantoufles, en particulier sous-vêtements, chemises, dessus tricotés, tee-shirts, culottes, chemisiers, vestes, jaquettes, complets, costumes, blouses et robes) et sous la marque «501» (chemises, tee-shirts, jeans et jaquettes pour hommes, femmes et enfants) et ceux fabriqués par le groupe Burrus sous la marque «Match 501» (cigarettes, tabac, brut ou manufacturé, cigares, tabac de pipe, tabac à chiquer, tabac à priser) n'ont aucune parenté et doivent donc être considérés par le dernier consommateur comme des marchandises de nature totalement différente.

Il suit de là que les requérantes ne peuvent en principe se prévaloir d'une violation de l'article 6 al. 1 LMF, du fait que les produits fabriqués par les parties sont à tel point distincts qu'aucun risque de confusion ne peut être présumé, surtout pas au stade de la vraisemblance.

A cela, il convient d'ajouter que les marques Levi's «501» ou «501» se rapportent à une exécution particulière d'un jean, qui doit le distinguer d'autres modèles fabriqués par les requérantes qui utilisent également d'autres chiffres ou combinaisons de chiffres se rapportant à des modèles précis. Enfin, d'autres producteurs utilisent également des combinaisons de chiffres pour désigner leurs différents modèles, qu'il s'agisse de pantalons, de jeans ou d'autres marchandises, ce qui n'est pas nié par les requérantes, lesquelles précisent d'ailleurs qu'elles ne prétendent à aucun monopole absolu sur un chiffre, du fait que depuis de nombreuses années, sur le marché suisse, d'autres produits portant le même chiffre coexistent paisiblement avec le 501 des requérantes. Toutefois, lesdites entreprises qui fabriquent et commercialisent ces produits n'essaient pas, selon elles, d'exploiter l'identité de ce chiffre avec les jeans Levi's, les plus fameux, les 501.

Il suit de tout ce qui précède qu'il n'existe aucune similitude entre les produits textiles fabriqués par les requérantes (des jeans) et ceux pour lesquels la marque «Match 501» a été déposée (tabac, brut ou manufacturé, cigarettes, cigares, etc.).

c) S'agissant d'un éventuel risque de confusion entre les marques «501» et «Match 501», il sied de rappeler qu'un tel risque relève dans une large mesure de l'appréciation du juge (ATF 82 II 540), qui, pour juger des circonstances, tiendra compte des clientèles et de la nature des produits, de l'attention usuelle des chaland et de leur mémoire (ATF 98 II 138 = JT 1972 I 622).

In casu, il s'agit de produits totalement différents. Ensuite, le chiffre 501 est, au vu des pièces produites à l'appui de la demande, uniquement utilisé avec le mot LEVI, LEVI'S ou LEVI Strauss. En outre, les requérantes commercialisent de nombreux autres produits de la même manière en associant un autre chiffre au mot LEVI, de telle sorte que l'acheteur moyen – et non uniquement les jeunes – et le juge lui-même, ne sauraient assimiler immédiatement et sans autre la marque «Match 501» (un paquet de cigarettes) à un produit issu de la maison des requérantes. Dès lors, la vraisemblance d'un risque de confusion entre les différents produits concernés, les deux marques en cause et les fabricants n'est pas rapportée.

d) Reste à examiner, sur le plan du droit des marques, si les requérantes, qui se prévalent du fait que la marque «501» serait de haute renommée, bénéficient d'une protection accrue.

Tel n'est pas le cas, du fait que la LMF énonce très clairement, à son article 6 al. 3, le principe de la spécialité et qu'elle n'a prévu aucune exception en faveur des signes de haute renommée (cf. *Martin-Achard*, La protection des Marques mondialement connues, RSJ 1950, p. 117; *Brandt*, La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques ou similaires, thèse Lausanne 1985, p. 231 et les auteurs cités; *David*, Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz, no 39, ad art. 6). Certes, une partie de la doctrine préconise un traitement spécial des marques de haute renommée, notamment dans certaines circonstances (cf. *Mühlstein*, in RSPI, 1988, p. 112 et les auteurs cités). Il ne s'agit toutefois que d'un vœu, qui a abouti partiellement, du fait que le législateur fédéral envisage de modifier la loi sur les marques avec l'adoption d'un article 12 al. 3.

En tout état de cause, compte tenu de l'état de la législation, compte tenu des circonstances de l'espèce, force est d'admettre que les requérantes n'ont pas rendu vraisemblable que «501» était une marque célèbre ou de haute renommée qui s'était imposée (en Suisse) par un usage long et intensif qui lui aurait fait acquérir une force distinctive importante qui les autoriserait, de ce fait, à requérir une protection renforcée que n'accorde pas la loi à ce jour!

Cette constatation s'impose tout particulièrement du fait que la marque «501» n'a été déposée qu'au mois de février 1990 et enregistrée plus tard. En outre et surtout, la totalité des jeans 501 produits à l'appui de la demande, de même que les moyens invoqués par les requises, n'utilisent la référence au chiffre 501 qu' accolée à Levi's ou même LEVI Strauss.

Il suit ainsi de tout ce qui précède que les requérantes n'ont pas rendu vraisemblable une atteinte à leur droit fondée sur la LMF. La requête doit sur ce point être rejetée.

5. Les requérantes fondent également leur demande de mesures provisionnelles sur la loi contre la concurrence déloyale de 1986.

Selon elles, la nouvelle loi est applicable au cas d'espèce, car elle ne supposerait plus l'existence d'un rapport de concurrence entre les parties. La clause générale de l'article 2 LCD viserait, en effet, tout comportement qui influe sur les rapports entre fournisseurs et clients. Les requérantes prétendent ainsi que les requises exploitent délibérément la renommée exceptionnelle du 501 pour lancer et vendre leurs cigarettes «Match 501».

Les requises affirment, au contraire, que les requérantes ne peuvent se prévaloir de la LCD, puisque l'utilisation par elles du chiffre «501» n'affecte en rien la position concurrentielle des requérantes pour le motif qu'il n'y a pas concurrence entre parties et que, lorsque la concurrence n'existe pas, la LCD ne s'applique pas. Elles contestent, en outre, que la commercialisation de la marque «Match 501» constitue un comportement contraire à la morale des affaires au sens de l'article 2 LCD. Cette disposition n'a pas pour objet d'assurer une protection des marques de haute renommée, dès lors que cette catégorie de marque fera vraisemblablement l'objet d'une protection spéciale de la LMF.

a) Il est admis que la loi de 1986 contre la concurrence déloyale étend le champ de protection de l'ancienne loi de 1943. Selon le premier alinéa de l'article 9 LCD, a droit d'intenter action celui qui par un acte de concurrence déloyale subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général. Le Conseil fédéral relève, dans son Message, que cette disposition, qui correspond grosso modo à l'article 2 al. 1 LCD, concerne les concurrents dans la plupart des cas. Mais comme des tiers peuvent également commettre des actes de concurrence déloyale, un rapport de concurrence n'est donc pas nécessaire pour que la LCD s'applique (Message à l'appui d'une loi fédérale contre la concurrence déloyale du 18 mai 1983, p. 72 et 73, publié également dans *Concurrence déloyale, Textes législatifs et répertoire des arrêts fédéraux et cantonaux*, Cedidac 1989, p. 445 et 446). Dès lors, souligne encore le Message, la vieille querelle au sujet de la nécessité d'une relation de concurrence pour l'application de la LCD deviendra ainsi sans objet (Message, p. 57). La qualité pour agir sur la base de la nouvelle LCD n'est donc plus nécessairement subordonnée à l'exigence d'un rapport de concurrence, cette exigence étant, du reste, hors de la portée de l'ancienne loi (*Jacques Guyet, La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale*, Cedidac 1988, p. 91).

Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont en principe fondées à agir sur la base de la LCD de 1986.

b) Les requérantes invoquent la violation des dispositions suivantes de la LCD: article 3 litt. d, 3 litt. e, 3 litt. b, 3 litt. i et 2 LCD.

La LCD peut être appliquée cumulativement à la LMF (*Troller, Précis du droit de la propriété immatérielle*, 1978, p. 182; ATF 96 II 400 = JT 1971 I 604; ATF 102 II 122 = JT 1976 I 536). Mais, selon cet auteur, si un bien immatériel n'est pas protégeable en vertu d'une loi spéciale, ou si la protection le concernant n'a pas été acquise ou est tombée, elle ne peut pas être obtenue par le biais de la LCD (*Troller, op. cit.*, p. 182). Il s'ensuit qu'un comportement qui n'a pas été jugé illicite au regard de la LMF ne peut, en principe, tomber sous le coup de la LCD. C'est ce que traduit la jurisprudence en posant la règle qu'on ne saurait, par le détour de la LCD, considérer comme illicite ce qui est autorisé par les lois spéciales de propriété intellectuelle, sans quoi la LCD permettrait d'outrepasser les limites fixées par la LMF (ATF 104 II 322 = JT 1979 I 259 et 263). Cette règle n'est cependant applicable que dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient faire apparaître un comportement autorisé par les lois spéciales comme déloyal au moyen de la clause générale de l'article 2 LCD (ancien art. 1 al. 1 LCD de 1943;

ATF 112 II 362 = JT 1987 I 227; ATF 110 II 411 = JT 1985 I 203; ATF 104 II 322 = JT 1979 I 259 et 263).

Ces principes permettent d'écarter d'emblée, au cas d'espèce, le moyen tiré de l'article 3 litt. d LCD concernant le risque de confusion induit par l'utilisation des marques «501» et «Match 501». En effet, lorsqu'un risque de confusion a été écarté au sens du droit des marques, l'acte d'imitation qui en est la cause ne peut être condamné par application de l'article 3 litt. d LCD.

Selon l'article 3 litt. e LCD, agit de façon déloyale celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce, car les requises n'établissent aucune comparaison entre leurs produits et ceux des requérantes, au demeurant totalement différents. L'hypothèse visée par cette disposition, à savoir la comparaison entre produits concurrents, n'est ainsi pas réalisée.

Agit également de façon déloyale celui qui, selon l'article 3 litt. b LCD, donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, etc., ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Les requérantes prétendent que cette disposition est violée de différentes manières, notamment par le fait que les paquets de cigarettes «Match 501» comportent des inscriptions fallacieuses. Mais on ne voit pas en quoi les requérantes seraient lésées par des indications prétendument fallacieuses ou inexactes des requises, quand bien même on en admettrait la réalité. Les requérantes ne rendent en tout cas pas vraisemblable que les griefs qu'elles opposent, même s'ils étaient bien fondés, affecteraient leur position.

Il en est de même lorsqu'elles affirment que les requises trompent la clientèle en taisant les dangers que présentent les cigarettes «Match 501». Martin-Achard note, à propos de l'article 3 litt. i LCD, que le non-respect de l'obligation de signaler les dangers que peuvent présenter des marchandises constitue une faute et facilite l'application de l'article 41 CO (*Martin-Achard*, La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, CJR, 1988, p. 69). Les requérantes n'ont toutefois pas rendu vraisemblable, ni même allégué, que le comportement qu'elles reprochent aux requises leur porte préjudice. Elles ne sont par ailleurs ni des clientes, ni des concurrentes de ces dernières.

S'agissant de la clause générale de l'article 2 LCD, il a déjà été relevé que seules des circonstances tout à fait particulières peuvent faire apparaître un comportement autorisé par la LMF comme déloyal au sens de l'article 2 LCD (ATF 112 II 362 = JT 1987 I 227; ATF 105 II 301; ATF 113 II 321 et 322; ATF 108 II 69 = JT 1982 530). La clause générale de la LCD a, alors, vocation à intervenir, même dans des cas relevant en soi d'une loi spéciale en matière de propriété intellectuelle, lorsque cette dernière ne règle pas l'hypothèse (Dutoit, *Réflexions comparatives sur la concurrence parasitaire en droit de la concurrence déloyale*, JT 1982 I 271). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un acte de concurrence était contraire à la clause générale de la LCD dans l'hypothèse où un concurrent se rapproche des produits d'autrui, afin d'exploiter comme un parasite *la renommée* ou le succès commercial de ses produits (ATF 108 II 327 = JT 1983, p. 371 et 372).

Un rapprochement qui a pour but d'exploiter la renommée d'un produit imité de façon parasitaire est tout aussi déloyal que la copie pure et simple (ATF 113 II 190 = JT 1988, p. 304).

c) Au cas d'espèce, la circonstance particulière qui pourrait faire apparaître l'«imitation» de la marque des requérantes par les requises comme contraire aux règles d'une concurrence loyale tient en ce que les requérantes prétendent que leur marque «501» bénéficie d'une haute renommée. Martin-Achard considère que, pour assurer une protection étendue de certaines marques mondiales, on peut envisager d'invoquer la loi contre la concurrence déloyale, à défaut du droit des marques (*Martin-Achard*, La protection des marques notoirement connues, RSJ 1950, p. 118). C'est donc bien sous cet angle qu'il faut examiner si le reproche allégué contre les requises selon lequel elles ont adopté un comportement parasitaire en imitant la marque «501» tombe sous le coup de la clause générale de l'article 2 LCD.

Le concept de concurrence parasitaire englobe principalement des actes visant soit le renom du concurrent ou de ses produits, soit le résultat de son travail (*Dutoit*, op. cit., p. 258 ss). La seconde hypothèse ne peut pas être examinée dans le cas d'espèce, étant donné que les actes reprochés aux requises ne visent pas le résultat du travail des requérantes. En revanche, la première hypothèse peut l'être, car il pourrait s'agir selon l'expression utilisée par *Dutoit* (op. cit., p. 259), d'un «rattachement parasitaire du renom d'autrui». Il convient, à ce propos, de relever les avis de droit donnés par les Prof. Martin-Achard et Pedrazzini, respectivement aux requérantes et aux requises. Il ressort en effet de leur exposé que la LCD ne peut être appliquée à la présente espèce qu'à la condition que la marque «501» soit une marque de haute renommée. Selon Martin-Achard, «sous l'angle de l'application de la LCD ce qui est déterminant, c'est que la marque «501» ait une notoriété et non pas qu'elle soit ou non enregistrée» (cf. avis de droit du 15 août 1990, p. 5). Quant à Pedrazzini, il explique que le rapprochement systématique à un concurrent et l'exploitation parasitaire de ses prestations ou de sa position tombent sous le coup de la clause générale et il ajoute: «parmi les cas du droit des signes distinctifs pouvant remplir éventuellement les conditions d'un tel rapprochement illicite, on peut citer en particulier le cas de la marque dite de haute renommée» (cf. avis de droit du 17 avril 1991, p. 7).

Dès lors, le risque de confusion allégué par les requérantes ne peut exister, indépendamment de la LMF, que si «501» est une marque de haute renommée. Au stade des mesures provisionnelles, il appartient en conséquence aux requérantes de rendre vraisemblable que ladite marque a acquis une notoriété qui lui permettrait de bénéficier des dispositions protectrices de la LCD.

d) C'est avec beaucoup de réserve que la doctrine admet l'existence d'une marque notoirement connue. Cette notoriété ne saurait être admise qu'à titre exceptionnel (*Martin-Achard*, La protection des marques notoirement connues, RSJ 1950, p. 118). En plus du fait que les produits fabriqués devront avoir une réputation et une qualité indiscutable, Martin-Achard souligne que la marque notoire *ne devra pas avoir été employée par d'autres producteurs au sus et au vu du public acheteur et, par-dessus tout, que cette marque devra être véritablement devenue le symbole d'une certaine maison*. La doctrine récente met particulièrement l'accent sur ce dernier critère (*Brandt*, op. cit., p. 92).

Il n'appartient pas de juger, dans la présente espèce, si les produits des requérantes fabriqués sous la marque «501» sont d'une qualité indiscutable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Il s'agit surtout d'examiner si la marque «501» ou une marque portant le chiffre «501» comme élément distinctif déterminant a été ou est employée par d'autres producteurs, d'une part, et si, d'autre part, «501» est devenu le symbole de Levi Strauss ou Levi.

Il ressort du dossier que le signe «501» a été et est utilisé par d'autres fabricants dans des domaines aussi divers que les boissons alcoolisées, le tabac, les appareils photo ou encore les vêtements (exemples: le Brandy 501, le Sherry 501, les cigarettos 501 Mangalore Ganesh Beedies, les appareils de photo Nikon F-501, les briquets Dupont 501, les tubes de vélo Reynolds 501, etc.). La combinaison des chiffres 501 n'est donc pas utilisée exclusivement par les requérantes et de loin pas.

En outre, contrairement à ce qu'elles allèguent, on ne peut pas affirmer que le signe «501» soit devenu à lui seul le symbole de la maison Levi Strauss. Il ressort en effet des pièces produites par les parties que «501» est toujours utilisé en relation avec Levi's ou LEVI Strauss, comme d'autres chiffres ou combinaisons de chiffres le sont. Ainsi, tant sur les produits que sur le matériel de publicité des requérantes, «501» est accompagné systématiquement du nom de Levis ou LEVI Strauss. S'agissant des jeans, les chiffres 501 sont mentionnés sur la pièce en simili cuir située au-dessus de la poche arrière-droite du pantalon, en caractères discrets, alors que le nom «Levi Strauss» apparaît de manière beaucoup plus évidente. Quant à l'étiquette agrafée sur la poche arrière-droite, elle mentionne effectivement les chiffres 501 de manière visible, mais au-dessus de ce signe apparaît le nom de «Levi's» dans une dimension plus grande. Sur les divers produits accessoires aux jeans produits par les requérantes, notamment sur les tee-shirts, ainsi que sur le matériel publicitaire, les chiffres 501 sont systématiquement imprimés à côté du nom de Levi's. Il sied, au surplus, de relever que les jeans de Levi ne sont pas tous des 501, loin s'en faut. Toutes sortes de combinaisons de chiffres sont utilisées: 510, 508, 507, 401, 901, 507, 518, etc., chaque fois en relation avec le nom de Levi's et avec des caractères de même dimension que le 501. Les requérantes prétendent que les «501» portent toujours la griffe rouge (TAB) située sur la poche arrière-droite du pantalon et que l'utilisation par les requises des chiffres 501 placés verticalement et imprimés en blanc sur fond rouge fait penser à leur «501». Il faut constater, à cet égard, que la griffe rouge dont il s'agit porte le nom de Levi's et non la combinaison de chiffres 501. En outre, la griffe rouge n'est pas utilisée exclusivement en relation avec les jeans Levi's 501, mais également en relation avec d'autres modèles de jeans fabriqués par Levi Strauss, par exemple les Levi's 510, 508 ou encore 502. Par ailleurs, le TAB ne bénéficie d'aucune protection particulière en droit suisse, ainsi que l'admettent au demeurant les requérantes.

Il suit de ce qui précède que les pièces produites par les parties ne corroborent pas l'allégation des requérantes selon laquelle «501» est une marque notoire. Les sondages produits par les requérantes ne sont pas à même d'infirmar cette constatation. Ils concernent une catégorie trop ciblée de la population (les jeunes âgés de 15 à 20 ans) et, partant, n'apportent aucun résultat probant. Il apparaît, au contraire, que «501» n'est qu'un modèle parmi les différents produits fabriqués par les requérantes, peut-

être le meilleur. Le fait que «501» ait été enregistré comme marque n'enlève rien à cette constatation, d'autant que, du point de vue de la LCD, ainsi que le relève Martin-Achard dans l'avis de droit produit par les requérantes, l'enregistrement n'est pas un élément déterminant.

Du point de vue économique, «501» n'a pas acquis une force distinctive autonome, à tout le moins en Suisse. Ainsi que cela a déjà été exposé, les requérantes ne peuvent se prévaloir d'un long usage de cette marque, alors même qu'aujourd'hui encore, elles ne l'utilisent qu'en relation avec «Levi's» («Levi's 501») ou même Levi Strauss.

Il s'ensuit que l'on ne saurait reconnaître à la combinaison des chiffres 501 la qualité de marque célèbre ou de haute renommée qui légitimerait les requérantes à se prévaloir de la clause générale de la LCD.

Au vu de tout ce qui précède, les requérantes n'ont pas rendu vraisemblable une atteinte à leur droit fondée sur la LCD. La requête doit donc également être rejetée sur ce point.

6. Il reste à examiner si les requérantes peuvent se prévaloir de la protection du droit de la personnalité sur la base de l'article 28 CC. Elles allèguent, en effet, que leur image est étroitement liée à celle du «501».

Ainsi que le fait remarquer Martin-Achard, outre la LCD qui permet d'assurer une protection étendue des marques notoires, l'article 28 CC peut remplir la même fonction, lorsque le droit des marques fait défaut en ce domaine (*Martin-Achard*, RSJ 1950, p. 118).

Il appartient donc aux requérantes de rendre vraisemblable que «501» est assimilable au nom de Levi.

Au vu de ce qui a été exposé dans le considérant précédent, il apparaît que la marque «501» n'est pas sans autre immédiatement assimilable au nom des requérantes. «501» n'est pas une marque de haute renommée dont la référence conduirait automatiquement à évoquer le nom de Levi. Il est vrai que l'article 28 CC protège tous les signes qui permettent d'identifier une personne: le prénom et le patronyme, le nom d'une personne morale, le pseudonyme, tout signe ou expression visant à désigner une personne (*Tercier*, *Le nouveau droit de la personnalité*, p. 65). Mais la marque «501» ne permet pas à elle seule d'identifier la personne des requérantes. Sur ce plan, le juge de céans partage l'avis exprimé par le Prof. *Pedrazzini* (cf. avis de droit du 17 avril 1991, p. 11), selon lequel la protection tirée du droit de la personnalité pourrait éventuellement être accordée aux requérantes uniquement si la marque «Match 501» lèsait l'appellation «Levi's», hypothèse qui peut être exclue.

En tout état de cause, il ne saurait être question d'examiner sous l'angle du CC une éventuelle atteinte illicite de la marque «Levi's 501» par l'utilisation que font les requises d'une marque «Match 501», quand bien même on pourrait admettre que «Levi's 501» a une haute renommée. Dès lors, le risque de confusion entre les marques susmentionnées n'est pas rendu suffisamment vraisemblable, car la force distinctive de «Levi's 501» ressort de l'emploi du nom de Levi et non des chiffres 501. On ne saurait, dès lors, reprocher aux requises d'imiter le nom connu des requérantes.

C'est donc en vain que les requérantes s'appuient sur le droit de la personnalité pour fonder leur requête.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'elles subissaient une atteinte illicite d'un droit protégé par la LMF, la LCD ou le CC. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner si elles ont subi un préjudice difficilement réparable autrement que par une mesure provisionnelle puisque la condition première et essentielle fait défaut. On ne saurait, en effet, envisager la vraisemblance d'un préjudice lorsque sa cause supposée (l'atteinte illicite) n'a pas été rendue vraisemblable.

En conséquence de tout ce qui précède, la requête doit être rejetée, les frais de procédure et les dépens étant joints au fond.

III. Patentrecht / Brevets

Art. 7, 7b lit. a, 26, Abs. 1 Ziff. 1 PatG

Art. 4 BV, Art. 55 Abs. 1 lit. b und c, Art. 64, Art. 67 Ziff. 1, Art. 84 Abs. 2,

Art. 90 Abs. 1 lit. b, Art. 92 Abs. 1 und 3

– «Kragplattenanschlusselement»

- Die eine Neuheitsschädliche Vorveröffentlichung geltend machende Partei muss zumindest eine begründete Wahrscheinlichkeit der Kenntnisnahme und der entsprechenden Möglichkeit des Nachvollziehens der technischen Lehre der Erfindung durch einen Dritten beweisen (Erw. III. 1 HG BE).
- Zum Personenkreis, der aufgrund eines Vertrags- oder sonst speziellen Vertrauensverhältnisses unter Art. 7 b lit. a PatG fällt (Erw. III. 2 und 3 HG BE).
- Zur Frage des Eintretens (Erw. 2 zur staatsrechtlichen Beschwerde ans BGer).
- In der Berufung genügt ausnahmsweise ein blosser Rückweisungsantrag, wenn das BGer selbst bei grundsätzlicher Gutheissung der Rechtsauffassung kein abschliessendes Urteil fällen kann, sondern den Fall zur weiteren Abklärung des Sachverhalts an die Vorinstanz zurückweisen muss (Erw. 1 zur Berufung ans BGer).
- Offenkundigkeit resp. Offenbarung einer Erfindung sind als Rechtsbegriffe in der Berufung zu prüfen (Erw. 2b zur Berufung ans BGer).
- La partie qui fait valoir une publication destructrice de nouveauté doit au moins rendre vraisemblable qu'un tiers a pu prendre connaissance de l'enseignement technique de l'invention et a pu le mettre en oeuvre (c. III. 1 TC BE).
- Cercle des personnes visées par l'article 7 b lettre a LBI en raison d'un lien contractuel ou d'un autre rapport de confiance particulier (c. III. 2 et 3 TC BE).
- Recevabilité (c. 2 de l'ATF sur recours de droit public).
- Exceptionnellement, on peut se limiter, dans un recours en réforme, à conclure au renvoi à l'instance cantonale lorsque, même en admettant en principe la thèse juridique du recourant, le tribunal fédéral ne peut statuer à nouveau sur le fond, mais doit renvoyer la cause à l'instance cantonale pour compléter l'état de fait (c. 1 de l'ATF sur recours en réforme).
- Le fait de rendre publique une invention et sa divulgation sont des notions de droit que le tribunal fédéral, statuant sur recours en réforme, revoit (c. 2b de l'ATF sur recours en réforme).

HG BE vom 26. November 1990; BGer I. Zivilabteilung vom 15. August 1991, staatsrechtliche Beschwerde und Berufung (mitgeteilt von Fürsprecher Marc A. Fuhrer).

Am 11. März 1983 meldete Walter Egger dem Bundesamt für geistiges Eigentum die Erfindung eines Kragplattenanschlusselementes zur Patentierung an. In der Folge reichte er mehrmals abgeänderte technische Unterlagen ein, welche nach Ansicht

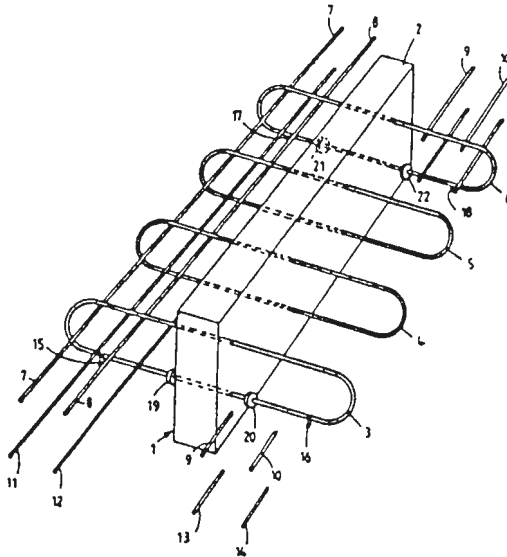
des Amtes neue Patentanspruchsmerkmale enthielten. Aus diesem Grund legte das Amt Egger eine Verschiebung des Anmeldedatums nahe. Dieser erklärte sich damit einverstanden, worauf ihm am 30. Oktober 1985 das Schweizer Patent Nr. 652'160 mit Anmeldedatum vom 1. Juli 1983 erteilt wurde.

Fritz Brechbühler stellt seit 1985 Kragplattenanschlusselemente her, die nach Eggers Auffassung sein Patent verletzen. Mit Klage vom 14. April 1988, die Brechbühler beim Handelsgericht des Kantons Bern gegen Egger erhob, stellte jener die Anträge, es sei die Nichtigkeit des Schweizer Patentes Nr. 652'160 festzustellen und das Bundesamt für geistiges Eigentum anzuweisen, das Patent im Register zu löschen.

II

1. Der zu beurteilenden, vorläufig auf die Frage der Neuheitsschädlichen Offenbarung der Erfindung beschränkten Streitigkeit liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Nach eigenen Angaben hatte der Beklagte offenbar 1981/82 die Idee für die Konstruktion eines Kragplattenanschlusselementes zum isolierten, kraftschlüssigen Verbinden einer auskragenden Platte mit einem Isolationskörper und die sie durchsetzenden Isolationsstäben. Nach der Herstellung einiger Prototypen und verschiedener Tests, u.a. bei der EMPA, meldete der Beklagte am 11. März 1983 seine Erfindung beim Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) an. Diese Anmeldung diente später als Grundlage für die entsprechende europäische Patentanmeldung vom 9. März 1984. Der Beklagte traf in der Folge Massnahmen zur Vermarktung seiner Erfindung und reichte dem BAGE unter dreien Malen abgeänderte technische Unterlagen ein, welche nach Ansicht des BAGE u.a. neue Patentanspruchsmerkmale, insbesondere bezüglich des sogenannten Bügels 39, beinhalteten, weshalb dem Patentanmelder am



9. Mai 1985 eine Verschiebung des Anmeldedatums nahegelegt wurde. Der Beklagte erklärte sich hierauf mit Schreiben seines Patentanwaltes vom 5. Juni 1985 mit einer Verschiebung des Anmeldedatums vom 11. März 1983 auf das Datum der Änderung vom 1. Juli 1983 einverstanden. Daraufhin wurde dem Beklagten am 30. Oktober 1985 das CH-Patent 652'160 und am 17. September 1986 das europäische Patent Nr. 0'119'165 erteilt.

Offenbar im Verlaufe des Jahres 1985 begann der Kläger mit der Herstellung und dem Verkauf seiner EBEA-Kragplattenanschlüsse, die auf dem gleichen Grundgedanken wie die Streiterfindung beruhen, weshalb der Beklagte am 21. Juli 1987 eine Patentverletzungsklage beim Obergericht des Kantons Solothurn anhängig machte. Dieses Verfahren wurde jedoch sistiert, nachdem eine vom Kläger beherrschte Firma bereits am 11. Juni 1987 im Rahmen der Erteilung des europäischen Patentes des Beklagten Einsprache erhoben hatte. Um auch die materielle Rechtslage in der Schweiz beurteilen zu lassen, reichte der Kläger schliesslich am 14. April 1988 die vorliegend zu beurteilende Klage beim Handelsgericht des Kantons Bern ein.

2. Der Kläger begründet sein Rechtsbegehren, das CH-Patent 652'160 des Beklagten sei nichtig zu erklären, damit, dass dieser seine Erfindung vor der massgeblichen Anmeldung vom 1. Juli 1983 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht habe und der Erfindung daher für eine Patenterteilung die im Anmeldezeitpunkt notwendige Neuheit gefehlt habe.

Die neuheitsschädliche Offenbarung der Streiterfindung habe ihren Grund in der auf Anregung des BAGE hin erfolgten nachträglichen Verschiebung des Anmeldedatums, da der Beklagte unmittelbar nach der ersten Anmeldung vom 11. März 1983 im Vertrauen auf den provisorischen Schutz, den ihm diese Prioritätsanmeldung verschaffte (Art. 17 PatG), seine Dispositionen zur Vermarktung seiner Erfindung getroffen und in diesem Zusammenhang letztere offengelegt habe. Angesichts des vermeintlichen Schutzes der Prioritätsanmeldung vom 11. März 1983 habe der Beklagte kein Interesse mehr an einer Geheimhaltung bis zur eigentlichen Patenterteilung gehabt, sondern sei vielmehr an einer möglichst raschen Bekanntmachung und Vermarktung seiner Kragplattenanschlüsse interessiert gewesen. Dadurch, dass der Beklagte – offenbar in fataler Verkennung der entsprechenden Konsequenzen – einer nachträglichen Verschiebung des Anmeldedatums auf den 1. Juli 1983 zugestimmt habe, sei der provisorische Schutz bis zu diesem Datum dahingefallen, so dass sich die zwischen den beiden Anmeldungen erfolgten Vermarktungsdispositionen des Beklagten rückwirkend als neuheitsschädliche Offenbarungshandlungen erwiesen hätten.

Als solche Offenbarungshandlungen seien insbesondere der Auftrag zu Druck von Prospektmaterial (21. Juni 1983), die Kontaktnahme mit der Baumaterial AG Thun zwecks Vertrieb der Kragplattenanschlüsse (20. Mai 1983), der Alleinvertriebsvertrag mit der EGCO (22. Mai 1983) und die offene Lagerung bzw. der Einbau einer ersten Serie von Anschlusselementen im Rahmen des Probeobjektes in Lauenen (21. Juni 1983) anzusehen. Auch die grosse Lagerlieferung vom 17. Juli 1983 bzw. die Lieferung auf die Baustelle Bigler in Oppligen (22. Juli 1983) liessen darauf schliessen, dass entsprechende Offenbarungshandlungen (z.B. Schalungs- und Armierungspläne) schon vor dem massgeblichen Anmeldedatum vom 1. Juli 1983 stattgefunden hätten.

Weiter sei bereits im Stadium der Prototypentwicklung und der ersten Serienproduktion bei der Firma Rega die nötige Geheimhaltung nicht gewahrt worden, indem die Prototypen für interessierte Dritte ohne weiteres zugänglich gewesen seien. Im übrigen seien die im Zusammenhang mit der Herstellung, dem Einbau und der Vermarktung der Kragplattenanschlüsse befassten Personen nicht ausdrücklich zur Geheimhaltung verpflichtet worden, wozu der Beklagte aus damaliger Sicht auch gar keine Veranlassung hatte, da er zu diesem Zeitpunkt noch den Schutz seiner Prioritätsanmeldung vom 11. März 1983 beanspruchen zu können glaubte.

Hätte der Beklagte einer nachträglichen Verschiebung des Anmeldedatums nicht zugestimmt, wären diese Handlungen wegen des provisorischen Schutzes der Anmeldung vom 11. März 1983 zwar nicht neuheitsschädlich gewesen, doch hätten in diesem Falle die vom Beklagten nachträglich vorgenommenen Änderungen an der Erfindung, insbesondere der «Bügel 39» nicht mehr berücksichtigt werden können, was der Beklagte jedoch offenbar um keinen Preis gewollt habe.

Unter den gegebenen Umständen habe somit vor der massgeblichen Patentanmeldung vom 1. Juli 1983 ohne weiteres die Möglichkeit bestanden, dass ein interessierter Dritter zur Streiterfindung Zugang erhielt und davon Kenntnis nehmen konnte, was klarerweise den Tatbestand einer neuheitsschädlichen Offenbarung erfülle.

3. Abgesehen davon, dass er die Vornahme von neuheitsschädlichen Offenbarungshandlungen an sich in Abrede stellt, bestreitet der Beklagte auch jeglichen Zusammenhang zwischen angeblichen Offenbarungshandlungen und der nachträglichen Verschiebung des Anmeldedatums seiner Erfindung. Insbesondere macht er geltend, dass er einer Verschiebung nicht zugestimmt hätte, falls die Erfindung in der Zwischenzeit tatsächlich offenbart worden wäre. Die vom Kläger geäusserten blossen Vermutungen genügten nicht, um in rechtsgenügender Weise darzutun, dass die Streiterfindung vor der massgeblichen Anmeldung tatsächlich – notwendigerweise – Fachleuten zugänglich gemacht worden sei, wobei eine bloss theoretisch mögliche Zugänglichkeit ohnehin nicht genügen würde.

Hinsichtlich der die Streiterfindung betreffenden Prospekte und gleichzeitig gedruckten Preislisten – die Datierung «ab 1. Januar 1983» sei aus verkaufpsychologischen Gründen erfolgt – sei festzuhalten, dass sie erst nach dem Anmeldetermin vom 1. Juli 1983 verwendet worden seien, so dass in der vorausgehenden, kritischen Zeit nur der – nicht fachkundige und überdies durch sein Auftragsverhältnis zur Verschwiegenheit verpflichtete – Drucker vom Prospektinhalt habe Kenntnis nehmen können. Hätte der Drucker unter Missachtung seiner Geheimhaltungspflicht trotz allem den Inhalt des Prospektes an Dritte weitergegeben, so wäre dies unter den Tatbestand der unschädlichen Offenbarung im Sinne von Art. 7b lit. a PatG (offensichtlicher Missbrauch zum Nachteil des Patentbewerbers) zu subsumieren.

Auch das Bauprojekt Bigler in Oppligen beinhalte keine Vorveröffentlichung, da sich die Erfindung einerseits aus den Bauplänen nicht ableiten lassen und andererseits der zuständige Architekt Tschanz aufgrund seines Vertrauensverhältnisses zum Beklagten ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen sei. Hätte er diese Pflicht verletzt, so wäre wiederum der Tatbestand von Art. 7b lit. a PatG erfüllt gewesen.

Gleiches gelte auch für den Vertreter der Baumaterial AG Thun, Wintenberger, abgesehen davon, dass dieser Firma in den Verhandlungen über eine Vertriebsüber-

nahme gar keine technische Lehre offenbart worden sei. Überdies sei die erste tatsächliche Lieferung von Kragplattenanschlüssen an die Baumaterial AG Thun erst am 17./22. Juli 1983 erfolgt, während die frühere Lieferung für das Probeobjekt in Lauenen nur pro forma über die Baumaterial AG Thun abgewickelt worden sei.

Die Wunderli AG sei ebenfalls erst nach dem 1. Juli 1983 mit Preislisten bedient worden und habe ihre erste Lieferung von Anschlusselementen erst am 6. September 1983 erhalten.

Am Probeobjekt in Lauenen, bei dem die fraglichen Kragplattenanschlüsse erstmals in der Praxis verwendet worden seien, hätten ausschliesslich Personen mitgearbeitet, die in einem besonderen Vertrauensverhältnis zum Beklagten gestanden hätten und deshalb eine allfällige Offenbarung durch sie wiederum unter Art. 7b lit. a PatG gefallen wäre. Andere Handwerker hätten die neuen Elemente zwar theoretisch ebenfalls sehen können, doch könne trotzdem von einer Offenbarung nicht die Rede sein, da es sich bei diesen Personen einerseits nicht um Fachleute gehandelt habe und andererseits die Einbauzeit nur sehr kurz und daher das Risiko einer Kenntnisnahme entsprechend gering gewesen sei. Auch unbeteiligte Dritte hätten keinen Zugang zu den Kragplattenanschlüssen gehabt, da das Objekt in Lauenen sehr abgelegen gewesen sei. Die Geheimhaltung sei aber auch im Rahmen der Entwicklung und Herstellung der Prototypen bei der Firma Rega gewahrt worden, denn die damit befassten Personen hätten als künftige Hersteller der Elemente ein eigenes Geheimhaltungsinteresse gehabt und im übrigen auch um den Geheimhaltungswillen des Beklagten gewusst. Allfällige Offenbarungshandlungen wären daher ebenfalls unter Art. 7b lit. a PatG zu subsumieren. Überdies seien geeignete Massnahmen zur Verhinderung einer vorzeitigen Offenbarung getroffen worden (Abdecken der Prototypen durch Blachen) und sei der Garage- und Schlossereibetrieb der Rega ohnehin nicht der Ort, wo Fachleute der Baubranche nach neuen Entwicklungen suchten, so dass die Wahrscheinlichkeit einer Kenntnisnahme um so geringer gewesen sei.

Schliesslich habe auch der vor dem 1. Juli 1983 erfolgte Abschluss eines Vertriebsvertrages mit der EGCO keine Offenbarung beinhaltet, da diese Firma zu 80% dem Beklagten gehöre und damit die Erfindung bis zur Anmeldung in dessen Intimbereich verblieben sei.

III

1. Gemäss Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG stellt der Richter auf Klage hin die Nichtigkeit eines erteilten Patentes fest, wenn die patentierte Erfindung nicht patentfähig ist, insbesondere wenn diese bereits zum Stand der Technik gehört und damit nicht neu ist (Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 PatG). Zum Stand der Technik gehört alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG), z.B. in Form von Patentschriften, anderen Publikationen, Prospekten, Vorträgen, Ausstellungen, Plänen usw.

Die Zugänglichkeit ist zu bejahen, wenn es einem abstrakten Fachmann unter den gegebenen Umständen möglich ist, die Lehre so zu erfahren, dass er in der Lage ist, die Erfindung auszuführen. Es bedarf also einerseits einer nach der Lebenserfahrung nicht auszuschliessenden Möglichkeit der Kenntnisnahme durch Fachleute und an-

dererseits der Erkennbarkeit der erfindungswesentlichen Merkmale (vgl. *Pedrazzini*, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 1987, S. 51). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zugänglichkeit um so eher zu bejahen ist, je einfacher die Erfindung ist, da unter diesen Umständen die Erkennbarkeit der erfindungswesentlichen Merkmale nur noch beschränktes Fachwissen voraussetzt und daher rascher gegeben ist. Immerhin genügt nicht jede theoretische Möglichkeit der Erkennbarkeit einer Erfindung; der die Neuheitsschädliche Offenbarung geltend machende Kläger hat zumindest eine begründete Wahrscheinlichkeit der Kenntnisnahme und einer entsprechenden Möglichkeit des Nachvollziehens («mit einer Kenntnisnahme durch Fachleute ist zu rechnen») zu beweisen (BGE 60 II 393).

2. Ist eine Erfindung tatsächlich vor ihrer Anmeldung bzw. einem Prioritätserwerb der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, so ist diese Offenbarung – weil nicht Neuheitsschädlich – unbeachtlich, falls sie einerseits weniger als sechs Monate vor der Anmeldung bzw. dem Prioritätserwerb erfolgte und andererseits auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Patentbewerbers ... zurückging (Art. 7b lit. a PatG). Durch diese erfinderfreundliche Bestimmung soll der Erfinder auch im Aussenverhältnis gegenüber Dritten geschützt werden, falls eine aufgrund eines Vertrags- oder sonst speziellen Vertrauensverhältnisses mit dem Erfinder besonders verbundene Person ihre Treue- bzw. Geheimhaltungspflicht – vorsätzlich – verletzt und dabei die Erfindung vorzeitig offenbart; das trifft z.B. auf einen vom Erfinder vor der Anmeldung mit der Herstellung eines Prototypen beauftragten Werkunternehmer zu, der in der Folge die Erfindung in Neuheitsschädlicher Form bekanntgibt (vgl. *Pedrazzini*, a.a.O., S. 56).

Entgegen der Ansicht des Klägers beschränkt sich der Kreis der Art. 7b lit. a PatG unterworfenen Personen nicht nur auf Patentanwälte, die der Erfinder zu Abklärungen und zur Vorbereitung der Patentanmeldung beizieht; dazu gehören vielmehr auch diejenigen Personen, derer der Erfinder unmittelbar bedarf, um seine Erfindung zur Anmelde- bzw. Marktreife zu bringen, und die in diesem Bewusstsein einen gewissen Erfindungsbeitrag leisten und daher einer speziellen Verschwiegenheitspflicht unterstellt sind. Dies trifft beispielsweise auf den einen Prototypen herstellenden Werkunternehmer, den die entsprechenden Konstruktionspläne erstellenden Zeichner oder den Anwendungs- oder Belastungstests durchführenden Prüfer zu. Die gleiche Geheimhaltungspflicht gilt auch für Personen, die aufgrund eines speziellen Vertrauensverhältnisses oder einer ausdrücklichen Vereinbarung zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.

Andere Leute, die nur marginal mit der Erfindung in Kontakt kommen, mit andern Worten keinen wesentlichen Beitrag zur Realisierung der Erfindung leisten und damit auch nicht im Bewusstsein, unmittelbar an einer Erfindung beteiligt zu sein, handeln – z.B. der Lieferant von Rohmaterial oder der Transportunternehmer –, unterstehen hingegen der Bestimmung von Art. 7b lit. a PatG nicht. Durch sie vorgenommene Offenbarungshandlungen erweisen sich daher als Neuheitsschädlich, es sei denn, sie hätten sich vorgängig auf Verlangen des Erfinders ausdrücklich zur Geheimhaltung verpflichtet.

Im Grenzbereich zwischen Erreichen der Anmeldungs- bzw. Vermarktungsreife und eigentlicher Vermarktung ist die Grenze bezüglich der Art. 7b lit. a PatG unter-

stellten Personen dort zu ziehen, wo das Erfindungsprodukt den Herrschaftsbereich des Erfinders verlässt, in den Markt einfließt und damit im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG benützt wird. Das bedeutet z.B., dass missbräuchliche, vorzeitige Offenbarungshandlungen des im Auftrag des Erfinders auftretenden, bloss vermittelnden Agenten nicht neuheitsschädlich sind, während Offenbarungshandlungen des die Erfindungsprodukte am Lager haltenden Wiederverkäufers – ohne ausdrückliche Geheimhaltungsverpflichtung – die Erfindung u.U. zum Stand der Technik werden lassen.

3. Vorliegend ist daher die Frage zu beantworten, ob die Streiterfindung vor dem massgeblichen Anmeldedatum vom 1. Juli 1983 in irgendeiner – beachtlichen – Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und dadurch die notwendige Erfindungsneuheit verlor.

Vor der eigentlichen Prüfung der einzelnen vom Kläger behaupteten und von ihm zu beweisenden Offenbarungshandlungen ist festzuhalten, dass diese entgegen der Ansicht des Klägers nicht einfach mit der nachträglichen Verschiebung des Anmeldedatums begründet werden können. Obwohl der Beklagte in der kritischen Zeit zweifellos noch vom ersten Anmeldedatum des 11. März 1983 und dem daraus resultierenden provisorischen Schutz ausgegangen war, stimmte er 1985 nämlich einer Datumsverschiebung nicht etwa in fataler Verkennung der rechtlichen Konsequenzen einer solchen Verschiebung zu, sondern anscheinend erst nach reiflicher Überlegung, zumal er im Schreiben an das BAGE vom 5. Juni 1985 Offenbarungshandlungen bis zum 1. Juli 1983 ausdrücklich in Abrede stellte.

3a. Prospekte/Preislisten

Sollten – wie dies der Kläger geltend macht – tatsächlich Prospekte und Preislisten über die Kragplattenanschlüsse des Beklagten vor dem 1. Juli 1983 in Verkehr gebracht worden sein, so läge die neuheitsschädliche Offenbarung der Erfindung auf der Hand (vgl. SMI 1977, S. 8).

Unbestrittenermassen wurden die gleichzeitig gedruckten Prospekte und Preislisten am 21. Juni 1983 an den Beklagten ausgeliefert. Obwohl es an sich üblich ist, Werbematerial möglichst rasch nach Erhalt in Verkehr zu setzen, fehlt ein schlüssiger Beweis, dass die Prospekte und Preislisten im vorliegenden Fall bereits in der Zeit bis zum 1. Juli 1983 an interessierte Kreise verteilt wurden. Es stellt sich immerhin die Frage, ob die Erteilung des Druckauftrages an sich bereits eine Offenbarungshandlung darstellt.

Abgesehen davon, dass der als Nichtfachmann einzustufende Drucker angeblich zur Verschwiegenheit angehalten wurde, fehlen Hinweise dafür, dass er die Erfindung betreffende Informationen an Fachleute weitergab bzw. der Erfinder mit dieser Möglichkeit rechnen musste.

Da sich somit die Gefahr einer Vorveröffentlichung auf eine bloss theoretische Möglichkeit beschränkt, ist das Vorliegen einer neuheitsschädlichen Offenbarung zu verneinen und kann letztlich offenbleiben, ob der einen Prospekt über eine Erfindung herstellende Drucker unter Art. 7b lit. a PatG fallen würde. (Die Frage wäre angesichts der bloss marginalen Mitwirkung des Druckers zu verneinen, bzw. für ihre

Bejahung müsste als zusätzliche Bedingung eine ausdrückliche Verschwiegenheitsverpflichtung vorausgesetzt werden.)

3b. Prototypenentwicklung bei der Firma Rega

Bereits 1982/83 beauftragte der Beklagte die Firma Rega mit der Herstellung von Prototypen seines Kragplattenanschlusselementes. Mit den beiden Inhabern dieses kleinen Garage- und Schlossereibetriebes war der Beklagte seit längerer Zeit eng befreundet. Er vereinbarte mit ihnen im Sinne einer Abmachung unter Mitgliedern einer einfachen Gesellschaft, dass die Rega als Gegenleistung für die kostenlose Herstellung von Prototypen nach erfolgter Patenterteilung und Markteinführung die Serienproduktion der Anschlusselemente übernehmen könnte. Abgesehen davon, dass offenbar über die Geheimhaltungsproblematik gesprochen worden war, hatten die Inhaber von Rega angesichts der künftigen Produktionsmöglichkeit einerseits ein eigenes wirtschaftliches Interesse und andererseits wegen des Gesellschaftsverhältnisses mit dem Beklagten auch eine Verpflichtung, über die Neuentwicklung Still-schweigen zu bewahren. Von dieser Seite her musste der Beklagte also mit keinen Offenbarungshandlungen rechnen.

Die Art und Weise, wie die Inhaber der Rega die Neuentwicklung vor neugierigen Blicken Dritter schützten, lässt indessen die Möglichkeit der Kenntnisnahme durch Fachleute nicht vollständig ausschliessen: Zwar war der Betrieb der Rega nicht gerade der Ort, wo der Baufachmann nach neuen Erfindungen suchte, doch war die Werkstatt, in welcher die Prototypen – offenbar nur zeitweise mit Blachen bedeckt – aufbewahrt wurden, frei zugänglich, so dass ein interessierter Besucher auch ohne allzu grosse Fachkenntnisse angesichts der relativ einfachen Konstruktion die erfindungswesentlichen Merkmale der Kragplattenanschlüsse des Beklagten hätte erkennen und die Elemente nachbauen können. Da jedoch eine Kenntnisnahme durch Fachleute nur zufällig hätte erfolgen können und nicht eigentlich damit zu rechnen war, ist die Neuheitsschädliche Offenkundigkeit bzw. die Zugänglichkeit zu verneinen (vgl. BGE 68 II 393).

3c. Alleinvertriebsvertrag mit der EGCO

Das der Firma EGCO, die im fraglichen Zeitpunkt den eng befreundeten Herren Egger, Tschanz und Urfer gehörte und als Vertriebsgesellschaft gegründet worden war, eingeräumte Alleinverkaufsrecht lässt keine Rückschlüsse auf neuheitsschädliche Offenbarungshandlungen vor dem 1. Juli 1983 zu, da die EGCO einerseits quasi zum Intimbereich des Erfinders gehörte und andererseits das Datum der Vertriebsvereinbarung erst nach der eigentlichen Patenterteilung von 1985 eingesetzt wurde und damit für eine aktive Verkaufstätigkeit der EGCO vor dem 1. Juli 1983 keine Beweiskraft besitzt. Mangels weiterer Beweise sind deshalb Offenbarungshandlungen im Zusammenhang mit der EGCO zu verneinen.

3d. Vorveröffentlichung durch Belieferung von Wiederverkäufern

Aufgrund der eingereichten Unterlagen erweist sich die vom Kläger geäusserte Vermutung, die Streiterfindung sei gegenüber den Firmen Wunderli AG, Davum

Stahl AG, Adolf Locher AG und Pestalozzi + Co AG bereits vor der massgeblichen Patentanmeldung vom 1. Juli 1983 offenbart worden, als unbegründet.

Sowohl die ersten Kontaktnahmen mit einer konkreten Information über die Neuentwicklung durch den Beklagten bzw. die EGCO als auch die ersten Lieferungen von Kragplattenanschlusselementen an die genannten Wiederverkäuferinnen erfolgten nämlich erst nach dem 1. Juli 1983, so dass in diesem Zusammenhang keine neuheitsschädlichen Offenbarungshandlungen vorliegen.

3e. Kontakte mit der Baumaterial AG Thun

Anders verhält es sich im Falle der Baumaterial AG Thun: Aufgrund langjähriger Geschäftsbeziehungen bot der Beklagte der Baumaterial AG Thun als erster potentiellen Wiederverkäuferin am 20. Mai 1983 die Vertretung seiner Anschlusselemente an. Nach Angaben des zuständigen Sachbearbeiters der Baumaterial AG Thun, Herr X., verfügte der Beklagte anlässlich der Besprechung vom 20. Mai 1983 noch nicht über ein Modell seiner Entwicklung oder entsprechendes Prospektmaterial. Herr X. konnte indessen nicht mit Sicherheit sagen, ob Egger im Rahmen der erwähnten Sitzung einen Plan oder eine Skizze vorgelegt hatte. Aus der Tatsache, dass Herr X. gestützt auf die Informationen von Egger feststellen konnte, dass dessen Entwicklung gegenüber einem vergleichbaren deutschen Produkt (Schöck) Vorteile besass, ist der Schluss zu ziehen, dass der Beklagte dem Baustoffkaufmann seine Erfindung in ihren wesentlichen Merkmalen dargelegt hatte und ein Nachbau möglich gewesen wäre.

Da die Baumaterial AG Thun bezüglich der neuentwickelten Kragplattenanschlusselemente nicht als Agentin oder Alleinvertreterin, sondern als blosser Wiederverkäuferin – also bereits im Rahmen der eigentlichen Vermarktung – kontaktiert wurde, Baustoffhändler erfahrungsgemäss an Neuentwicklungen brennend interessiert sind und Herr X. mit seiner jahrelangen Berufserfahrung als Fachmann einzustufen ist, stellt die Information der Baumaterial AG Thun vor dem 1. Juli 1983 eine neuheitsschädliche Offenbarung der Streiterfindung dar, bestand doch unter den gegebenen Umständen die nicht bloss theoretische Möglichkeit der Kenntnisnahme, Weiterverbreitung und des Nachbaus der Streiterfindung. Hätte der Beklagte die neuheitsschädlichen Wirkungen seiner Information ausschliessen wollen, so hätte er mit der Baumaterial AG Thun eine ausdrückliche Geheimhaltungsvereinbarung abschliessen müssen, damit Art. 7b lit. a PatG zur Anwendung gelangen könnte. Dies war jedoch offenbar nicht der Fall, so dass eine neuheitsschädliche Offenbarung zu bejahen ist.

Daran ändert auch nichts, dass die erste Lagerlieferung an die Baumaterial AG Thun effektiv erst am 17. Juli 1983 erfolgte (die Lieferung von 33 Elementen für das Probeobjekt in Lauenen vom 21. Juni 1983 wurde nur pro forma über die Baumaterial AG Thun abgerechnet).

3f. Offenbarung im Rahmen von Bauprojekten

Neuheitsschädliche Offenbarungshandlungen sind aber auch im Rahmen des Probeobjekts in Lauenen und des Hauses Bigler in Opligen erfolgt:

Zwar sprechen einige Gründe dafür, dass im Zusammenhang mit dem Probeobjekt in Lauenen der Geheimhaltung Aufmerksamkeit geschenkt wurde: So gehörte das

Haus, in welchem erstmals – noch vor dem 1. Juli 1983 – Kragplattenanschlüsselemente des Beklagten eingebaut wurden, dem damaligen Aktionär der EGCO, Architekt Tschanz, der den Bau des Objekts auch betreute. Weiter erfolgte der Einbau der fraglichen Elemente durch den ebenfalls in der EGCO engagierten H.P. Urfer mit seiner kleinen und offenbar entsprechend instruierten Baugruppe. Schliesslich lag das Probeobjekt am Rand einer kleinen Ortschaft ohne Durchgangsstrasse.

Dennoch bestand die nicht unerhebliche Wahrscheinlichkeit, dass durch den Einbau der Elemente Fachleute von der Neuentwicklung Kenntnis erhielten: Namentlich war nicht auszuschliessen, dass Dritte mit Fachkenntnissen auf die auf der Baustelle gelagerten Anschlusselemente aufmerksam wurden und die darin enthaltenen Neuerungen erkannten. Neben aussenstehenden Dritten ist dabei insbesondere an andere, ebenfalls auf der gleichen Baustelle tätige Handwerker wie z.B. den Elektriker zu denken, der zum einen über gewisse Fachkenntnisse verfügte und zum andern bezüglich der Neuentwicklung nicht zu einer besonderen Geheimhaltung verpflichtet war.

Unter den gegebenen Umständen musste der Beklagte also damit rechnen, dass Dritte von seinen Prototypen und den darin enthaltenen Neuerungen Kenntnis nehmen konnten und damit die Neuheit der Erfindung am massgeblichen Anmeldedatum nicht mehr gegeben war.

Die für das Objekt Bigler in Oppligen bestimmten Kragplattenanschlüsse des Beklagten wurden unbestrittenermassen erst nach dem Anmeldedatum auf die Baustelle geliefert (22. Juli 1983) und eingebaut, so dass im Rahmen der Bauausführung keine Offenbarungshandlung erfolgte.

Aus den – vor dem 1. Juli 1983 erstellten – Armierungsplänen und den zugehörigen Bestelllisten waren jedoch für einen Fachmann die technischen Eigenheiten der Neuentwicklung des Beklagten ohne weiteres herauszulesen. Die mit der Erstellung des Hauses und der Lieferung des nötigen Materials beauftragten Personen, insbesondere der nicht in einem speziellen Verhältnis zum Beklagten stehende Baumeister, hatten demnach vor dem 1. Juli 1983 die Möglichkeit, von der Erfindung des Beklagten Kenntnis zu nehmen und sie mit ihrem Fachwissen nachzuvollziehen, so dass auch hier die Zugänglichkeit zu bejahen und damit die im Anmeldezeitpunkt notwendige Erfindungsneuheit zu verneinen ist.

4. Aufgrund der unter Ziffer III/3e und f gemachten Ausführungen ist als erwiesen zu erachten, dass die Streiterfindung vor der massgeblichen Patentanmeldung vom 1. Juli 1983 der Öffentlichkeit offenbart wurde und ihr damit die für die Patentfähigkeit vorausgesetzte Neuheit fehlte, so dass das CH-Patent 652'160 im Sinne von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG nichtig zu erklären ist.

Diese Nichtigerklärung des Streitpatentes ist gemäss Art. 60 Abs. 3 PatG nach Eintritt der Rechtskraft von Amtes wegen dem BAGE mitzuteilen.

...

Der Beklagte hat das Urteil des Handelsgerichts sowohl mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV wie auch mit Berufung beim Bundesgericht angefochten. Die Beschwerde und die Berufung sind mit Entscheid vom 15. August 1991 abgewiesen worden, soweit auf sie einzutreten war.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts

A. Zur staatsrechtlichen Beschwerde

...

2.– Das Handelsgericht hat die Neuheit der Erfindung mit der Begründung verneint, der Erfinder habe sie vor dem Anmeldedatum im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Beschwerdeführer rügt, die in diesem Zusammenhang vom Handelsgericht getroffenen tatsächlichen Feststellungen beruhen auf willkürlicher Beweiswürdigung.

Die angefochtenen Feststellungen beziehen sich alle auf die Offenbarung der Erfindung durch mittelbare oder unmittelbare Bekanntgabe an Dritte. Diese Feststellungen betreffen Handlungsabläufe, deren Verständnis keine besonderen – wissenschaftlichen oder fachlichen – Kenntnisse voraussetzt. Sie fallen somit nicht unter Art. 67 Ziff. 1 OG und können daher nicht im Berufungsverfahren überprüft werden, weshalb insoweit die staatsrechtliche Beschwerde offen steht (Art. 84 Abs. 2 OG).

Eine Frage des materiellen Bundesrechts ist dagegen, ob nach Massgabe der vom Handelsgericht willkürfrei getroffenen tatsächlichen Feststellungen die Erfindung der Öffentlichkeit im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG zugänglich gemacht und damit offenbart worden ist (BGE 68 II 396). Nicht einzutreten ist deshalb auf die Beschwerde, soweit sie sich auch gegen die Annahme der Offenkundigkeit richtet.

3.– Bei der Beweiswürdigung steht dem Sachrichter ein breiter Ermessensspielraum zu. Das Bundesgericht schreitet deshalb auf Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV nur ein, wenn die Beweiswürdigung schlechthin unhaltbar ist (BGE 116 Ia 88 E. 2b, 109 Ia 22), namentlich wenn der kantonale Richter offensichtlich unhaltbare Schlüsse zieht (BGE 101 Ia 306), erhebliche Beweise übersieht oder willkürlich ausser acht lässt (BGE 100 Ia 126/7), einseitig einzelne Beweise berücksichtigt (BGE 112 Ia 371 E. 3) oder auf andere Weise zu offensichtlich falschen tatsächlichen Feststellungen gelangt (BGE 106 Ia 62).

a) Am 20. Mai 1983 führte der Beschwerdeführer mit Herrn X. von der Baumaterial AG Thun ein Gespräch über den Vertrieb der Anschlusselemente durch diese Firma. Herr X. sagte dazu als Zeuge vor dem Handelsgericht folgendes aus:

«Kurz vorher war ein ähnliches deutsches Produkt (Schöck) auf den Markt gekommen. Zu diesem Produkt hatten wir Unterlagen und konnten deshalb feststellen, dass das Produkt von Egger gewisse Vorteile besass. Gestützt auf die Unterlagen von Egger hätten wir dieses Produkt rein theoretisch wohl schon in etwa nachbauen lassen können. Dazu wären allerdings noch gewisse Nachberechnungen notwendig gewesen, die wir nicht selbst hätten vornehmen können.»

Das Handelsgericht schliesst aus der Aussage von Herrn X., dass ihm der Beschwerdeführer anlässlich des Gesprächs die wesentlichen Merkmale der Erfindung dargelegt habe und ein Nachbau möglich gewesen wäre. Der Beschwerdeführer hält diesen Schluss für willkürlich. Davon kann indessen keine Rede sein. Ging es dem Beschwerdeführer darum, sein Anschlusselement zu vermarkten und dessen Vorzüge gegenüber dem deutschen Konkurrenzprodukt aufzuzeigen, so ergibt sich ohne wei-

teres aus der allgemeinen Lebenserfahrung, die bei der Beweiswürdigung heranzuziehen ist, dass dem am Vertrieb des Elementes interessierten Herrn X. der Erfindungsgedanke offenbart worden ist. Das gilt um so mehr, als sich der Erfinder gerade die Aufgabe gestellt hatte (Patentschrift S. 2 Spalte 2 Zeilen 7 ff.), die Nachteile der vorbekannten Konstruktionen zu beheben. Das Handelsgericht durfte deshalb ohne Willkür davon ausgehen, der Beschwerdeführer habe bei der Anpreisung der Vorteile seines Anschlusselementes auch die Lösung der Aufgabe und damit die Erfindung aufgezeigt. Das lässt sich zudem auf die weitere Aussage des Zeugen stützen, wonach der Beschwerdeführer an die Besprechung vom 20. Mai 1983 eine Konstruktions-skizze mitgebracht oder an Ort und Stelle angefertigt habe.

b) Eine weitere Offenbarung der Erfindung erblickt das Handelsgericht darin, dass die Anschlusselemente vor dem 1. Juli 1983 auf einer Baustelle in Lauenen gelagert und in einem Haus eingebaut worden sind. Was der Beschwerdeführer dagegen einwendet, erschöpft sich im wesentlichen in einer bloss appellatorischen Kritik an den tatsächlichen Feststellungen des Handelsgerichts und an dessen Verständnis vom Rechtsbegriff der neuheitsschädlichen Offenbarung. Beides ist im Rahmen der staatsrechtlichen Beschwerde unzulässig (Art. 84 Abs. 2 und 90 Abs. 1 lit. b OG; BGE 110 Ia 3/4 mit Hinweisen). Soweit der Beschwerdeführer sodann die Feststellung des Handelsgerichts angreift, wonach die Anschlusselemente auf der Baustelle gelagert, d.h. nicht unverzüglich in die Schalung eingebracht worden sind, setzt er sich zu seinen eigenen Aussagen im kantonalen Verfahren in Widerspruch. Er hat nämlich anlässlich des Parteiverhörs bestätigt, dass die Elemente mit dem Lastwagen auf die Baustelle geliefert und dort abgeladen sowie gelagert worden seien, wobei bis zum Einbau ungefähr ein Tag verstrichen sei. Wenn schliesslich mit der Beschwerde – im Sinne eines Eventualeinwandes – geltend gemacht wird, die Art, wie die Elemente auf der Baustelle gelagert worden seien, habe eine Kenntnismahme von der Erfindung nicht erlaubt, so unterlässt es der Beschwerdeführer aufzuzeigen, dass er eine entsprechende Behauptung bereits im kantonalen Verfahren vorgebracht und zum Beweis verstellt hat, das Handelsgericht darauf aber in Verletzung von Art. 4 BV nicht eingegangen ist. Das Vorbringen hat deshalb als neu zu gelten, womit es unbeachtlich ist (BGE 114 Ia 205 E. 1a, 108 II 71 E. 1). Die Beschwerde erweist sich auch insoweit als unbegründet, soweit auf sie einzutreten ist.

c) Wie im Entscheid über die Berufung aufgezeigt wird, ist die Erfindung sowohl durch die Anpreisung des Anschlusselementes Herrn X. gegenüber wie auch durch die Lagerung auf der Baustelle in Lauenen der Öffentlichkeit im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG zugänglich gemacht worden. Deshalb braucht nicht geprüft zu werden, ob das Handelsgericht im Zusammenhang mit der Bestellung von Elementen für eine andere Baustelle willkürliche tatsächliche Feststellungen getroffen hat, wie mit der Beschwerde gerügt wird, da diese Frage für den Verfahrensausgang unerheblich ist.

B. Zur Berufung

1.– Der Berufungsantrag des Beklagten auf Aufhebung des angefochtenen Urteils und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz ist prozessualer Natur, entspricht also der Vorschrift von Art. 55 Abs. 1 lit. b OG nicht, die einen materiellen Antrag

verlangt. Nach ständiger Rechtsprechung genügt ausnahmsweise auch ein blosser Rückweisungsantrag, wenn das Bundesgericht selbst bei grundsätzlicher Gutheissung der vom Berufungskläger verfochtenen Rechtsauffassung kein abschliessendes Urteil fällen könnte, sondern den Fall zur weiteren Abklärung des Sachverhalts an die Vorinstanz zurückweisen müsste (BGE 106 II 203 E. I mit Hinweisen). Das trifft hier zu, da im Fall der Verneinung des jetzt streitigen Nichtigkeitsgrundes zusätzlich die anderen vom Kläger geltend gemachten Nichtigkeitsgründe zu prüfen wären, bezüglich derer sich das Handelsgericht noch nicht geäussert hat, weshalb auch die erforderlichen tatsächlichen Feststellungen fehlen. Der mangelhafte Antrag steht dem Eintreten auf die Berufung somit nicht entgegen.

2.– Eine der unerlässlichen materiellen Patentvoraussetzungen ist gemäss Art. 1 Abs. 1 PatG die Neuheit der Erfindung. 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). Der massgebende Stichtag ist im vorliegenden Fall unstrittig der 1. Juli 1983.

Das Handelsgericht stellt in tatsächlicher Hinsicht fest, der Beklagte habe seine Erfindung am 20. Mai 1983 dem zuständigen Sachbearbeiter der Baumaterial AG Thun, Herrn X., in ihren wesentlichen Merkmalen dargelegt und damit deren Nachbau ermöglicht. Zudem seien – ebenfalls vor dem 1. Juli 1983 – Kragplattenanschlusselemente des Beklagten auf einer Baustelle für ein Einfamilienhaus gelagert und dann am Haus eingebaut worden. Das Handelsgericht sieht darin neuheitsschädliche Offenbarungen im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG. Der Beklagte rügt mit der Berufung, diese Auffassung verletze Bundesrecht.

a) Nicht einzutreten ist auf die Berufung insoweit, als damit die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz in Frage gestellt werden. Der Beklagte macht nicht geltend, bestimmte dieser Feststellungen beruhten auf einem offensichtlichen Versehen, seien unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. c OG zustande gekommen oder seien gemäss Art. 64 OG zu ergänzen. Seine Einwände erschöpfen sich vielmehr in unzulässiger Kritik an der Beweiswürdigung der Vorinstanz.

b) Zu prüfen ist dagegen, ob die Erfindung des Beklagten unter den vom Handelsgericht festgestellten Umständen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, denn die Offenkundigkeit oder Offenbarung einer Erfindung ist ein Rechtsbegriff. 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 des Nachtrags zu Art. 7 PatG; *Pedrazzini*, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., S. 51). Ob bestimmte Fachleute die Erfindung tatsächlich zur Kenntnis genommen haben, ist nicht entscheidend; denn der Stand der Technik bestimmt sich nicht aufgrund des den interessierten Kreisen tatsächlich zugegangenen, sondern nach dem der Öffentlichkeit irgendwo und auf irgendeine Weise zugänglich

gemachten technischen Wissens (BGE 95 II 364; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I., S. 161; *Benkard/Ullmann*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, N 53 zu § 3 PatG).

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 Beliebigkeit 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). Die Offenbarung selbst muss nicht einem unbestimmten Personenkreis gegenüber erfolgen. Es reicht aus, dass die Weitergabe und damit die öffentliche Zugänglichkeit nicht auszuschliessen sind. Daher kann auch ein einziger Verkauf oder ein einmaliges Vorzeigen des Gegenstandes, welcher die Information verkörpert oder enthält, die Offenkundigkeit herbeiführen (*Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Anm. 16 zu Art. 7 PatG). Bei Kundgabe an einen oder wenige bestimmte Empfänger ist danach zu fragen, ob nach den Umständen damit gerechnet werden muss, dass eine Weiterverbreitung erfolgt (BGE 68 II 397; *Bernhardt/Krasser*, a.a.O., S. 144; *Benkard/Ullmann*, a.a.O., N 54 und 62 zu § 3 PatG).

Neuheitsschädlich ist schliesslich in der Regel jede Form der Veröffentlichung, und zwar unabhängig davon, ob sie auf den Erfinder selbst oder auf Dritte zurückgeht, sofern sie nicht unter die Ausnahmenvorschrift von Art. 7b PatG fällt. Für eine «Privilegierung» des Erfinders oder Anmelders lässt das schweizerische Recht ausserhalb dieser Bestimmung keinen Raum; insbesondere ist ihm eine allgemeine Neuheitsschonfrist unbekannt (*Blum/Pedrazzini*, a.a.O., Anm. 12 zu Art. 7 PatG).

c) Nach den Feststellungen der Vorinstanz legte der Beklagte am 20. Mai 1983 seine Erfindung dem Vertreter der Baumaterial AG Thun in einer Weise dar, welche dem Fachmann deren Nachbau ermöglichte. Ein Geheimhaltungsvorbehalt wurde nicht angebracht. Den Adressaten der Kundgabe bezeichnet die Vorinstanz wegen seiner jahrelangen Berufserfahrung als Fachmann.

Zu Recht beurteilt die Vorinstanz diese Kundgabe als neuheitsschädliche Offenbarung im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG. Die Patentschrift gibt die Eigenschaften des Anschlusselementes im kennzeichnenden Teil der Patentansprüche durchwegs mit äusserlich erkennbaren und auch für einen Laien verständlichen Merkmalen an. Das trifft sowohl für die Anordnung der Armierungsstäbe (Patentansprüche 1, 2, 3 und 5) wie auch die Ausgestaltung und Verkleidung des Isolationskörpers (Patentansprüche 4 und 6) zu. Ähnlich allgemein verständlich gehalten sind die Verwendungsansprüche (Patentansprüche 7 bis 9). Unter diesen Umständen ist es bundesrechtlich nicht zu beanstanden, dass das Handelsgericht dem Empfänger der Kundgabe wegen dessen jahrelanger Erfahrung in der Baustoffbranche das erforderliche Fachwissen zubilligte, den Erfindungsgedanken zu erkennen und weitergeben zu können. Dass der Gesprächspartner und die von ihm vertretene Gesellschaft dem Beklagten gegenüber einer vertraglichen Geheimhaltungspflicht unterstellt worden sind, ist vom Handelsgericht nicht festgestellt worden. Eine stillschweigende einvernehmliche Geheimhaltungspflicht lässt sich sodann aus dem Umstand allein, dass zwischen dem Beklagten und der Baumaterial AG Thun jahrelange Geschäftsbeziehungen bestanden, nicht ableiten. Zudem war die Firma nicht als Alleinvertreterin für die An-

schlusselemente des Beklagten vorgesehen. Unter diesen Umständen ist nach der allgemeinen Lebenserfahrung davon auszugehen, dass die Baumaterial AG Thun als potentielle Wiederverkäuferin der Anschlusselemente durchaus in der Lage war und als Handelsfirma auch ein eigenes Interesse daran hatte, das neuartige und gegenüber den bekannten Konkurrenzprodukten verbesserte Anschlusselement in den Fachkreisen ihrer Abnehmer bekannt zu machen. Damit war aber eine Weitergabe des Erfindungsgedankens an einen unbestimmten Kreis von Fachleuten nicht auszuschliessen. Das Handelsgericht hat deshalb zu Recht angenommen, die Erfindung sei mit der geschilderten Bekanntgabe am 20. Mai 1983 bereits vor dem Anmeldedatum der Öffentlichkeit im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG zugänglich gemacht worden. Zudem fällt – wie das Handelsgericht zutreffend festhält – die Anwendung der Ausnahmenvorschrift von Art. 7b lit. a PatG ausser Betracht.

d) Eine weitere neuheitsschädliche Offenbarung der Erfindung erblickt das Handelsgericht sodann zu Recht in der Lagerung und im Einbau von Anschlusselementen auf einer Baustelle in Lauenen. Auch in diesem Zusammenhang ist davon auszugehen, dass der Erfindungsgedanke äusserlich wahrnehmbar ist, d.h. die nach der Patentschrift wesentlichen Eigenschaften der Anschlusselemente von aussen erkennbar sind. Bei der Lagerung der Elemente auf einer Baustelle ist deshalb eine Kenntnisname durch Fachleute der Baubranche nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht auszuschliessen. Der Sachverhalt unterscheidet sich insoweit von jenem, der in BGE 58 II 279 beurteilt worden ist, denn die damals in Frage stehende Erfindung – einen Autokühler betreffend – war allein aufgrund äusserer Betrachtung nicht wahrnehmbar. Zutreffend weist das Handelsgericht zudem auf das allgemein grosse Interesse der Baubranche an technischen Fortentwicklungen hin. Nicht zu beanstanden ist deshalb seine Folgerung, es habe eine rechtserhebliche Gefahr bestanden, dass andere als der Geheimhaltungspflicht unterstellte Bauhandwerker oder zufällige Passanten von der Erfindung Kenntnis nahmen. Durch diese spezifisch interessenbedingte Gefahr einer bewussten Wahrnehmung des Erfindungsgedankens unterscheidet sich der vorliegende Fall denn auch von dem in BGE 60 II 467 beurteilten, so dass der Beklagte daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten kann. Das gilt auch für den Umstand, dass sich die Baustelle an einem relativ abgelegenen Ort befand, denn an der Offenkundigkeit im eingangs erörterten Sinne ändert das nichts. Unbehilflich ist schliesslich die Behauptung des Beklagten, der Zugang zu einer Baustelle sei regelmässig verboten, was durch Schilder bekanntgegeben werde. Zum einen fehlt im angefochtenen Urteil eine entsprechende tatsächliche Feststellung. Zum andern zeigt die allgemeine Lebenserfahrung, dass solche Verbote oft nicht beachtet werden. Schliesslich hätte ein allfälliges Verbot gegenüber den am Bau beteiligten Handwerkern ohnehin keine Wirkung entfaltet.

e) Ist bereits aufgrund der geschilderten Umstände davon auszugehen, dass die Erfindung der Öffentlichkeit vor dem Anmeldedatum zugänglich gemacht worden ist, so kann offen bleiben, ob auch die Bestelmlisten und die Armierungspläne für eine andere Baustelle eine neuheitsschädliche Offenbarung der Erfindung enthielten, wie das Handelsgericht annimmt.

Art. 1 al. 2 LBI et 67 OJF – «BOBINES CECCHI»

- *L'appréciation technique, par l'expert nommé par la juridiction cantonale, de la valeur inventive par rapport aux possibilités normales de l'homme du métier relève du fait et lie le tribunal fédéral (c. 1).*
- *La notion d'activité inventive ou encore de «non évidence» équivaut à celle de niveau inventif de l'ancien droit; définition de la «non évidence», de l'état de la technique et de l'homme du métier (c. 2a).*
- *Le progrès technique apporté par l'invention constitue un indice d'une activité inventive, a fortiori lorsqu'il existait de nombreuses mesures techniques antérieures du même type (c. 2b).*
- *Dans la description de son invention, l'inventeur ne doit pas nécessairement démontrer en quoi celle-ci comporte une activité inventive (c. 2b).*
- *Die technische Würdigung des erfinderischen Wertes im Verhältnis zu den fachmännischen Massnahmen durch den vom kantonalen Gericht ernannten Experten ist vom Sachverhalt abhängig und bindet das Bundesgericht (E. 1).*
- *Der Begriff der erfinderischen Tätigkeit oder auch des «Nichtnaheliegens» ist dem Begriff der Erfindungshöhe, wie er im alten Recht verwendet wird, äquivalent; Definition des «Nichtnaheliegens», des Standes der Technik und des Fachmanns (E. 2a).*
- *Der durch die Erfindung verwirklichte technische Fortschritt ist ein Indiz erfinderischer Tätigkeit, à fortiori im Falle des Existierens zahlreicher älterer technischer Massnahmen gleicher Art (E. 2b).*
- *Der Erfinder muss bei der Beschreibung seiner Erfindung nicht notwendigerweise anzeigen, inwiefern diese eine erfinderische Tätigkeit beinhaltet (E. 2b).*

Arrêt du tribunal fédéral (1e cour civile) du 24 juillet 1991 dans la cause EFSA c. Gérard Cecchi (communiqué par Me Pierre Jolidon, avocat à Berne).

Faits

A.– Au bénéfice d'une «concession de licence d'exploitation de brevets no 1184», EFSA, matériels ferroviaires et industriels, exploite, fabrique et commercialise divers procédés et dispositifs, dont l'un – les «bobines Cecchi» – fait l'objet du brevet déposé en France sous no 8'206'913.

Le 27 mai 1982, Cecchi a déposé en Suisse une demande de brevet portant sur un touret pour câbles, revendiquant la priorité dérivée d'une demande de brevet français du 22 avril 1982 (FR 8'206'913). En résumé, ce touret est constitué d'un tambour cylindrique central, qui reçoit, enroulé, le câble, tambour flanqué de deux flasques circulaires fixées à ses bases et formées d'éléments profilés; ces flasques sont conçues de manière à pouvoir recevoir, selon certaines variantes de fabrication du touret, vers l'extérieur, des planches (dosses) de protection du câble (dovage); ces tourets ont des dimensions relativement importantes, ce qui rend leur fabrication compliquée et

chère; l'invention vise donc à simplifier la fabrication des tourets et à en réduire le prix et ce, notamment, par rapport à ceux décrits dans le brevet FR 7'827'207 (ci-après: «brevet Cecchi 1978»).

Le brevet a été délivré le 15 mars 1985 sous no CH 648'265 A5.

B.– EFSA a, par mémoire du 25 mars 1987, ouvert action contre Cecchi concluant à la constatation de la nullité du brevet CH 648'265 A5 et à la publication du jugement. Cecchi a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 24 octobre 1990, le tribunal de commerce du canton de Berne a débouté EFSA de toutes ses conclusions.

C.– EFSA interjette un recours en réforme, concluant à la constatation de la nullité du brevet.

Cecchi conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Droit

1.– La recourante paraît reprocher à la cour cantonale de s'être entièrement rangée à l'avis de l'expert. Elle ne remet toutefois pas expressément en cause les données d'ordre technique résultant de l'expertise, sur lesquelles s'est en définitive fondé le tribunal de commerce pour rejeter l'action en nullité.

Certes, la recourante critique l'appréciation technique de la valeur inventive par rapport aux possibilités normales de l'homme de métier. Mais ces considérations techniques de l'expert relèvent du fait et lient le Tribunal fédéral en instance de réforme. Aussi, comme il apparaît que la cour cantonale n'a pas mal posé les questions techniques et que ses constatations ne se révèlent ni douteuses, ni même obscures, incomplètes ou contradictoires, n'existe-t-il aucune raison d'appliquer l'art. 67 OJ.

S'agissant des deux croquis figurant dans l'écriture de recours, ils ne sont à prendre en considération que dans la mesure où ils reprennent, sous une autre forme et sans les modifier, les constatations techniques de la cour cantonale; d'ailleurs, aucune requête tendant à compléter ou à faire préciser des questions techniques, au sens des art. 67 ch. 2 al. 3 et ch. 3 OJ n'a été présentée.

2.– Alors que la possibilité d'utiliser industriellement le brevet litigieux n'a jamais été mise en doute, le caractère de nouveauté n'est plus remis en cause devant le Tribunal fédéral par la recourante. Doit donc seulement être examiné si l'invention procède d'une activité inventive.

a) Sous l'empire de l'ancien droit, la solution brevetée devait atteindre un certain niveau inventif (notion d'*Erfindungshöhe*; voir ATF 114 II 82 ss). L'art. 1er al. 2 de la loi fédérale révisée sur les brevets d'invention (nouvelle de 1976) introduit, comme condition objective de brevetabilité, la notion d'activité inventive: est brevetable ce qui ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Reprise de l'art. 56 de la convention sur le brevet européen (dite convention de Munich; RS 0.232.142.2), cette notion de «non-évidence» a été intégrée dans le nouveau droit dans un but d'harmonisation (FF 1976 II 57). Il reste que, au-delà du changement de ter-

minologie, la notion de «non-évidence» correspond à celle de «niveau inventif» (FF 1976 II 66). D'ailleurs, selon un arrêt récent du Tribunal fédéral (publié in SMI 1990, 126 ss, plus spécialement p. 135 et les arrêts cités), ces deux notions ont un même contenu, des arrêts antérieurs utilisant, d'ailleurs, indifféremment ces expressions comme synonymes. Est, en définitive, brevetable ce que l'homme de métier ne peut réaliser en utilisant ses connaissances normales et en effectuant des opérations d'exécution; autrement dit, il faut que l'invention ne s'inscrive pas simplement dans le développement courant et normal de la technique, d'où l'exigence d'une activité inventive.

L'homme de métier n'est pas un expert du domaine technique en cause, ni même un spécialiste ayant des connaissances particulières (voir sur ce point *Blum/Pedrazzini*, Das Schweizerische Patentrecht, 2ème éd., vol. 1, p. 114; RSPI 1973, p. 126). Et la jurisprudence – notamment l'ATF 114 II 85 consid. 2a – ne dit pas autre chose. L'homme de métier ne connaît, en particulier, pas l'ensemble de l'état de la technique, mais dispose de connaissances et de capacités moyennes (voir sur ce point *Scheuchzer*, Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets, thèse Lausanne 1981, p. 367 ss).

Enfin, par état de la technique, il faut comprendre l'ensemble des connaissances techniques accessibles en Suisse au moment du dépôt de la demande de brevet, notamment celles qui avaient fait l'objet, en Suisse ou à l'étranger, de publications normalement compréhensibles pour l'homme de métier suisse (*Pedrazzini*, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2ème éd., p. 63). Il comprend tout ce qui a été divulgué, même si cette divulgation est tombée dans l'oubli (FF 1976 II 66).

b) Divisant la revendication principale de l'invention litigieuse en 11 caractères – désignés par les lettres A à K –, l'expert a recherché si les caractéristiques se retrouvent, d'abord séparément puis en combinaison, parmi les 15 brevets constituant l'état de la technique. Et, se fondant sur son analyse, la cour cantonale a, eu égard au but de l'invention litigieuse, à savoir la fabrication simplifiée et moins coûteuse du touret, admis le caractère évident de certaines combinaisons d'antériorités pour l'homme de métier.

Examinant ensuite le caractère G – «présence d'un second embouti sur la petite base de chaque élément profilé» – l'expert a, certes, relevé qu'il se retrouvait déjà dans diverses antériorités. Dans ces conditions, cette caractéristique, prise isolément, ne peut pas témoigner d'une activité inventive et doit être considérée comme évidente pour l'homme de métier. Il reste que, selon les constatations de la cour cantonale – qui peut s'appuyer sur l'avis autorisé de l'expert –, cette caractéristique avait une autre fonction dans les antériorités; mais surtout, aucun des documents antérieurs ne révèle une disposition correspondante à celle obtenue dans le brevet litigieux par la combinaison des caractéristiques G et H (à savoir «anneau circulaire méplat supportant l'axe du touret, sur la surface latérale duquel est soudée l'extrémité des éléments profilés adjacente au second embouti»). De même, la combinaison du caractère G avec les caractères D, E, F, H et K ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

En droit, une telle analyse échappe à la critique. En effet, l'examen de l'activité inventive découle, en l'occurrence, de la combinaison des antériorités «en mosaïque», l'expert tenant compte de toutes solutions partielles, de tous les travaux particuliers

dont l'ensemble constitue l'état de la technique (sur l'effet mosaïque, voir *Blum/Pedrazzini*, op. cit., p. 117). Fondée sur cette analyse, la conclusion de la cour cantonale, selon laquelle l'homme de métier ne pouvait pas arriver sans grand effort à l'invention en cause est conforme au droit.

Au demeurant, l'indice de l'existence d'une activité inventive résulte du progrès technique indiscutable qu'apporte le brevet litigieux. L'amélioration qui en résulte, sans pouvoir être qualifiée de très importante, se révèle, en définitive, inattendue par rapport à l'effet des mesures techniques antérieures du même type; il n'existe, en effet, pas moins de 15 brevets dans le domaine des bobines destinées au transport et au stockage des câbles. Et cette multitude d'antériorités tend également à démontrer le caractère non évident de l'activité inventive.

Enfin, l'argument de la recourante, selon lequel l'inventeur n'aurait lui-même attaché aucune importance au caractère G du brevet apparaît dénué de pertinence. Dans la description de son invention, l'inventeur ne doit pas nécessairement expliciter le fonctionnement de sa découverte, ni même démontrer en quoi son invention comporte une activité inventive (voir *Pedrazzini*, op. cit. p. 99). D'ailleurs, il se peut même que le déposant ait vu des caractéristiques de son idée inventive ailleurs que là où elles se trouvent effectivement. Selon la jurisprudence, il suffit que la revendication et la description, interprétées objectivement et selon le principe de la confiance, contiennent les éléments constitutifs d'une véritable invention (ATF 92 II 290 et les arrêts cités). Peu importe, dès lors, que, selon la recourante, l'inventeur n'ait eu lui-même à l'esprit «que la partie extérieure du touret ... et non pas le tambour». Le moyen tiré de la violation de l'art. 51 let. b et c OJ, éventuellement de l'art. 55 let. d OJ, apparaît, par voie de conséquence, totalement infondé.

Art. 109 Abs. 1 und 3 IPRG. Abgrenzung der Gerichtsstände bei patentrechtlichen Feststellungsklagen. Schutzort – «IPR-PATENT»

- *Klagen auf positive Feststellung der Patentgültigkeit sind auch im internationalen Verhältnis am Gerichtsstand für Verletzungsklagen (Art. 109 Abs. 1 IPRG) anzubringen. Der Gerichtsstand für Gültigkeitsklagen im Sinne von Abs. 3 bleibt negativen Feststellungsklagen vorbehalten (E. 2).*
- *Ernsthafte Verletzungsgefahr als Voraussetzung für die Zuständigkeit des Richters am Schutzort nach Art. 109 Abs. 1 IPRG (E. 3).*
- *Les actions tendant à la constatation positive de la validité d'un brevet doivent, dans les relations internationales également, être introduites devant le tribunal compétent pour connaître des actions relatives à la violation du droit (art. 109 al. 1 LDIP). Le for pour les actions portant sur la validité au sens de l'alinéa 3 reste réservé pour les actions négatives de droit (cons. 2).*
- *Danger sérieux de violation comme condition de la compétence du juge du lieu de protection au sens de l'art. 109 al 1 LDIP (cons. 3).*

BGer I. Zivilabteilung vom 27. November 1991, publiziert in BGE 117 II 598 ff.

IV. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Art. 41 CO, 3 lettres a et e LCD – «KRISTALL»

- *On ne saurait critiquer l'achat anonyme, chez un détaillant signalé par le fabricant, d'un produit destiné à la réalisation d'un test (c. 2).*
- *La LCD est applicable à la rédaction d'un test (c. 3).*
- *Der anonyme Kauf einer Ware zu Testzwecken bei einem vom Hersteller genannten Wiederverkäufer ist nicht zu beanstanden (E. 2).*
- *Das UWG ist auf die Abfassung eines Testberichtes anwendbar (E. 3).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 20 mars 1992 dans la cause A. Baltensperger AG c. Touring Club Suisse.

Faits

A. La demanderesse A. Baltensperger AG est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication et le commerce des cycles. Elle a son siège à Otelfingen (Zurich) et produit notamment les bicyclettes «Kristall» et «Velba».

Le Touring Club Suisse (ci-après TCS), défendeur, est une association d'usagers de la route au sens des articles 60 ss CC dont le siège est à Genève. Il publie le journal «Touring» dont la rédaction est à Berne.

Le TCS possède à Emmen (Lucerne) un centre technique, où est établi son «Service d'information technique», lequel est en particulier chargé de réaliser des tests de produits et services. Il en a publié plus de 200 depuis 1966 dont quelques uns en matière de cycles et cyclomoteurs.

Ni ce service, ni le journal «Touring», n'ont d'indépendance juridique.

B. Au cours de l'année 1987, le TCS a effectué, conjointement avec la Fondation pour la protection des consommateurs (Stiftung für Konsumentenschutz), un important test portant sur les cycles pour dames.

En date du 5 août 1987 le TCS a mandaté la «Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule» (ci-après RWTH) à Aix-la-Chapelle (Allemagne), soit sa division «Lehr- und Forschungsgebiet Maschinenelemente» dirigée par le professeur Ernst von der Osten-Sacken, ingénieur diplômé, pour procéder à l'exécution d'expériences dynamiques et statiques de produits test. Le TCS souligne que le département militaire fédéral s'est adressé à la RWTH pour faire évaluer les divers cycles proposés pour le nouveau vélo de l'armée suisse.

C. Par lettre du 27 avril 1987, le centre technique du TCS adressa à tous les fabricants, importateurs et grossistes de cycles, une lettre par laquelle il annonçait le test qu'il se proposait de réaliser conjointement avec la Fondation pour la protection des consommateurs, et un questionnaire. L'entreprise Baltensperger AG a rempli

partiellement ce questionnaire, notamment sans indiquer de représentant dans la région de Lucerne chez lequel on pouvait se procurer ses bicyclettes. A cet égard elle fera valoir qu'entreprise zurichoise elle n'était pas encore bien implantée dans la région lucernoise. Interpellée téléphoniquement la demanderesse a indiqué les noms de deux revendeurs occasionnels, l'un à Kriens, l'autre à Lucerne: Carlo Dolci.

Beat Wyrsh, du TCS, s'est rendu le 17 juillet 1987 auprès de ce commerçant pour commander de manière anonyme une bicyclette fabriquée par la demanderesse et deux fourches d'origine. Dolci n'a pu fournir qu'une fourche chromée supplémentaire, au prix de Frs. 39.50 selon la note de frais de Wyrsh. Dolci devant commander une seconde fourche supplémentaire, Wyrsh demanda de lui fournir deux fourches laquées, comme celle du vélo acheté. De fait Dolci ne fournit pas d'autre fourche – il dit les avoir commandées et ne pas les avoir reçues, ce que la demanderesse conteste – de sorte que le TCS s'est procuré finalement deux fourches supplémentaires directement auprès de Baltensperger AG qui les lui expédia le 1er septembre 1987.

Il convient de dire d'emblée que la fourche supplémentaire vendue par Dolci n'était pas une fourche d'origine de la maison Baltensperger, ce que les plaideurs ignoraient.

L'ensemble des bicyclettes et des fourches supplémentaires (dont une seulement pour le vélo Kristall) fut apporté par le TCS le 17 août 1987 à Aix-la-Chapelle. Les deux fourches supplémentaires furent remises à la RWTH le 9 septembre 1987. Il semble qu'à cette date les tests avaient déjà été effectués.

D. Le TCS a fait tenir à la demanderesse, par courrier du 7 août 1987, le programme du test. Ce programme comportait notamment au point B «sécurité» l'examen de la «solidité/résistance à la rupture de la fourche». Le TCS se réservait la possibilité de procéder à toute modification du programme qui s'avérerait judicieuse au cours des essais. A ce titre un test portant sur les guidons a été ajouté.

Les essais ont été effectués par la RWTH sur des bancs d'essais, avec robots simulant une utilisation d'environ 5000 km dans des conditions et sur terrains divers. Tous ces essais étaient effectués de manière identique pour tous les cycles.

Le test de la fourche devait se dérouler en deux temps (ce qui explique l'achat de deux fourches supplémentaires par cycle): dynamique puis – mais seulement en cas de réussite du test dynamique – statique. Or il se trouve que la fourche supplémentaire fournie par Dolci, qui seule a été soumise aux essais, s'est rompue à hauteur de la tige lors du test dynamique. La note «médiocre» a été attribuée et la RWTH n'a pas procédé au test statique.

Quant au test des guidons il a été effectué de manière statique et dynamique. La note «bien» étant attribuée en cas de déformation sans cassure, la note «satisfaisant» si la cassure intervenait après une déformation de 100 mm. au moins et la note «médiocre» si la cassure intervenait avant une telle déformation. Cinq guidons, dont celui de la marque Kristall ont obtenu la note «médiocre».

A noter que les questions de sécurité revêtaient une grande importance dans l'ensemble du test (40% des résultats).

E. Par lettre recommandée du 7 décembre 1987, le TCS a donné à Baltensperger AG une pré-information sur les résultats du test pour la bicyclette Kristall-Family,

fixant un délai au 21 décembre pour présenter d'éventuelles observations. La demanderesse ayant déclaré n'avoir pas reçu cette pré-information, une nouvelle expédition lui fut adressée le 28 janvier 1988.

Baltensperger AG ne réagit pas à cette pré-information.

F. Le résultat du test fut publié pour la première fois le 25 mars 1988 auprès des médias suisses sous la forme notamment d'un tableau. Les 14 bicyclettes dames sont classées comme suit: deux obtiennent la mention moyenne «bon», six la mention «bon/suffisant» et six autres – dont celle de la maison Baltensperger AG – la mention «suffisant». A noter que les mentions «très bon, insuffisant et très insuffisant» ne furent pas attribuées. Le cycle Kristall avait obtenu les notes suivantes: sécurité: insuffisant, effet routier: bon, maniement: suffisant, contrôle technique: bon.

Le journal «Touring» donna, dans son numéro du 31 mars 1988, un ample écho aux résultats du test. Plus de trois pages et un éditorial lui étaient consacrés. On y lit, en particulier, le passage suivant:

«Résistance à la rupture

Nous avons vérifié sur banc d'essai la résistance à la rupture du guidon et de la fourche. Soumis à un choc correspondant à la descente d'un bord de trottoir, le guidon de cinq bicyclettes (Eiger, Kristall, Peugeot, les deux Sursee) s'est brutalement rompu, ce qui aurait pu provoquer une mauvaise chute dans des conditions réelles. Sur les deux vélos Cilo, c'est la potence du guidon qui a cédé. Enfin, nous avons dû enregistrer une rupture de fourche avec le modèle Kristall.»

Un texte comparable a été publié dans l'édition allemande du journal «Touring», étant relevé que le terme de «Gabelbruch» y est imprimé en plus gras.

G. Dès la publication des résultats du test, Dolf Baltensperger, administrateur de la demanderesse, a pris contact avec ses fournisseurs de fourches et guidons, lesquels ont été effrayés.

Il a également pris contact avec le Service technique du TCS à Emmen, où il a été reçu notamment avec les représentants des fabricants. C'est alors, et alors seulement, qu'a été découverte «l'erreur fatale», soit le fait que la seule fourche testée, celle vendue par Dolci, n'était pas une fourche d'origine.

Le TCS a fait procéder par la RWTH à Aix-la-Chapelle aux tests sur les deux fourches fournies par la demanderesse et celle de la bicyclette Kristall, lesquels se sont révélés positifs.

Les discussions se sont poursuivies entre les parties, avec la participation du conseil zurichois de Baltensperger AG. Aux dires, non contestés, d'un des représentants du TCS, trois points ont été abordés:

- celui de la rupture de la fourche. A cet égard un «Echo d'un test» a été publié dans l'édition du «Touring» du 26 mai 1988, concluant que «les fourches originales de la marque Kristall ... ont parfaitement résisté aux essais». Il est constant que le TCS n'a pas voulu reconnaître avoir commis une faute. Le texte du correctif avait été approuvé par l'avocat zurichois de la demanderesse.
- celui des guidons, au sujet duquel aucun accord n'a été réalisé.
- celui d'une éventuelle indemnité. A ce sujet le TCS a déclaré d'emblée que c'était hors de question.

H. A. Baltensperger AG a déposé la présente demande en conciliation le 6 juin 1990.

Les parties ont passé un accord de procédure aux termes duquel elles soumettent l'ensemble de leur litige à la Cour de justice en tant que juridiction cantonale unique.

La demande est basée, en droit, d'une part conformément à l'article 41 CO et d'autre part sur les dispositions de la LCD. Dans sa réplique la demanderesse insiste uniquement sur cette dernière disposition légale.

I. Baltensperger AG reproche au TCS d'avoir diffusé une fausse information en maintenant que le guidon du cycle Kristall s'est cassé sous le poids d'une charge correspondant à celle subie en descendant d'un trottoir. Le TCS n'a pas insisté auprès du vendeur Dolci sur l'importance de l'acquisition d'une fourche originale. Elle lui reproche des conditions différentes de test, un manque de diligence, notamment la négligence en n'avisant pas de l'événement extraordinaire de la rupture de la fourche, et en donnant une pré-information insuffisante, enfin de ne pas avoir publié de manière appropriée le résultat corrigé du test pour limiter l'étendue du dommage, notamment en refusant de modifier son appréciation globale du cycle Kristall testé.

La demanderesse invoque «la publication par le TCS de faits inexacts, dénigrants, inutilement blessants et trompeurs» lesquels tombent sous le coup des articles 2 et 3 lettres a et e LCD.

J. Le TCS met en évidence son expérience des tests et le sérieux du choix de l'expert désigné pour compléter ses premières investigations.

Le défendeur relève que la jurisprudence allemande, citée par Dutoit (Les tests comparatifs en droit comparé, actes du Colloque de Lausanne) souligne que les tests comparatifs publiés par des instituts neutres bénéficient d'une présomption de licéité, à condition que l'enquête soit neutre et objective, tout en étant entreprise par des personnes compétentes.

Droit

1. L'action a été introduite au for du siège de la partie défenderesse.

Par application de l'article 31 alinéa 1 litt. b, 1° et 2° LPC la Cour de céans est compétente pour connaître de l'ensemble du litige qui oppose les parties.

En tant que le litige porte sur l'application des dispositions de la LCD, la Cour est appelée à en connaître en instance cantonale unique. En tant qu'il porte sur l'application d'autres dispositions légales, en particulier les arts 41 ss CO, les parties ont convenu de le porter directement devant la Cour.

2. L'application des dispositions régissant la responsabilité aquilienne suppose la réalisation de deux conditions spécifiques: l'illicéité et la faute (*Deschenaux/Tercier*, La responsabilité civile, 2e ed., p. 66, 68 et 79). «L'auteur d'un acte illicite est en faute lorsqu'il viole un devoir qu'il peut connaître et qu'il peut accomplir, ou, ce qui revient au même, lorsqu'il est en mesure de prévoir la conséquence illicite de son comportement et de l'éviter» (*Yung*, Principes fondamentaux et problèmes actuels de la responsabilité civile en droit suisse, Etudes et articles, p. 413/422).

Dans la réalisation d'un test destiné aux consommateurs, on ne saurait critiquer l'achat anonyme, chez un revendeur signalé par le fabricant, d'un cycle et d'un guidon de rechange. La demanderesse aurait aimé que l'acheteur du TCS déclare à quelle fin l'achat de cette dernière pièce était effectué. Il serait alors sorti de son anonymat. A noter que dans les réponses qu'il fit tenir, par écrit, aux questions posées par le conseil zurichois de Baltensperger AG – lesquelles se ressentent de la prudente réserve dans laquelle il croit devoir se camper – le commerçant Dolci ne conteste nullement que Wyrsh lui ait demandé des fourches supplémentaires d'origine. Il a été établi, et même Rolf Baltensperger l'admet, qu'il n'est pas facile de se rendre compte de la différence entre les deux fourches remises par Dolci. Le fait que Wyrsh ait finalement commandé deux fourches, en plus de celles déjà acquises auprès du détaillant, n'implique pas qu'il ait constaté une différence. Il a été relevé, de plus, que le prix d'achat ne pouvait fournir aucune indication portant à douter de l'authenticité de la fourche supplémentaire fournie par Dolci. Il n'y a donc pas de reproche à adresser au TCS et, partant, pas de faute à constater à cet égard.

La fourche a été livrée à Aix-la-Chapelle, avec toutes les autres. Elle a cédé et le résultat du test considéré d'emblée comme négatif, insuffisant ou médiocre.

Le TCS devait-il s'inquiéter de cet événement extraordinaire, unique dans le déroulement des essais? Devait-il en avertir la demanderesse? Celle-ci soutient, du moins implicitement, que, si elle avait été dûment avertie, elle aurait réagi et «l'erreur fatale» aurait été découverte avant la publication des résultats du test. Plus encore elle reproche au TCS le manque de clarté de sa pré-information qui laissait supposer que toutes les fourches avaient été soumises à une pression jusqu'à rupture. Le défendeur a pourtant joint des documents sur la manière dont le test devait se réaliser ou s'était effectué. On ne saurait suivre l'argumentation de Rolf Baltensperger qui se dit soulagé par une rupture de la tige, endroit le plus faible, alors qu'une telle rupture est manifestement plus dangereuse que celle d'une lame, la seconde lame pouvant, provisoirement au moins, soutenir la roue et éviter la plus grave chute. On ne saurait retenir une faute par négligence du TCS de communiquer le fait que seule la fourche vendue par Dolci avait cassé. Il n'était pas en mesure de prévoir que la communication d'un tel renseignement permettrait de découvrir l'erreur de base qu'il ignorait totalement.

Baltensperger AG soutient que le test des guidons ne s'est pas déroulé de manière correcte, en particulier que tous les cycles n'ont pas été soumis aux mêmes pressions. Il est constant que toutes les bicyclettes ont été soumises aux pressions d'un robot. La demanderesse n'a apporté aucun élément établissant ou rendant vraisemblable une faute quelconque à cet égard, ou une manière de procéder qui n'aurait pas été identique.

Il ne saurait donc être question de reprocher au TCS de ne pas avoir voulu reconnaître une faute dans le communiqué paru ultérieurement.

Il convient de conclure que la demande ne peut être accueillie par application des principes de la responsabilité aquilienne.

3. La loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986, entrée en vigueur le 1er mars 1988, est manifestement applicable au cas d'espèce.

La nouvelle formulation de la loi précise très nettement et de façon définitive que le cercle des auteurs potentiels d'une concurrence déloyale est désormais plus large

et qu'ainsi la vieille querelle au sujet de la nécessité d'une relation de concurrence est devenue sans objet (*Romy/Gautier/Wernli*, Concurrence déloyale, Ceditac 12, p. 123; Message du Conseil fédéral du 18 mai 1983, p. 57; *Martin-Achard*, La loi fédérale contre la concurrence déloyale, p. 41; La concurrence et les tiers, in *SJ* 1991, p. 33; *Troller/Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 3e ed., p. 186). Au nombre des «tiers» pouvant être soumis à son autorité, on cite notamment les rédacteurs des médias et de tests (*Martin-Achard*, La LCD, p. 60: ATF 117 IV 193).

La demanderesse invoque à son profit les dispositions de l'article 3 litt. a et e:

«Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. Dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes ...

e. Compare de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents ...»

Le point le plus sensible, le plus grave selon Rolf Baltensperger, «est la polémique qui s'est instaurée dans le journal du Touring, selon laquelle, la bicyclette que produit ma maison se brisait en descendant un trottoir. Ce point n'a pas été corrigé». A cet égard il est constant que lors des essais pratiqués au moyen d'un robot par la RWTH des forces allant jusqu'à 150 kg (sic). Il faut noter aussi que cette comparaison ne vise pas exclusivement la bicyclette «Kristall» mais cinq des quatorze cycles testés. Il ne saurait être question ici de dénigrement ou même de comparaison inexacte, fallacieuse ou inutilement blessante.

Il n'y a pas lieu de retenir que le TCS aurait violé les dispositions de la LCD.

4. La demanderesse reproche encore au TCS de ne pas avoir accepté de modifier le classement de sa bicyclette «Kristall» après avoir eu la preuve que le guidon d'origine ne se rompait pas. Le défendeur répond sur ce point que tous les cycles dont la fourche ou le guidon, ou les deux, cédaient, étaient jugés insuffisants au point de vue sécurité. Tel est le cas des quatre autres cycles dont le guidon seul a obtenu la note insuffisant au point de vue sécurité. Après les nouveaux essais pratiqués sur les fourches d'origine de la maison Baltensperger, son produit se retrouve avec la note «insuffisant» au point de vue sécurité et la note générale «suffisant».

Dans le journal du Touring un rectificatif, sous forme d'écho de test de même importance que le passage principalement incriminé a été publié et en semblable emplacement, du moins dans l'édition française. Cette dernière publication aurait passé inaperçue. Le rectificatif ne porte que sur le seul point sur lequel une erreur réelle a été objectivement constatée sans qu'il puisse être dit qu'une faute ait été commise par l'une ou l'autre des parties présentement en litige.

5. Dans ces conditions il est superflu de procéder à l'examen d'un éventuel dommage.

Art. 18bis MSchG, Art. 3 lit. a und d UWG – «CHRONO-WATCH»

- *Ist der ausländische Anteil an einem Uhrwerk umstritten, ist die Verletzung der Verordnung über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren nicht glaubhaft gemacht (E. 4a).*
- *Tragen zwei Kunststoffuhren klar erkennbar verschiedene Marken, so sind sie angesichts der Gemeinfreiheit der Gestaltungsformen, inkl. Armband, auf dem Uhrenmarkt nicht verwechselbar (E. 4b).*
- *Der Konsument versteht unter einem «Chronographen», dass mit einer solchen Uhr Zeitabschnitte gestoppt und festgehalten werden können (E. 4c).*
- *Lorsque la part d'origine étrangère d'un mouvement de montre est contestée, la violation de l'ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres n'est pas rendue vraisemblable (c. 4a).*
- *Chacun étant en principe libre de donner à des objets, donc aussi à des bracelets de montre, la forme qui lui convient, il n'y a pas de risque de confusion entre deux montres en matière artificielle, dont les marques clairement visibles sont différentes (c. 4b).*
- *Par «chronographe», le consommateur entend une montre à même de mesurer et de conserver en mémoire des périodes de temps (c. 4c).*

Massnahmebeschluss OGer ZH vom 28. August 1992 i.S. Swatch AG ca. Montaine Watch Ltd. (mitgeteilt durch RA Dr. Pugatsch).

Die Klägerin befasst sich mit der Herstellung von Uhren und Chronographen, die sie unter der Marke Swatch auf den Markt bringt. Die Beklagte fabriziert Uhren und Uhrenbestandteile, die sie auch der Migros und ABM liefert. Gegen Ende April 1992 brachte die Beklagte Uhren unter der Anpreisung «SWISS MADE» und der Typenbezeichnung «CHRONO» oder «CHRONOGRAPH» auf den Markt, die unter den Marken «M-WATCH» oder «NOBEL-SWISS» vertrieben wurden. Die Erzeugnisse der Parteien haben u.a. folgendes Aussehen (s. nächste Seite):

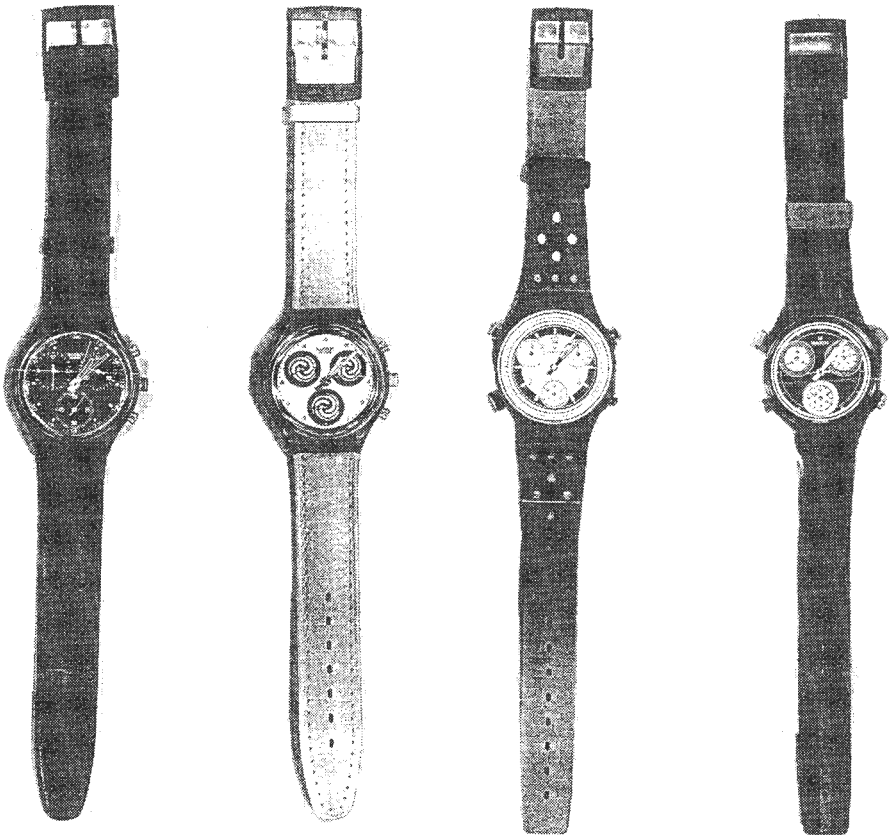
Die Klägerin verlangte daraufhin ein superprovisorisches Verbot bezüglich der Verwendung der Bezeichnungen «SWISS MADE» und «CHRONO» wegen Täuschungsgefahr sowie ein Verkaufsverbot hinsichtlich dieser Uhren wegen Verwechslungsgefahr. Der Audienzrichter lehnte sowohl diese superprovisorische Verfügung als auch nach durchgeführter Verhandlung das Massnahmebegehren ab; darüber hinaus schloss er die Klägerin gestützt auf § 145 ZPO von der Einsicht in bestimmte Einlegerakten der Beklagten aus. Gegen diese Verfügung rekurrierte die Klägerin fristgemäss an das Obergericht.

Aus den Erwägungen des Obergerichtes

4. Die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme setzt voraus, dass einerseits das Bestehen eines materiell-rechtlichen Anspruchs und andererseits ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil glaubhaft gemacht werden. Dabei hat der Kläger

Swatch-Uhren

Uhren der Beklagten



die Tatsachen, aus denen er seinen Anspruch ableitet, nicht strikte zu beweisen, sondern es genügt, dass aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit für deren Vorliegen besteht. In rechtlicher Hinsicht ist dem Massnahmebegehren sodann zu entsprechen, wenn der Anspruch nach einer summarischen Prüfung als begründet erscheint (ZR 85/1986, Nr. 21, 83/1984, Nr. 18; *Sträuli/Messmer*, ZPO, N 7 bis 10 zu § 110, N 26 zu § 222 ZPO). Bei der Glaubhaftmachung des Verfügungsanspruches geht es folglich um die Darlegung von wettbewerbs- und immateriellgüterrechtlich relevanten Verletzungshandlungen, welche sich auf der gegnerischen Seite abgespielt haben; beim Verfügungsgrund jedoch ist die Gefährdung der wirtschaftlichen Interessen durch drohende, nicht leicht wiedergutzumachende Nachteile auf der eigenen Seite glaubhaft zu machen (*Ernst*, Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Diss. Zürich 1992, S. 52). Dabei sind die Behauptungen beider Parteien auf ihre Glaubhaftigkeit hin zu überprüfen (*Vogel*, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes in: SJZ 76/1980, S. 95 ff.).

Soweit die Klägerin ihr Massnahmebegehren beim Einzelrichter im summarischen Verfahren durchzusetzen versucht, beurteilt sich das Vorbringen grundsätzlich nach dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG); für vorsorgliche Massnahmen im Rahmen des Markenschutzgesetzes (MSchG) wäre nach § 61 GVG das Handelsgericht zuständig. Beim MSchG handelt es sich dabei um ein Spezialgesetz, welches das Schutzobjekt umschreibt sowie die Verletzungshandlungen nennt, die einen Anspruch auf den besonderen markenrechtlichen Schutz entstehen lassen. Die kumulative Anwendung von Markenschutz- und Wettbewerbsgesetz ist nach Lehre und Rechtsprechung zulässig. Die Bestimmungen des UWG sind indes neben den spezialrechtlichen des Markenrechts nur dann Basis der Beurteilung, wenn der Täter nicht nur das Immaterialgut verletzt, sondern mit seinem Vorgehen Treu und Glauben im geschäftlichen Verkehr zuwider handelt (*Troller*, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Bd. II, S. 1103; *David*, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Aufl., S. 49 ff.; SMI 1984, S. 99; vgl. auch BGE 102 II 122).

Einem Kläger muss es unbenommen bleiben, seine Klage auf dasjenige Gesetz zu gründen, das ihm für sein Vorgehen das geeignetste erscheint. Vorliegend hat der Kläger den Einzelrichter im summarischen Verfahren angerufen, womit grundsätzlich das UWG zum Zuge kommt; markenrechtliche Fragen sind höchstens vorfrageweise zu prüfen. Immerhin gilt festzuhalten, dass – abgesehen von ganz besonderen Umständen – ein Vorgehen, das markenrechtlich erlaubt ist, wettbewerbsrechtlich nicht als Verstoss gegen Treu und Glauben gewürdigt werden kann (*Ernst*, a.a.O., S. 71; BGE 113 II 319, 112 II 362).

Gewinnt die Klägerin ihre Legitimation aus den Bestimmungen des UWG, erscheint die Generalklausel von Art. 2 als Massgabe, wonach als unlauter oder widerrechtlich jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebahren anzusehen ist, welches das Verhalten zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. In Art. 3 lit. d UWG findet sich der sich hier aufdrängende Spezialtatbestand, wonach derjenige unlauter handelt, der Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Diese Bestimmung dient dem Kennzeichenschutz, soweit und sofern nicht lediglich rein beschreibende Angaben über Beschaffenheit, Herkunft u.ä. in Frage stehen. Zu den beachtlichen Kennzeichen können Firma, Enseigne, Marken, Zeitschriftentitel, Etiketten, Warenformen, Signete und Slogans gehören (*Troller/Troller*, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 3. Aufl., S. 191; *David*, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 1988, N 224 f.).

a) Die Klägerin ruft zur Begründung ihres Gesuches die Verordnung vom 23. Dezember 1971 über die Benützung des Schweizer Namens an, insbesondere eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 und 4 in Verb. mit Art. 2 Abs. 1 lit. c. in der seit 1. Juli 1992 gültigen Version vom 27. Mai 1992. Damit wirft sie der Beklagten vor, auf den Uhren die Bezeichnung «Swiss-made» u.ä. zu benutzen, obwohl die Bestandteile aus schweizerischer Fabrikation ohne Berücksichtigung der Kosten für das Zusammensetzen nicht mindestens 50% des Wertes ausmachen würden (Art. 2 Abs. 1 lit. c). Diese Verordnung ist gestützt auf Art. 18bis des MSchG erlassen worden. Eine Verletzung des Markenschutzgesetzes müsste nun aber – nur vorfrageweise beurteilt –

ohne grosse Weiterungen angenommen werden können, wovon vorliegend jedoch nicht die Rede sein kann. Bei der Vorinstanz hat die Klägerin gestützt auf eine Expertise der Firma ETA SA Fabriques d'Ebauches in Grenchen – wie die Klägerin ein Unternehmen des SMH-Konzerns – den Auslandanteil des in den Uhren der Beklagten verwendeten MTM-Werkes mit 77,65% bezeichnet. Die Beklagte hat – unter anderem ebenso gestützt auf ein Gutachten – darzulegen versucht, dass für alle Fälle der ausländische Anteil weniger als 50% betrage. In der Rekurschrift sodann verwendet die Klägerin rund 30 Seiten darauf, ihren Standpunkt zu untermauern, wobei sie im Vergleich zum Vorbringen vor Vorinstanz ein anderes Ergebnis nennt. Bei dieser Sachlage erscheint ein neutrales Gutachten unumgänglich, was den Rahmen der vorfrageweisen Prüfung in einem Verfahren, das einem Beweisverfahren ohnehin abträglich ist, klar sprengen würde. Mithin bestehen mit Bezug auf die vorgeworfene Verletzung der Verordnung über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren keine liquiden Verhältnisse; die Annahme eines täuschenden Verhaltens der Beklagten drängt sich daher auch unter dem Gesichtspunkt des UWG nicht auf.

Daran vermag nichts zu ändern, dass die Klägerin von der Einsicht in gewisse Belege, die die Beklagte als Stütze ihres Vorbringens eingereicht hat, ausgeschlossen worden ist. Die Klägerin verkennt bei ihrem Vorwurf, damit sei der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden, dass zum einen dafür in § 145 ZPO eine gesetzliche Grundlage besteht, andererseits der Richter ja das beidseitige Vorbringen auf Glaubhaftigkeit zu prüfen hat, mithin ein Ermessensspielraum besteht. Schliesslich ist der Beklagten in einem solchen Massnahmeverfahren nicht ohne weiteres zuzumuten, Geschäftsgeheimnisse preiszugeben.

b) Die Klägerin wirft der Beklagten weiter vor, sich durch eine systematische Nachahmung von Zifferblatt und Armbandgestaltung ganz offensichtlich wettbewerbswidrig zu verhalten; die Beklagte versuche, den guten Ruf und die Wettbewerbsbemühungen der Klägerin zu ihren Gunsten auszunutzen.

Damit wird das Problem zwischen Modellschutz und unlauterem Wettbewerb angesprochen. Die Klägerin macht dabei keine Verletzung ihrer Modellschutzrechte geltend. Nach der Regel, dass spezialrechtlich nicht geschützte Arbeitsergebnisse als solche wettbewerbsrechtlich ebenfalls nicht schützbar sind, müsste es damit sein Bewenden haben. Jeder darf nämlich seiner Ware jene Form geben, die sie am gefälligsten und damit am besten verkäuflich macht. Anders verhält es sich insbesondere dann, wenn eine Ware eine bestimmte Form oder Ausstattung nur deshalb erhalten hat, damit sie von gleichen oder ähnlichen Erzeugnissen anderen Ursprungs unterschieden werden kann. Unter dieser Voraussetzung ist die Form nicht ästhetisch bedingt, sondern bloss äussere Zutat zur Kennzeichnung der Ware und darf daher von anderen Herstellern nicht nachgemacht werden (BGE 104 II 332, 103 II 215). Unlauter im Sinne von Art. 1 Abs. 2 UWG wird eine Häufung systematischer Nachahmungen bis an die Grenze des Zulässigen folglich, wenn das Vorgehen nur darauf ausgelegt ist, den guten Ruf des Konkurrenzzeugnisses in schmarotzerischer Weise auszunutzen (BGE 113 II 202; 105 III 301 = Pra 69/1980, Nr. 83, S. 223).

Auch bei dieser Vorgabe muss die Beurteilung der Verwechselbarkeit nach der gesamten Erscheinung der Ware im Erinnerungsbild des Letztabnehmers erfolgen. Hier gilt es vorab festzuhalten, dass bei einer Uhr der Käufer auf die Marke und nur

sekundär auf die Form abstellt. Gerade der Name Swatch ist in den letzten Jahren zum Inbegriff für Kunststoff-Uhren schlechthin geworden. Die Uhren der Beklagten tragen indes klar erkennbar einen davon abweichenden Namen. Zudem enthält das Uhrengehäuse – offenbar systembedingt – im Gegensatz zur «Swatch-Chrono» signifikanterweise neben der Krone drei Druckknöpfe. Es ist weiter kaum zu beanstanden, dass die Beklagte für die einzelnen Zeitanzeigen die gleiche symmetrische Anordnung gewählt hat, wie sie bei manch anderen Uhren zu finden ist. Zudem sind auf dem Uhrenmarkt die Gestaltungsformen als gemeinfrei anzusehen, was auch mit Bezug auf das Armband gilt. Die Annäherung eines Armbandes unter vielen vermöchte – nicht zuletzt vor dem Hintergrund des massgeblichen Gesamteindrucks – den Vorwurf der sklavischen Nachahmung auch nicht zu untermauern.

c) Nicht gefolgt werden kann der Klägerin schliesslich, wenn sie geltend macht, die Uhren der Beklagten würden zu Unrecht als «Chronos» bezeichnet. Der Konsument versteht unter einem Chronographen allenfalls, dass mit einer solchen Uhr Zeitabschnitte gestoppt und festgehalten werden können. Dass eine Überlagerung von Stoppfunktion und normaler Zeitanzeige dabei zwingend wäre, kann nicht angenommen werden. Die Klägerin behauptet darüberhinaus nicht, dass bei den Uhren der Beklagten entgegen dem erweckten Anschein die Ausführung von Stoppfunktionen nicht möglich sei; auch wenn die Handhabung komplizierter sein sollte als bei den Uhren der Klägerin, wird die beklagte Version der grundsätzlichen Erwartung des Konsumenten gerecht.

e) Bei dieser Sachlage ist die Anspruchsgrundlage für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme recht schmal. Vollends scheitern muss das Begehren am Fehlen eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Schadens (Art. 14 UWG i.V. mit Art. 28 c Abs. 1 ZGB). Vorab ist zu diesem Punkt auf die ausführlichen und in allen Teilen zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu verweisen (§ 161 GVG). Es ist zwar einzuräumen, dass im vorliegenden Verfahren die Bezifferung eines Schadens wie auch eine immaterielle Beeinträchtigung – welche gleichermaßen einen beachtlichen Nachteil begründen würde (vgl. u.a. *Ernst*, a.a.O., S. 79) – nicht leicht hin erfolgen können. Grundsätzlich können jedoch die Uhren der Beklagten nicht als minderwertige Chronographen bezeichnet werden, womit das Argument «die Kennzeichnungskraft von Swatch Chronos werde verwässert» sehr relativiert wird. Ebenso wenig kann die Klägerin aus der beanstandeten Verwendung der Bezeichnung «Swiss made» etwas für sich gewinnen. Bei der grundsätzlichen Unterscheidbarkeit der beiden Produkte ist sodann nicht von einer Marktverwirrung – wie sie die Klägerin geltend macht –, sondern von einer normalen Konkurrenzsituation auszugehen. Zur blossen Monopolisierung von Erzeugnissen, die nicht durch Spezialgesetze geschützt sind, kann das UWG aber nicht herhalten (BGE 105 II 301).

f) Im Ergebnis ist der Rekurs abzuweisen und die vorinstanzliche Verfügung zu bestätigen.

Art. 28 lettres c et e al. 2 CC, 14 LCD, 1 lettre d, 9 et 13 lettre d aLCD –
 «MONTRES GUCCI III»

- La fixation d'un délai pour valider les mesures provisionnelles ne constitue pas un principe absolu; le dépôt d'une plainte pénale ne saurait être assimilé à l'ouverture d'une action en validation (c. 3b aa).
 - Sauf abus de droit manifeste, la caducité des mesures ordonnées ne prive pas la partie qui les a sollicitées de requérir une nouvelle décision (c. 3b bb).
 - La mesure provisionnelle requise doit être ordonnée si, sur la base d'un examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (c. 5a).
 - Pour que le principe de l'épuisement du droit puisse s'appliquer, il faut que la première aliénation ait été effectuée de manière licite (c. 5b aa).
 - Si l'imitation des produits d'un tiers est en principe admissible selon le droit de la propriété industrielle, ce procédé ne peut être contraire au droit de la concurrence déloyale que si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant au fabricant du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasite le renom des produits d'un concurrent (c. 5b cc bbb).
 - Examen, sous l'angle de l'arbitraire, du respect du principe de la proportionnalité (c. 5b dd).
-
- Die Ansetzung einer Frist zur Bestätigung vorsorglicher Massnahmen ist kein absolutes Erfordernis; die Einreichung einer Strafklage kann der Anhebung einer Bestätigungsklage nicht gleichgesetzt werden (E. 3b aa).
 - Ausser beim offensichtlichen Rechtsmissbrauch ist es nicht unzulässig, nach dem Wegfallen angeordneter Massnahmen ein neues Begehren auf Anordnung solcher zu stellen (E. 3b bb).
 - Eine angebehrte vorsorgliche Massnahme muss angeordnet werden, wenn sich der materielle Anspruch aufgrund einer summarischen Prüfung der Rechtsfragen nicht als aussichtslos erweist (E. 5a).
 - Damit das Erschöpfungsprinzip Anwendung finden kann, muss die erste Veräusserung rechtmässig erfolgt sein (E. 5b aa).
 - Auch wenn die Nachahmung einer Drittware im gewerblichen Rechtsschutz grundsätzlich zulässig ist, so verstösst ein solches Vorgehen gegen das Lauterkeitsrecht, wenn der Konsument auf vermeidbare Weise hinsichtlich des Herstellers der nachgeahmten Ware getäuscht wird oder wenn der Nachahmer den Ruf eines Konkurrenzproduktes schmarotzerisch ausbeutet (E. 5b cc bbb).
 - Prüfung des Proportionalitätsprinzipes unter dem Gesichtswinkel der Willkür (E 5b dd).

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 3 mars 1992 dans la cause H. c. Guccio Gucci S.p.A. et Séverin Montres AG.

Faits

A.— 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 loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles (LMF; RS 232.11). Ils se sont vu reprocher d'avoir fait fabriquer 19 000 montres, d'y avoir apposé la marque Gucci sans avoir obtenu l'autorisation de Guccio Gucci S.p.A., ni celle de la société suisse Severin Montres AG, titulaire d'une licence, et de les avoir ensuite vendues, ceci à la fin de l'année 1986 et au début de l'année suivante.

Les chefs d'accusation d'escroquerie, de falsification de marchandises, de mise en circulation de marchandises falsifiées, de faux dans les titres et d'infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale du 30 septembre 1943 (aLCD, remplacée par la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 [LCD], qui est entrée en vigueur le 1er mars 1988; RS 241) n'ont pas été retenus par l'autorité de jugement.

La Cour correctionnelle a ordonné que toutes les références à la marque Gucci figurant sur les 19'000 montres saisies le 7 mai 1987 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 formés par le Procureur général et par les condamnés.

c) Saisie d'un pourvoi en nullité formé par le Procureur général contre l'un de ces deux arrêts, la Cour de cassation pénale du tribunal fédéral l'a rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 4 avril 1991 (cf. ATF 117 IV 45, RSPI 1992, 237). Elle a notamment écarté, dans le cas particulier, l'application cumulative de la LMF et de la LCD au profit de la première, mais en faisant cependant la réserve suivante (consid. 2d):

«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*.»

Quant au sort des montres saisies, la Cour de cassation pénale, appliquant le principe de la proportionnalité, a jugé conforme au droit fédéral la solution adoptée par les instances cantonales, à savoir la restitution des montres aux condamnés, une fois effacées, aux frais de ceux-ci, les marques Gucci qu'ils y avaient apposées sans autorisation. A cet égard, elle a considéré que les «craintes, exprimées par le recourant, de voir après coup ces objets à nouveau porteurs de la marque illicite ne [suffisaient] pas pour imposer dans ce cas la destruction des 19'000 montres».

Statuant le même jour sur le pourvoi en nullité formé par les époux H., la Cour de cassation pénale l'a admis, dans la mesure où il était recevable, et, après avoir annulé le second arrêt de la Cour de cassation genevoise, a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle se prononce sur la validité en Suisse des marques Gucci et «GG» entrelacés pour les produits horlogers ou qu'elle impartisse aux recourants un délai pour ouvrir une action en constatation de la nullité, alléguée par eux, desdites marques (RSPI 1992, 240).

d) Par arrêt du 30 mai 1991, la Cour de cassation genevoise, optant pour cette dernière solution, a invité les époux H. à intenter une telle action le 1er juillet 1991 au plus tard et ordonné la suspension de la cause.

L'action en constatation de la nullité des marques précitées a été introduite le 1er juillet 1991.

B.— a) Le 23 avril 1991, sur la base d'un «n'empêche» délivré par le Procureur général, l'huissier judiciaire Christian Rosset a fait transporter en son étude les seize caisses contenant les montres séquestrées.

Craignant que les époux H. ne puissent récupérer les montres litigieuses avant que la marque Gucci en ait été enlevée, Severin Montres AG et Guccio Gucci S.p.A. ont alors déposé, le 25 avril 1991, une requête de mesures provisionnelles à laquelle la Cour de justice a donné suite le 29 avril 1991, sans audition des parties, en ordonnant la saisie des montres en main de l'huissier judiciaire et en interdisant aux intimés d'en disposer de quelque façon, ceci jusqu'à ce qu'une nouvelle décision ait été prise à ce sujet après audition des parties.

Entendus le 8 mai 1991 par l'autorité cantonale, les époux H. se sont engagés à supprimer les bracelets des montres, à poinçonner la lunette de la boîte à 12 heures, à laver le cadran à l'acide et à polir les fonds à l'abrasif, à passer la couronne du remontoir à l'abrasif et à effacer avec un dissolvant la mention apposée sur le mouvement.

A l'audience de plaidoiries du 12 juin 1991, les requérantes ont maintenu leurs conclusions initiales, à l'appui desquelles elles ont produit une «déclaration» établie le 30 mai 1991 par la Fédération de l'industrie horlogère suisse (en abrégé: FH). Quant aux intimés, ils ont conclu au rejet de la requête, tout en donnant acte de leur volonté de se conformer à l'arrêt de la Cour correctionnelle du 10 octobre 1989, «sous réserve de la constatation de la nullité de la marque Gucci pour les produits horlogers».

Statuant le 18 juin 1991 comme juridiction cantonale en matière de mesures conservatoires ou provisionnelles, la Cour de justice du canton de Genève, après avoir annulé partiellement l'ordonnance sur mesures préprovisionnelles du 29 avril 1991, a:

«1. Ordonné à l'huissier de remettre ces montres aux époux H. après que les conditions suivantes auront été réalisées, et ceci à leurs frais:

- a) Effaçage des marques et symbole Gucci sur les différents constituants des montres (cadrans, boîtes, bracelets, couronnes de mise à l'heure),
- b) Apposition sur les composants (cadrans, boîtes) de la marque du destinataire des montres,

- c) Changement des cadrans portant des bandes de couleurs symbolisant les produits Gucci (vert, rouge, vert) et (bleu, rouge, bleu),
- d) Modification des lunettes, suppression des chiffres romains pour les références 3000, 3100 et suppression des crans pour la référence 3200,
- e) Changement des lunettes en forme de «G» pour la référence 3600, étant précisé que le coût de ces mesures sera supporté par les cités.

2. Dit que les époux H. ne pourront mettre en vente le produit fini qu'après constatation par un expert en horlogerie de l'exécution des mesures susmentionnées, expert qu'ils mettront en oeuvre à leurs frais.

3. Prévu en tant qu'expert pour contrôler l'exécution des mesures prévues ci-dessus une personne à désigner par le Contrôle officiel de la qualité des montres (CTM) mis en oeuvre par l'huissier judiciaire.

...»

La cour cantonale a fondé sa décision sur les considérations suivantes: que l'action en nullité de la marque Gucci pour les produits horlogers soit admise ou non, il n'en demeure pas moins que le risque de confusion entre les montres litigieuses et celles des requérantes est évident, ce qui justifie leur saisie en application de la loi sur la concurrence déloyale. Tant qu'elles porteront la marque Gucci, les montres en question ne pourront être commercialisées librement sous peine de mettre en danger l'ordre public. Elles ne seront donc restituées à leurs propriétaires qu'une fois enlevées les marques que ceux-ci y ont apposées illicitement et elles pourront être alors mises sur le marché sous une autre marque, dans la mesure où le modèle de montre est courant et non protégé. Avant cela, il importe toutefois de contrôler la destination finale de la marchandise en cause. A cet effet, les propositions raisonnables de la FH peuvent être retenues.

b) Entre-temps, sur requête de certains créanciers cessionnaires de la masse en faillite d'I. S.A., une société administrée à l'époque par H., le Président du tribunal de première instance du canton de Genève avait ordonné la saisie revendication provisionnelle des 19'000 montres par ordonnance du 31 mai 1991.

Par arrêt du 13 août 1991, la Cour de justice a toutefois annulé cette ordonnance et la IIe Cour civile du tribunal fédéral, statuant le 2 décembre 1991, a rejeté le recours de droit public que les créanciers avaient formé contre ledit arrêt.

C.- Le 12 août 1991, les époux H. ont exercé un recours de droit public contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 1991. Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et invité, en outre, la Cour de cassation pénale (sic) du tribunal fédéral à «ordonner la restitution des montres à M. H. à la charge fixée par la Cour correctionnelle, sous réserve d'une décision judiciaire définitive constatant la nullité des marques Gucci pour les produits horlogers». Les arguments des recourants seront exposés plus loin dans la mesure utile.

D.- Le 23 août 1991, Severin Montres AG et Guccio Gucci S.p.A. ont saisi la Cour de justice d'une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'une nouvelle ordonnance, reprenant le dispositif de celle du 18 juin 1991, soit rendue et un délai

pour la valider impartit aux requérantes. Ces dernières craignaient, en effet, que les époux H. ne tirent argument du fait que la précédente ordonnance ne leur fixait pas un délai pour introduire une action en validation des mesures provisionnelles, action qu'elles n'avaient d'ailleurs pas ouverte. Elles relevaient, au surplus, que l'ordonnance du 18 juin 1991 n'avait pas été formellement notifiée à l'huissier judiciaire.

Après avoir entendu les mandataires des parties, le 1 septembre 1991, la Cour de justice, statuant le 2 octobre 1991, a confirmé l'ordonnance du 18 juin 1991, impartit aux requérantes un délai de trente jours pour intenter une action en validation de mesures provisionnelles et ordonné la communication des deux décisions de mesures provisionnelles à Me Christian Rosset.

Le 4 novembre 1991, Severin Montres AG et Guccio Gucci S.p.A. ont introduit une action en validation des mesures provisionnelles.

A la même date, les époux H. ont formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. en concluant à l'annulation de l'ordonnance du 2 octobre 1991.

Dans leur réponse du 28 novembre 1991, les intimées ont conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Droit

1.– Les deux recours de droit public, bien qu'ils visent deux décisions distinctes, n'en sont pas moins étroitement liés puisqu'ils concernent les mêmes parties et le même objet du litige, les problèmes soulevés par chacun d'eux n'étant du reste guère dissociables. L'économie de la procédure commande dès lors de joindre ces deux recours, conformément à l'art. 24 PCF applicable en vertu du renvoi de l'art. 40 OJ, et de les traiter dans un seul et même arrêt (ATF 113 a 394 consid. 1 et les arrêts cités).

2.– Selon une jurisprudence constante, la décision sur requête de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours de droit public pour arbitraire, qu'elle soit considérée comme finale ou incidente, lorsque, comme c'est ici le cas, elle est propre à causer au recourant un dommage irréparable (ATF 114 II 369 consid. 2a, 108 II 71 et les arrêts cités). Dirigés contre des décisions rendues en dernière et unique instance cantonale, les deux recours sont ainsi recevables au regard de l'art. 87 OJ.

En revanche, la conclusion par laquelle le tribunal fédéral est invité à ordonner la restitution des montres à H. ne l'est pas, étant donné la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 116 Ia 95 consid. 1, 114 Ia 212 consid. Ib, 113 Ia 158 consid. 1 et les arrêts cités).

3.– a) Les recourants se réfèrent à l'art. 28e al. 2 CC – l'art. 14 LCD le déclare applicable par analogie aux mesures provisionnelles – aux termes duquel les mesures provisionnelles ordonnées avant l'introduction de l'action perdent leur validité si le requérant n'a pas intenté action dans le délai fixé par le juge, mais au plus tard dans les trente jours. Ils en déduisent que la cour cantonale aurait dû constater la caducité des mesures provisionnelles ordonnées le 18 juin 1991 et rejeter la seconde requête des intimées en l'absence de faits nouveaux. En confirmant, le 2 octobre 1991, sa première ordonnance, elle serait donc tombée dans l'arbitraire à leur avis.

De leur côté, les intimées mettent en doute la nécessité de valider une mesure provisionnelle – la restitution des montres sous certaines conditions – qui n'est pas limitée dans le temps. Selon elles, la procédure pénale pendante devant les autorités judiciaires genevoises pourrait d'ailleurs constituer une validation suffisante de ladite mesure. Quoi qu'il en soit, les intimées relèvent que la caducité de la mesure ordonnée ne les empêche nullement de requérir un nouveau prononcé. Dans le cas contraire, il faudrait alors considérer comme un fait nouveau le dépôt par les époux H. d'un recours de droit public contre la première ordonnance à laquelle ils avaient pourtant manifesté l'intention de se soumettre.

b) aa) La fixation d'un délai de validation, qui est de règle non seulement quand la loi le prévoit expressément (art. 28e al. 2 CC en liaison avec l'art. 14 LCD) mais aussi dans l'hypothèse inverse (cf., entre autres, les art. 31 et 32 LMF; *Pelet*, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, p. 174, n. 186; *Troller*, Immaterialgüterrecht II, p. 1071), ne constitue toutefois pas un principe absolu. Il faut, en effet, réserver l'hypothèse où il ne peut plus être question de modifier la situation créée par les mesures provisionnelles et où, pratiquement, il ne reste à l'opposé débouté que la possibilité de réclamer des dommages-intérêts (ATF 104 II 218, 88 I 16 in fine; *Pelet*, op. cit., p. 78/79, n. 93). Encore une partie de la doctrine entend-elle obliger l'instant à agir sur le fond même dans ces conditions (voir les auteurs cités par *Pelet*, op. cit., p. 79, note de pied 27). En l'occurrence, il n'est pas certain que les mesures provisionnelles ordonnées par là Cour de justice aient créé une situation irréversible. En effet, bien que l'on puisse se demander si les recourants ont un intérêt à ce que les 19'000 montres, dont la valeur marchande ne fera que diminuer avec le temps, demeurent sous la garde de l'huissier judiciaire jusqu'à ce qu'un jugement au fond leur donne, peut-être, raison, on ne peut cependant pas exclure qu'à l'issue de la procédure de validation, les montres litigieuses leur soient restituées dans leur état actuel, c'est-à-dire sans que les modifications imposées à titre de mesures provisionnelles aient été exécutées. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette question plus avant, car, en sollicitant expressément la fixation d'un délai de validation, puis en introduisant l'action en validation, les intimées ont admis implicitement la nécessité de valider les mesures provisionnelles incriminées.

Contrairement à l'opinion des intimées, le dépôt de la plainte pénale et la procédure qui s'en est suivie devant les autorités judiciaires genevoises ne sauraient être assimilés à l'ouverture d'une action en validation (*Besse*, La répression pénale de la contrefaçon en droit suisse, thèse Lausanne 1990, p. 310), d'autant que les intéressées se sont bornées à demander à la Cour correctionnelle de réserver leurs droits à l'égard des condamnés (cf., mutatis mutandis, l'ATF 101 II 79 consid. 2a).

Il suit de là que les mesures provisionnelles ordonnées le 18 juin 1991 par la cour cantonale ont perdu leur validité ipso jure trente jours après cette date (art. 28e al. 2 CC), si bien que le recours de droit public dirigé contre elles est devenu par là même sans objet. Il y aura lieu néanmoins de tenir compte, pour la question du sort des frais judiciaires, de l'inaction des intimées, qui est à l'origine de cet état de choses.

bb) Si les intimées errent lorsqu'elles font valoir que le dépôt d'un recours de droit public contre la première ordonnance de mesures provisionnelles pourrait con-

stituer un fait nouveau susceptible de justifier la présentation d'une nouvelle requête, les recourants leur dénie aussi à tort le droit de requérir derechef des mesures provisionnelles du seul fait qu'elles n'ont pas validé celles qui leur avaient été accordées dans un premier temps (cf. arrêt non publié du 31 juillet 1991 dans la cause R. C. Caves X. S.A. et consorts, consid. 3b/cc). En effet, il n'est en tout cas pas arbitraire d'admettre que la caducité des mesures ordonnées ne prive pas la partie qui les a sollicitées de requérir un nouveau prononcé (*Pelet*, op. cit., p. 174, n. 187; *Blum/Pedrazzini*, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954, III, p. 658 in fine). Il n'en irait autrement qu'en présence d'un abus de droit manifeste, en particulier dans l'hypothèse où le requérant userait systématiquement de ce procédé en vue de retarder aussi longtemps que possible l'ouverture de l'action en validation. Telle n'a cependant pas été l'attitude des intimées dans la présente espèce, puisque celles-ci, loin de s'accommoder de la situation ambiguë créée par le défaut de fixation du délai de validation, ont au contraire pris l'initiative d'attirer immédiatement l'attention de l'autorité judiciaire sur cette omission et ont introduit l'action en validation la première fois qu'un délai leur a été imparti à cette fin.

Cela étant, il reste à examiner si, comme le soutiennent les recourants, la seconde ordonnance de mesures provisionnelles, rendue le 2 octobre 1991, est entachée d'arbitraire.

4.- En premier lieu, les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir arbitrairement admis sa compétence pour ordonner des mesures provisionnelles fondées sur la LMF, alors qu'elle aurait dû refuser d'entrer en matière puisque les montres litigieuses avaient fait l'objet d'une saisie pénale dont le Procureur général a par la suite accepté la levée aux conditions fixées par la Cour correctionnelle.

Le moyen ne peut qu'être rejeté. Tout d'abord, il est faux de prétendre, comme le font les recourants, que le sort des montres a été réglé définitivement sur le plan pénal, du fait que les intimées n'ont pas recouru contre le «n'empêche» du Procureur général. Sans doute la Cour de cassation pénale du tribunal fédéral a-t-elle rejeté le pourvoi en nullité formé par ce dernier en vue d'obtenir, notamment, la destruction desdites montres (arrêt du 4 avril 1991, consid. 3); mais, d'un autre côté, elle a déclaré irrecevables les conclusions des recourants tendant à ce qu'elle ordonne la restitution des montres, au motif que l'annulation de l'arrêt attaqué entraînerait le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau (arrêt du 4 avril 1991, consid. 1b). Il n'est donc pas exclu, dans l'hypothèse où leur action en constatation de la nullité de la marque Gucci serait admise, que les recourants, libérés du chef d'accusation d'infraction à la LMF, puissent finalement récupérer les montres dans leur état actuel, autrement dit sans effaçage de la marque Gucci dont elles ont été revêtues. De surcroît, on ne voit pas ce qui interdirait aux intimées d'agir parallèlement sur les plans civil et pénal afin d'assurer provisoirement la sauvegarde de leurs droits, quand bien même ils le feraient en invoquant la même loi (ici, la LMF). Enfin, et surtout, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur la seule LMF pour ordonner les mesures incriminées, mais également sur l'art. 13 let. d aLCD pour le cas où la marque Gucci ne serait pas protégée. Or, du point de vue du droit civil, les intimées pourraient fort bien obtenir gain de cause en application des dispositions sanc-

tionnant la concurrence déloyale, même si aucune violation de la LMF n'était retenue à la charge des recourants par le juge pénal.

5.- Argumentant ensuite sur le fond, les recourants contestent leur qualité pour défendre, nient l'existence d'un risque de confusion susceptible de justifier l'application de la LCD et soutiennent, en tout état de cause, que les conditions auxquelles la Cour de justice a subordonné la restitution des montres violent le principe de la proportionnalité.

a) Aux termes de l'art. 28c CC, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 14 LCD, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 9 aLCD, qui garde toute sa valeur sous l'empire de la loi nouvelle, le tribunal fédéral doit limiter son examen aux griefs invoqués se rapportant à la vraisemblance de l'acte de concurrence déloyale, d'une part, de la menace d'un dommage difficilement réparable, d'autre part. La vraisemblance a trait aux faits à établir et signifie que le juge ne peut demander une preuve complète. Quant à la qualification juridique de la prétention du requérant, le juge doit se limiter à un examen juridique provisoire, sans préjudice du jugement au fond; il doit accorder la protection requise si, sur la base d'un examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108 II 72 et les références).

b) aa) Dans un moyen touffu, les recourants tentent, de manière confuse, d'exclure tout d'abord leur qualité pour défendre (Passivlegitimation) en arguant, en substance, comme il suit: une action fondée sur le droit de la propriété intellectuelle ne peut intervenir que lors de la première mise en circulation de la marchandise. Or, en l'occurrence, la marchandise a été vendue à deux reprises, la première fois en avril 1987 – vente des montres au dénommé L. –, la seconde fois en septembre 1988 – revente des montres par L. à H. –, ce qui a eu pour effet d'éteindre le droit exclusif de commercialisation du bien protégé. Sieur H. ne pourrait dès lors plus être recherché qu'en tant que simple acquéreur de ce bien, de sorte qu'il n'a pas qualité pour résister à une action fondée sur la LMF ou sur la LCD.

Force est de souligner d'emblée que les circonstances de fait invoquées par les recourants à l'appui de ce grief ne ressortent nullement de la décision attaquée, ni d'ailleurs de l'ordonnance du 18 juin 1991. Comme les intéressés ne reprochent pas à la cour cantonale de les avoir arbitrairement passées sous silence, on est donc en présence de nouveaux moyens de fait dont la présentation est irrecevable dans un recours fondé sur la violation de l'art. 4 Cst. (ATF 113 Ia 229 consid. 1b/bb et les arrêts cités).

Au demeurant, quand bien même elles seraient établies, de telles circonstances n'entraîneraient nullement l'application du principe de l'épuisement. Ce principe a pour conséquence de faire perdre au titulaire d'un droit de la propriété intellectuelle les prérogatives qui lui permettraient d'interdire une mise en circulation ultérieure des produits protégés. Enoncée différemment, la règle de l'épuisement veut que le droit exclusif de commercialisation d'un bien protégé par un droit de propriété intellectuelle s'épuise à la première mise en circulation par laquelle le bien est aliéné

(*Graz*, Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises, thèse Lausanne 1988, p. 68 ss; *Troller*, op. cit., p. 764/765). C'est ainsi qu'il est loisible à un tiers de revendre un produit déjà introduit licitement sur le marché, sans qu'il ait besoin pour cela de solliciter l'autorisation du titulaire de la marque, celui-ci n'étant pas au bénéfice d'un droit de suite. Encore faut-il – ce que les recourants passent totalement sous silence – que la première aliénation ait été faite de manière licite (ATF 85 II 440 consid. 3b). Or, cette dernière condition fait précisément défaut en l'espèce, puisqu'il est reproché aux recourants d'avoir fait fabriquer 19'000 montres, d'y avoir apposé la marque Gucci sans avoir obtenu l'autorisation des intimées et de les avoir ensuite vendues. Aussi l'application du principe de l'épuisement n'entre-t-elle pas en ligne de compte dans le cas particulier.

bb) Les recourants reprochent ensuite à la Cour de justice de n'avoir pas pris en considération le fait qu'ils n'ont pas été reconnus coupables d'infraction à la LCD et d'avoir interprété arbitrairement le considérant topique de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du tribunal fédéral (ATF 117 IV 46 consid. 2d).

Le moyen n'est pas fondé. De fait, la cour cantonale indique expressément, dans son ordonnance du 18 juin 1991, que «les accusés ont été acquittés des préventions d'escroquerie, ... et d'infraction à la LCD». Il est vrai qu'elle paraît donner au considérant en question une portée qu'il n'a pas, en ce sens que la Cour de cassation pénale du tribunal fédéral y réserve simplement l'application éventuelle de l'art. 13 let. d LCD, sans aller jusqu'à conclure à la réalisation des éléments constitutifs de cette infraction, contrairement à ce que l'autorité intimée semble avoir déduit de la lecture de ce considérant. Cela ne change toutefois rien à l'affaire, car il ne s'agit pas de décider ici si la cour cantonale a interprété correctement ledit considérant, mais uniquement de rechercher si elle pouvait admettre, sans s'exposer au grief d'arbitraire, la vraisemblance de l'acte de concurrence déloyale allégué par les intimées.

cc) aaa) Si l'on en croit les recourants, la Cour de justice aurait retenu de manière arbitraire que les agissements qui leur sont reprochés puissent tomber sous le coup de la LCD au cas où la marque litigieuse serait entachée de nullité. Dans cette dernière hypothèse, il faudrait, en effet, que d'autres éléments fassent obstacle à la commercialisation d'une marchandise n'entrant pas dans la sphère de protection du droit de la propriété intellectuelle. Or, de tels éléments font manifestement défaut en l'espèce: les modèles de montre Gucci sont courants et banals, contrairement au modèle «Rolex Oyster Perpetual», par exemple, de sorte qu'est vaine et insoutenable la référence faite par la cour cantonale à l'arrêt rendu le 2 décembre 1982 par la Cour de cassation pénale du tribunal fédéral dans la cause Montres Rolex S.A. et Manufacture de montres Rolex S.A. contre tribunal cantonal du Jura. Au demeurant, l'acheteur d'une montre ne se fie pas à sa forme mais essentiellement à sa marque (ATF 105 II 301 consid. 4a; arrêt non publié du 25 avril 1980, dans la cause Cartier S.A. et consorts c. Baume et Mercier S.A., RSPI 1980, 157). On ne constate, de surcroît, aucune manœuvre particulière justifiant l'application de la LCD, dès lors que les recourants n'ont pas copié systématiquement les produits de la maison Gucci, mais se sont bornés à apposer la marque litigieuse sur de vraies montres Gucci sans l'autorisation du titulaire.

bbb) Force est de constater d'emblée qu'en argumentant de la sorte, les recourants méconnaissent totalement tant la nature de la procédure du recours de droit

public pour arbitraire que celle de la décision sur requête de mesures provisionnelles. Le tribunal fédéral se voit placé par eux dans le rôle du juge cantonal appelé à statuer sur le fond avec un plein pouvoir de cognition et à dire si les agissements incriminés constituent ou non des actes de concurrence déloyale. Tel n'est pas son rôle. Comme on l'a déjà indiqué, il doit se contenter de rechercher, dans les limites des critiques formulées par les recourants, si l'autorité intimée a admis de manière soutenable la vraisemblance de l'acte de concurrence déloyale, d'une part, de la menace d'un dommage difficilement réparable, d'autre part. De ce fait, la recevabilité du présent recours apparaît pour le moins douteuse sur ce point. Quoi qu'il en soit, le grief en question doit, de toute façon, être rejeté pour les motifs ci-après.

Il est vrai que, dans la mesure où aucune prétention déduite du droit de la propriété industrielle ne s'y oppose, l'imitation des produits d'un tiers est, en principe, admissible. Le procédé ne heurte les règles sur la concurrence que si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant au fabricant du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasite le renom des produits d'un concurrent (ATF 116 II 472 ss consid. 3a/aa et les références; pour un cas d'application, cf. ATF 113 II 319 ss). En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas méconnu arbitrairement ces principes en considérant que l'apposition par les recourants, sur les montres litigieuses, de la marque et du symbole Gucci, sans l'autorisation du titulaire de celle-ci, était, selon toute vraisemblance, de nature à faire naître une confusion entre lesdites montres et les montres commercialisées par les intimées, situation entrant dans les prévisions des art. 1er let. d et 13 let. d aLCD, en vigueur à l'époque où les montres ont été mises sur le marché (actuellement: art. 3 let. d et 23 LCD). Au reste, les recourants ne sauraient raisonnablement nier la vraisemblance d'un risque de confusion, eux qui soutiennent par ailleurs avoir fabriqué de «vraies» montres Gucci et qui les ont en outre vendues, semble-t-il, avec de fausses garanties Gucci puisque la Cour correctionnelle a ordonné la destruction de celles-ci. Quant à la menace du dommage irréparable en cas de confusion entre les montres des intimées et celles des recourants, ces derniers n'abordent pas cette question dans la partie «Droit» de leur mémoire de recours. Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter.

On ajoutera, enfin, que la Cour de justice, pour conclure à la vraisemblance d'un acte de concurrence déloyale, s'est fondée à juste titre sur la situation de fait existant à l'époque où les montres avaient été saisies, et non pas sur celle qui pourrait exister le jour où les recourants auront mis à exécution leur engagement d'effacer la marque et le symbole Gucci figurant sur les différents éléments constitutifs des montres séquestrées. Il semble, au demeurant, que cet engagement ne soit pas ferme dans la mesure où les intéressés se disent certes prêts à le respecter, mais «sous réserve bien entendu d'une décision qui pourrait être rendue constatant la nullité de la marque Gucci pour les produits horlogers». Cette réserve figure d'ailleurs expressément sous chiffre 2 des conclusions du recours de droit public dirigé contre l'ordonnance du 18 juin 1991 et celles du présent recours tendent à l'annulation pure et simple de l'ordonnance du 2 octobre 1991, laquelle ne fait que confirmer la précédente ordonnance «en toutes ses dispositions», c'est-à-dire également en ce qui concerne l'obligation d'effacer les marques. On ne peut donc exclure que les recourants commercialisent un jour les montres dans leur état actuel si d'aventure leur action en constatation de la nullité de la marque Gucci pour les produits horlogers devait être admise.

dd) Dans un dernier moyen, les recourants s'en prennent aux différentes conditions auxquelles la cour cantonale a subordonné la restitution des montres. Pour fixer ces conditions, l'autorité intimée s'est basée sur le rapport de la FH produit le 12 juin 1991 par les intimées. Il est notoire que cet organisme a, notamment, pour but la lutte contre la contrefaçon (voir à ce sujet l'article de son directeur, *M. Hool*, intitulé: «La contrefaçon horlogère», in: *Etudes de droit suisse et de droit comparé de la concurrence*, publiées par l'Association suisse d'étude de la concurrence, Genève 1986). On ne saurait donc reprocher, a priori, à la Cour de justice d'avoir retenu arbitrairement les propositions faites par la FH. Quant aux allégations des recourants relatives aux liens économiques étroits qui existeraient entre cette fédération et Severin Montres AG, elles ne trouvent aucun écho dans la décision attaquée et sont donc irrecevables dans un recours de droit public pour arbitraire.

Cela étant, il convient d'examiner si les différentes conditions imposées par la cour cantonale respectent le principe de la proportionnalité, autrement dit si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé. Ce problème doit être résolu, lui aussi, sous l'angle de l'arbitraire (ATF 106 Ia 260 consid. 4a et les arrêts cités).

aaa) S'agissant de l'effaçage de la marque et du symbole Gucci sur les différents constituants des montres, les recourants ne critiquent pas cette mesure, si ce n'est pour en contester l'utilité du moment qu'ils ont déjà déclaré vouloir s'y soumettre. Toutefois, on vient de le voir, ils ne l'ont pas fait de manière catégorique, si bien qu'il n'y avait rien d'arbitraire à ordonner cet effaçage afin qu'il y soit procédé même dans l'hypothèse où la marque Gucci ne serait pas protégée par le droit de la propriété industrielle.

bbb) La cour cantonale a encore ordonné l'apposition sur les composants (cadrans, boîtes) de la marque du destinataire des montres. Les recourants font valoir qu'une telle exigence est injustifiée et arbitraire dans la mesure où elle postule qu'il n'y ait qu'un destinataire pour les 19'000 montres, sans que l'on sache au surplus ce qu'il faut entendre par «destinataire». Leur premier argument revient à solliciter le texte, car l'on ne saurait déduire de bonne foi de l'utilisation du singulier que les montres en question ne pourront avoir qu'un seul et unique destinataire. Quant au sens de ce dernier terme, qui ne ressort certes pas immédiatement du dispositif de la décision attaquée, la lecture des motifs de l'ordonnance du 18 juin 1991 permet de l'appréhender. La cour cantonale y précise, en effet, que les montres saisies pourront être mises sur le marché «sous une autre marque». En d'autres termes, ce qu'elle exige, c'est l'apposition d'une autre marque – quelle qu'elle soit – que la marque Gucci. Tel est donc le sens qu'il convient de donner à ce point du dispositif, car il serait absurde d'ordonner au vendeur d'apposer sur la marchandise vendue la marque de l'acheteur, qu'il s'agisse du distributeur ou du détaillant, lequel n'en possède généralement aucune.

ccc) Les recourants s'insurgent, d'autre part, contre l'obligation qui leur est faite de changer les cadrans qui portent des bandes de couleur symbolisant les produits Gucci (vert, rouge, vert et bleu, rouge, bleu). A leur avis, ces couleurs appartiennent au domaine public, de même que leur combinaison. Le contraire ressort toutefois du rapport de la FH où il est écrit ce qui suit: «différentes exécutions sont utilisées. La plus caractéristique est celle dont les cadrans sont munis des trois bandes symboli-

sant les produits Gucci (vert, rouge, vert) déposées comme marque figurative par Guccio Gucci, y compris dans la classe 14, dans de nombreux pays. Il est également utilisé les bandes de couleur bleu, rouge, bleu, le noir brillant et la couleur champagne». Et plus loin: «Les bandes de couleur (vert, rouge, vert ou bleu, rouge, bleu) représentent le symbole des produits Gucci (maroquinerie, parfums, montres, etc.). Il ne fait aucun doute que l'acheteur, à la vue d'un produit portant cette forme de bandes, se réfère à la marque Gucci.» L'autorité intimée pouvait donc, sans encourir le reproche d'arbitraire, admettre, sur le vu de ces explications, la vraisemblance du risque de confusion lié à l'agencement des couleurs des cadrans des montres saisies et ordonner, en conséquence, le changement des cadrans portant les couleurs en cause.

ddd) S'agissant de la modification des lunettes, de la suppression des chiffres romains pour les références 3000, 3100, et de la suppression des crans pour la référence 3200, les recourants se contentent d'affirmer péremptoirement, pour toute argumentation, qu'«exiger la suppression de chiffres romains pour deux références est vraiment aberrant quand on sait que sur les lunettes les indications horaires sont tantôt marquées en chiffres arabes, tantôt en chiffres romains et que cette façon de faire relève du domaine public depuis qu'il y a des montres». Semblable assertion ne saurait remplacer une critique dûment motivée de la mesure querellée. C'est le lieu d'observer que le rapport de la FH compte, au nombre des principaux éléments caractérisant les montres Gucci, les chiffres romains frappés sur la lunette de la montre, dont la particularité consiste en ce que le chiffre XII a été remplacé par deux «G» entrelacés symbolisant les produits Gucci. Aussi, en ordonnant la modification des lunettes, la cour cantonale n'a-t-elle pas rendu une décision insoutenable. De fait, le maintien du symbole Gucci serait sans aucun doute propre à engendrer un risque de confusion avec les montres commercialisées par cette maison. On pourrait certes se demander si la suppression de ce symbole ne serait pas déjà suffisante pour écarter un tel risque. Il est cependant à craindre que cette demi-mesure n'incite les recourants à faire réapparaître ledit symbole, ce qui ne devrait pas leur occasionner beaucoup de frais, tandis que la nécessité de frapper à nouveau les onze chiffres restants en plus de ce symbole peut être de nature à les en dissuader. Pour ce qui est de la suppression des crans sur le modèle 3200, on cherche en vain une quelconque critique de cette exigence dans le passage précité du mémoire de recours.

eee) Serait encore arbitraire, au dire des recourants, l'ordre qui leur a été donné de changer les lunettes en forme de «G» pour la référence 3600. Selon eux, contrairement aux affirmations de la FH, ce modèle n'aurait jamais appartenu à la société Gucci, mais aurait fait l'objet d'un dépôt international par la société genevoise L. S.A. et sa protection aurait été prorogée jusqu'au 19 juin 1999. A nouveau, les recourants sollicitent le texte du rapport de la FH, lequel n'attribue nullement la propriété du modèle litigieux à la société Gucci, mais énonce ce qui suit: «Le modèle 3600 est muni d'une lunette en forme de «G». Cette forme est reprise du double «G» de Gucci. Relevons que le modèle de montres 3600 a fait l'objet d'un enregistrement OMPI par L. S.A., Genève, ... Ce modèle est principalement réservé aux produits Gucci. Sur la photo du dépôt, on constate que le cadran porte le décor des produits Gucci (bandes vert, rouge, vert), ainsi que le symbole et la marque Gucci.» Sur le vu de cette dernière remarque, il était à tout le moins soutenable d'admettre que la forme de la lunette du modèle 3600 était susceptible d'engendrer un risque de confusion

avec les modèles commercialisés par les intimées. Considéré sous l'angle de l'arbitraire, l'ordre de changer les lunettes de ce modèle ne soulève dès lors pas d'objection majeure.

fff) Il n'y a enfin rien d'arbitraire à avoir ordonné qu'un expert contrôle l'exécution des mesures susmentionnées. On peut, en effet, partir de l'idée que ni la cour cantonale ni l'huissier judiciaire, sous la garde duquel les montres saisies ont été placées, ne possèdent les connaissances techniques nécessaires pour vérifier la bonne exécution desdites mesures. Quant au mode de désignation de l'expert, il ne brille assurément pas par sa simplicité, mais il s'agit là d'un problème, sinon accessoire, du moins pas encore actuel, qui pourra encore être réglé ultérieurement et sur lequel les intéressés devront à nouveau se pencher, le cas échéant, puisque la validité de l'arrêté fédéral du 18 mars 1971 sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse (RS 934.11) a expiré le 31 décembre 1991 sans avoir été prolongée (cf. RO 1991, p. 1887).

En définitive, les conditions imposées aux recourants pour qu'ils puissent récupérer les 19'000 montres et en disposer ne violent pas le principe de la proportionnalité eu égard aux circonstances du cas particulier. Même si elles peuvent paraître très strictes, elles tendent essentiellement à parer au risque, non négligeable, de voir les dites montres, qui présentent toutes les caractéristiques des montres Gucci, réapparaître sur le marché avec la marque de cette maison. Il ne faut pas non plus oublier que ce sont les recourants qui ont tenté d'écouler cet important stock de montres sans avoir requis au préalable l'autorisation du titulaire de la marque qu'ils y ont apposée indûment. Par conséquent, il est normal qu'ils assument la responsabilité de leurs actes, dût-il leur en coûter. On relèvera, à cet égard, que leur évaluation des frais qu'ils devraient consentir pour se conformer aux ordres de l'autorité intimée (900'000 Frs. au minimum) n'est étayée par aucune pièce. Au reste, ils eussent pu demander à la cour cantonale d'astreindre les intimées à fournir des sûretés. Ils ne l'ont apparemment pas fait. Or, le défaut de fixation de sûretés, à moins de dispositions impératives de la loi, n'est pas arbitraire lorsque le recourant, qui a participé à la procédure devant la juridiction cantonale, n'allègue pas avoir soumis cette question au juge ou avoir pris des conclusions subsidiaires tendant à obtenir des sûretés (arrêt non publié du 11 juillet 1988, en la cause A. S.A et consorts c. M., consid. 3d, reproduit in SJ 1989, p. 360). Quoi qu'il en soit, la brève allusion au problème des sûretés, qui est faite au bas de la page 14 du mémoire de recours, ne saurait être considérée comme l'énoncé, en bonne et due forme, du grief d'arbitraire sur ce point.

6.- Au terme de cet examen, il apparaît que le recours dirigé contre l'ordonnance du 2 octobre 1991 n'est pas fondé en tant qu'il est recevable. Ses auteurs devront dès lors supporter les frais de la procédure fédérale dans la mesure où elle a trait à cette ordonnance. En revanche, c'est aux intimées qu'il appartiendra de payer les frais de la procédure de recours relative à l'ordonnance du 18 juin 1991, car, si le recours de droit public visant cette première ordonnance est devenu sans objet, c'est parce qu'elles ont omis de valider les mesures provisionnelles prises à cette date dans le délai de trente jours fixé à l'art. 28e al. 2 CC.

Art. 8 LCD – «CESSION DU CONTRAT»

- *L'article 8 LCD n'est pas applicable lorsque les conditions générales utilisées ne sont pas de nature à provoquer une erreur; pour que les conditions générales dérogent notablement au régime légal, il faut qu'elles en compromettent sensiblement l'équilibre (c. 5a).*
- *La clause d'un contrat de bail autorisant le locataire à céder à un tiers les droits et obligations découlant du contrat n'est pas de nature à altérer de manière sensible l'équilibre des droits et obligations des parties tel qu'il résulte du contrat; cette clause ne tombe dès lors pas sous le coup de l'article 8 LCD (c. 5b).*
- *Art. 8 UWG ist nicht anwendbar, wenn die allgemeinen Geschäftsbedingungen keine Täuschung bewirken; damit die allgemeinen Geschäftsbedingungen von der anwendbaren gesetzlichen Ordnung erheblich abweichen, braucht es eine fühlbare Störung des Gleichgewichtes (E. 5a).*
- *Die Bestimmung in einem Mietvertrag, die dem Vermieter erlaubt, Rechte und Pflichten aus dem Vertrag an einen Dritten abzutreten, weicht nicht erheblich vom Gleichgewicht der Rechte und Pflichten der Parteien gemäss diesem Vertrag ab; diese Bestimmung fällt daher nicht unter Art. 8 UWG (E. 5b).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 13 août 1991 dans la cause M. c. S. AG (publié in ATF 117 II 332).

Art. 21 al. 1 et 25 LCD, 2 al. 1 OL – «VALIDITE ILLIMITEE»

- *C'est le sens que le lecteur moyen attribue à une annonce publiée dans un journal qui est déterminant (c. 2b).*
- *La référence à la fête de Noël ne permet pas de penser que les prix annoncés sont pratiqués seulement pendant la période de Noël (c. 2c).*
- *La mention «validité illimitée», même figurant en petits caractères sur des bons composant une annonce publicitaire imprimée dans un journal, écarte le risque que le lecteur moyen croie qu'il s'agit d'avantages momentanés (c. 2c et d).*
- *Massgebend ist der Sinn, den der Durchschnittsleser einem in einer Zeitschrift erschienenen Inserat beilegt (E. 2b).*
- *Der Hinweis auf Weihnachten erlaubt noch nicht die Annahme, dass die angekündigten Preise nur während der Weihnachtszeit Gültigkeit haben (E. 2c).*
- *Der Hinweis auf «unbeschränkte Gültigkeit» verhindert, dass der Durchschnittsleser an eine vorübergehende Vergünstigung glaubt, selbst wenn er nur in kleiner Schrift auf Gutscheinen angebracht wird, die Teil eines in einer Zeitschrift veröffentlichten Inserates bilden (E. 2c und d).*

Arrêt du tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 25 mars 1991 dans la cause L. c. département de l'économie publique du canton du Valais (publié in ATF 117 IV 54).

Art. 21 et 25 LCD, 2, 3, 4 et 25 lettre a OL, 16 OIP et 20 CPS

– «2 POUR 1»

- *Pour déterminer si un commerçant offre des avantages particuliers et momentanés qu'il n'accorderait pas ordinairement, il ne faut pas se fonder sur le sens qu'il a entendu donner à son annonce, mais sur l'impression d'ensemble qu'elle éveille dans le public (c. 2b).*
- *Les prix barrés suggèrent clairement l'idée d'un avantage particulier, soit un prix inférieur à celui pratiqué ordinairement (c. 2b).*
- *La vente d'une marchandise à moitié prix de même que le terme «action» éveille l'idée d'avantages temporaires (c. 2b).*
- *Est publique l'annonce faite dans un grand magasin fréquenté par de très nombreuses personnes qui y accèdent même sans intention précise d'acheter (c. 2c).*
- *Le respect de l'ordonnance sur l'indication des prix ne dispense pas de l'autorisation nécessaire pour annoncer publiquement une liquidation ou une opération analogue dans les conditions fixées par l'OL (c. 2d et e).*
- *Ob ein Händler besondere und vorübergehende Vergünstigungen anpreist, die er gewöhnlicherweise nicht gewähren würde, beurteilt sich nicht nach dem Sinn, den er seinem Inserat geben wollte, sondern nach dem beim Publikum erwirkten Gesamteindruck (E. 2b).*
- *Durchgestrichene Preise lassen an eine besondere Vergünstigung denken, nämlich an einen tieferen als gewöhnlich verlangten Preis (E. 2b).*
- *Sowohl der Verkauf einer Ware zum halben Preis, als auch der Ausdruck «Aktion» deuten auf eine vorübergehende Vergünstigung hin (E. 2b).*
- *Die Ankündigung in einem grossen Warenhaus ist öffentlich, wenn dieses von sehr vielen Personen ohne bestimmte Kaufabsicht besucht wird (E. 2c).*
- *Die Beobachtung der Preisbekanntgabeverordnung entbindet nicht von der notwendigen Bewilligung um einen Ausverkauf oder einen Sonderverkauf gemäss den Bedingungen der AV anzukündigen (E. 2d und e).*

Arrêt du tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 11 mars 1991 dans la cause X. c. Ministère public du canton de Vaud (publié in ATF 117 IV 48).

Art. 21 al. 1 et 4, 25 LCD, 2 al. 1 et 3, 3, 4 al. 1 et 25 lettre a OL
 – «DEMI-PRIX»

- *La diffusion d'un journal publicitaire à tous les ménages constitue une annonce publique (c. 2).*
- *L'offre de marchandises à la moitié du prix ordinairement pratiqué suggère immédiatement l'idée d'une occasion exceptionnelle (c. 2b).*
- *Die Verteilung einer Werbeschrift an alle Haushaltungen stellt eine öffentliche Ankündigung dar (E. 2).*
- *Das Angebot einer Ware zur Hälfte des gewöhnlich verlangten Preises lässt sofort an eine ausserordentliche Gelegenheit denken (E. 2b).*

Arrêt du tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 23 septembre 1991 dans la cause Z. c. département de l'économie publique du canton du Valais (publié in ATF 117 IV 480).

Art. 41, al. 1er lit. h, et 42b, al. 2 in fine, loi fédérale sur l'alcool; art. 97 al. 4 de son ordonnance d'application. – «ACTION»

- *Interprétation de ces dispositions prohibant la comparaison de prix dans la publicité et la promesse de cadeaux ou autres avantages, dans le cas de l'aposition du terme «action» sur des sachets contenant une bouteille de boisson distillée et trois sachets de cacahuètes.*

Jugement du tribunal de police de Genève du 3 février 1992, Procureur général de Genève et Régie fédérale des alcools (partie civile) c. X.

Attendu qu'il est reproché à X. selon feuille d'envoi du 14 août 1991 d'avoir au mois de juin 1988 proposé à quatre commerces de détail, à savoir ... et trois succursales de ... la vente de sous forme d'un sac en plastique muni d'un autocollant rouge «action» et contenant une bouteille de pastis et trois sachets de cacahuètes,

- qu'au total 240 bouteilles ont été vendues de cette manière,
- que ... a vendu 60 sacs au prix habituel de la bouteille seule,
- que les trois succursales ... ont vendu quant à elles 180 sacs à un prix légèrement inférieur à celui de la bouteille de pastis seule,
- qu'il n'est pas contesté que cette forme de vente a été proposée à ces commerces par X., laquelle a fourni le contenu et son emballage et délégué les membres de son personnel pour préparer les paquets «action»,
- que par lettre recommandée du 31 janvier 1989, la Régie fédérale des alcools a ouvert une procédure administrative à l'encontre de X.,

- qu'en effet, la Régie fédérale des alcools reproche à X. une violation de l'art. 42 b 2ème alinéa de la loi fédérale sur l'alcool,
- que selon la Régie fédérale des alcools, cette violation résulte de l'utilisation d'autocollants portant la mention «action»,
- que le 2 juin 1989 un procès-verbal final fut établi par la Régie fédérale des alcools,
- que par l'intermédiaire de son conseil, X. a formulé des observations en date du 25 juillet 1989, estimant qu'aucune infraction ne saurait lui être reprochée,
- que le 14 août 1990, la Régie a adressé un mandat de répression à X., faisant valoir qu'en ayant muni les sacs en plastique de l'étiquette «action», X. avait enfreint les prescriptions de l'art. 42b 2ème alinéa de la loi fédérale sur l'alcool,
- que cette infraction de X. était sanctionnée par une amende de Frs. 500.- à laquelle venait s'ajouter la prise en charge des frais de procédure, soit Frs. 200.-,
- que par lettre du 14 septembre 1990, Maître ... agissant au nom et pour le compte de X. a formé opposition au mandat de répression,
- que dans son prononcé pénal du 23 avril 1991, la Régie fédérale des alcools a confirmé l'amende infligée à X. par mandat de répression du 14 août 1990 et mis à sa charge les frais supplémentaires inhérents à la procédure d'opposition et s'élevant à Frs. 170.-,
- que dans le délai de dix jours suivant réception de ce prononcé pénal, X. a sollicité de la Régie fédérale des alcools d'être jugée par un Tribunal, conformément à l'art. 72 DPA,
- que, lors de l'audience du tribunal de céans du 25 novembre 1991, tant X. que la Régie fédérale des alcools ont persisté dans leur point de vue,
- que, toujours selon la Régie fédérale des alcools, la présence sur les sacs en plastique de l'étiquette «action», même sans référence à un prix quelconque, constitue une «comparaison de prix» prohibée par l'art. 42b 2ème alinéa de la loi fédérale sur l'alcool,
- que, toujours selon la Régie fédérale des alcools, le législateur, par l'interdiction des comparaisons de prix, a voulu empêcher que des consommateurs ne soient incités à l'achat de boissons distillées par des mesures publicitaires ayant recours au prix et que dans cette optique, il n'a certainement pas entendu interdire seulement les actions promotionnelles où les deux prix sont mentionnés, mais bien que toute annonce d'un prix plus avantageux que le prix habituel, c'est-à-dire aussi les comparaisons implicites,
- que, toujours selon la Régie fédérale des alcools, le consommateur a pris l'habitude d'assimiler l'étiquette «action» à l'annonce d'un prix plus bas que le prix ordinaire, c'est-à-dire à la comparaison de faux prix, que les deux prix soient indiqués ou non sur l'étiquette,
- que le représentant de la Régie des alcools présent lors de l'audience du tribunal de céans du 25 novembre 1991 a toutefois admis que la Régie acceptait que soient mentionnés sur les emballages, par exemple, les termes «actuel» et «maintenant» car ils n'auraient pas le même impact sur le consommateur,
- que du point de vue de X. il n'y a pas lieu de s'écarter du texte clair de la loi qui interdit uniquement les comparaisons de prix, à savoir les indications de prix stricto sensu et leur rapprochement effectif,

- que selon X., cette comparaison vise en définitive la pratique des prix barrés et la publicité comparative, l'emploi du terme «action» ne constituant ni un prix, ni une comparaison de prix,
- qu'en vertu du principe de la légalité, le tribunal estime qu'il ne saurait être question d'une sanction pénale en l'absence d'une base légale claire permettant de déterminer ce qui est admis ou non,
- qu'en l'espèce, l'art. 42b al. 2 de la loi fédérale sur l'alcool prohibe les comparaisons de prix,
- que la simple référence au mot «action» ne saurait impliquer une comparaison de prix visée par l'art. 42b al. 2 de la loi sur l'alcool,
- que cette incertitude quant à l'interprétation de la loi résulte des déclarations mêmes du représentant de la Régie fédérale des alcools lors de l'audience du tribunal de céans du 25 novembre 1991, lequel a déclaré que la Régie acceptait par contre les termes «actuel» et «maintenant»,
- que de l'avis du tribunal si la mention du terme «action» implique une comparaison de prix, l'on ne voit pas très bien pourquoi l'utilisation des termes «actuel» ou «maintenant» n'impliquerait pas une telle comparaison de prix,
- que dans ces circonstances, X. devra être libérée des fins de la poursuite pénale pour ce motif déjà,
- que le tribunal relèvera cependant également que l'art. 42b de la loi fédérale sur l'alcool est à mettre en relation avec l'art. 41 de la même loi et plus précisément les lettres g et h de cette disposition,
- qu'en l'espèce, il n'est pas reproché à X. une vente qui ne couvrirait pas les frais,
- que d'autre part, l'offre à la clientèle de trois paquets de cacahuètes d'une valeur d'environ Frs. 2.– tombe à l'évidence sous le coût de l'art. 97 al. 4 de l'ordonnance relative à la loi sur l'alcool,
- que le procédé de vente utilisé par X. était donc parfaitement licite également au regard de l'art. 41 de la loi fédérale sur l'alcool.

Par ces motifs

Vu en droit les articles 1 et ss DPA, notamment 72 et ss DPA; 1 et ss de la loi fédérale sur l'alcool notamment 41 et 42b, 1 et ss de l'ordonnance relative à la loi sur l'alcool notamment 97; 219 et ss CPPG.

Le Tribunal

Libère des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

VI. Kartellrecht / Droit des cartels

Art. 1, 2 und 4 bis 7 KG – «BELEGARZTSPITÄLER»

- *Belegarztspitäler (hier des privaten Rechtes) unterstehen grundsätzlich dem Kartellgesetz (E. 3).*
- *Für Belegarztstellen im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe haben die beiden Beklagten zumal in Anbetracht des Mangels an freien Stellen eine den Markt massgeblich beeinflussende Stellung (E. 4).*
- *Die Beklagten verstossen jedoch nicht gegen das Kartellgesetz, wenn sie einen Belegarzt wegen fehlenden Vertrauens zwischen ihm und dem übrigen medizinischen Fachpersonal die Zulassung verweigern. Anwendung der Grundsätze der Gleichbehandlung und Verhältnismässigkeit (E. 5.1–5).*
- *Anforderungen an das Glaubhaftmachen bei positiven Leistungsmassnahmen (E. 6).*

- *Les hôpitaux (ici de droit privé) admettant à temps partiel des médecins libéraux sont en principe soumis à la loi sur les cartels (c. 3).*
- *Vu le manque de places, les deux défendeurs influencent d'une manière déterminante le marché des postes de médecin libéral dans le domaine de la gynécologie et de l'obstétrique (c. 4).*
- *Les défendeurs ne violent toutefois pas la loi sur les cartels en refusant d'admettre un médecin libéral en raison d'un manque de confiance entre lui et le reste du personnel médical. Application des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (c. 5.1–5).*
- *Degré de vraisemblance que doivent atteindre les allégations de celui qui requiert des mesures visant à assurer à titre provisionnel l'exécution en nature (c. 6).*

Aus den Erwägungen

3. Der Kläger wirft den beiden Beklagten (Belegarztspitäler) vor, ihn durch die Verweigerung der Zulassung als Belegarzt in der Ausübung seines freien Arztberufes erheblich zu behindern. Er geht davon aus, die beiden Beklagten beeinflussten je einzeln und zusammengefasst den relevanten Markt massgeblich und die Belegärzte des Fachbereiches Gynäkologie und Geburtshilfe seien von ihnen abhängig. Die Beklagten bestreiten dies und machen geltend, die Beziehung zwischen Belegartspital und Belegarzt weise wesentliche Elemente des Arbeitsvertrages auf.

Mit dem letzteren Einwand bestreiten die Beklagten grundsätzlich die Geltung des KG in dem hier in Frage stehenden Bereich. Dazu ist vorweg Stellung zu nehmen.

3.1. Belegärzte sind in einem Spital, und zwar vorwiegend (nicht ausschliesslich) in einem Privatspital (Spital des privaten Rechtes), als selbständige Ärzte für die Diagnostik und die Behandlung von Patienten zugelassen. Fachbereiche und Belegarzt-

stellen werden grundsätzlich von der Spitalleitung unter Berücksichtigung der Spitalstruktur und der Bedürfnisse der Bevölkerung festgelegt. Die fachliche und persönliche Eignung des Belegarztes wird in der Regel von einer Ärztekommision des Spitals begutachtet, doch liegt die Entscheidung über die Zulassung des Belegarztes letztlich bei der Spitalleitung. Die Zahl der zugelassenen Belegärzte dürfte je nach Fachbereich variieren und im Hinblick auf die Leistungskapazität des Spitals nicht unbeschränkt sein. Für gewisse Fachbereiche wie Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe hat die Zulassung unbestreitbar einen grösseren Stellenwert, da die Behandlungstätigkeit hier einen Teil der beruflichen Spezialausbildung des Arztes ausmacht und diese Tätigkeit in der eigenen Praxis nur beschränkt ausgeübt werden kann.

Das Spitalwesen in der Schweiz wird zu einem grossen Teil vom öffentlichen Recht beherrscht und ist daher dem Wettbewerb entzogen. Daneben besteht jedoch auch Raum für die freie marktwirtschaftliche Betätigung in diesem Bereich. Weder die Privatspitäler, schon gar nicht gewinnorientierte Unternehmungen, wie es die Beklagten sind, noch die freiberuflich tätigen Ärzte sind von der Herrschaft des Kartellgesetzes ausgenommen. Grenzen für die Anwendung des Kartellgesetzes können sich höchstens dort ergeben, wo die Marktvorgänge die Gesundheit der Bevölkerung in Frage stellen. Die Frage, ob die Belegarztspitäler Sachleistungen wie Operationssäle, Betten, technische Einrichtungen und Pflegedienste oder aber, wie dies der Kläger anzunehmen scheint, Belegarztstellen anbieten, kann in diesem Zusammenhange offen bleiben. Die Leistungen der Beklagten unterliegen jedenfalls Angebot und Nachfrage, und dies mit Wirkung nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Belegärzte. Zum Austausch zwischen Spital und Belegarzt stehen einerseits die Kapazität des Spitals und andererseits die ärztliche Leistung des Belegarztes, während die Geldleistung für die Spitalbenützung ganz oder teilweise auf den Patienten bzw. seine Versicherung abgewälzt wird.

3.2. Richtig ist, dass Arbeitsverhältnisse nicht in den Geltungsbereich des KG fallen (Art. 1 Abs. 2 KG, Art. 2 KG). Der Belegarzt steht jedoch nicht in einem solchen Verhältnis zum Spital. Nach gängiger Auffassung wird das Verhältnis Belegarzt/Spital/Patient als ein gespaltener Arzt-Spitalvertrag betrachtet (vgl. *Schluep*, Der Spitalaufnahmevertrag, in Schweizerisches Privatrecht, Bd. VII/2, S. 937 unten). Danach beschränken sich die Leistungen des Spitals auf die Gewährung der Unterkunft, Verpflegung und Pflege, während die ärztlichen Leistungen, sofern von der Bedienung von diagnostischen und therapeutischen Vorrichtungen durch das Spitalpersonal abgesehen wird, hauptsächlich in der Eigenverantwortung des Arztes liegen. Die Beziehung Spital/Belegarzt ist auf Grund der Zulassung auf eine gewisse Dauer angelegt. Der Belegarzt hat zwar keinen (garantierten) Anspruch auf eine bestimmte Bettenzahl, er nutzt aber auf Grund der Zulassung und nicht bloss als Reflexwirkung des Verhältnisses Spital/Patient die Ein- und Vorrichtungen des Spitals und beansprucht das Pflegepersonal für «seine» Patienten. Die Beklagten erwarten von einem Belegarzt, dass er jährlich etwa zehn bis zwölf Operationen bei ihnen vornimmt. Der Umstand, dass er dabei gewisse Weisungen des Spitals zu befolgen hat, ändert nichts daran, dass der Belegarzt Dritter im Sinne von Art. 6 KG, d.h. Unternehmer und nicht Angestellter des Spitals ist. Mit der von den Beklagten angeführ-

ten Weisungsgebundenheit wird dem Belegarzt auch keine ihm fremde Tätigkeit auferlegt, vielmehr handelt es sich dabei um Konkretisierungen der Zusammenarbeit mit dem Klinikpersonal.

Der Geltungsbereich des Kartellgesetzes für den vorliegenden Fall lässt sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Natur der Tätigkeit des Arztes in Frage stellen. Unbestreitbar ruft zwar die Tätigkeit des Belegarztes in einem solchen Spital nach einer persönlichen Zusammenarbeit zwischen Belegarzt und dem medizinischen Hilfs- und Fachpersonal, insbesondere auch mit anderen Fachärzten, Anästhesisten und sonstigen Spezialisten. Dieses Zusammenarbeitsverhältnis ist jedoch erst die Folge der Zulassung des Belegarztes und wirkt sich daher in anderem Zusammenhange aus.

4. Der Anwendungsbereich des KG ist grundsätzlich auf Kartelle und kartellähnliche Organisationen beschränkt. Die Stufen der Beurteilung der kartellrechtlichen Beurteilung des Verhaltens der Beklagten sind herkömmlicherweise die folgenden:

- Frage nach der Marktmacht bzw. dem Markteinfluss der Beklagten (Art. 4 KG),
- Frage nach der unzulässigen Vorkehr durch die Beklagten und der Behinderung des Klägers (Art. 6 KG),
- Frage nach den Rechtfertigungsgründen der Beklagten (Art. 7 KG).

Diese Tatbestände greifen je nach Definition und Abgrenzungen ineinander über. Da das Kartellgesetz nur eine Behinderung von Dritten durch Marktmacht im Auge hat, rechtfertigt es sich, an diesem der gesetzlichen Systematik entsprechenden stufenweisen Vorgehen festzuhalten, auch wenn gewisse Argumente wie etwa die Frage der Austauschbarkeit von Waren und Leistungen sich auf dieser oder jener Ebene abhandeln lassen. Der Privatgutachter des Klägers geht zunächst ebenfalls von dieser Fragestellung aus, wobei er allerdings die behauptete Abhängigkeit des Klägers von den Beklagten zu einem massgeblichen Kriterium für die Geltung (und Anwendung) des KG erklärt.

4.1. Der Kläger behauptet, die Beklagten 1 und 2 bildeten je einzeln und zusammengefasst eine «kartellähnliche Organisation» und beherrschten den Markt bzw. beeinflussten diesen massgeblich. Diese Frage ist mit derjenigen nach dem relevanten Markt verknüpft. Der Markt wiederum wird zweifelsohne einmal je durch die beiden Fachbereiche Gynäkologie und Geburtshilfe bestimmt und ist räumlich durch das Einzugsgebiet eines Spitals beschränkt. Für den Bereich Gynäkologie darf die räumliche Grenze allerdings nicht zu eng gezogen werden. Privatspitäler, die im Unterschied zu öffentlichen Spitalern keiner Aufnahmeverpflichtung unterliegen, nehmen bekanntlich Patientinnen nur auf Vereinbarung hin und insbesondere keine Notfälle auf. Der Kläger selbst hatte zugegebenermassen bis in die jüngere Zeit auch Patientinnen aus einem weiteren Einzugsgebiet (Uster, Kloten, usw.). Für die Geburtshilfe, die nach Eintritt in das Spital ein notfallmässiges, allenfalls operatives Eingreifen durch den behandelnden Arzt erforderlich machen kann, dürfte hingegen eine gewisse Nähe zum Spital geboten sein. Die vom Präsidenten der Gynäkologengesellschaft des Kantons Zürich genannte Distanz von 15 bis 20 Autominuten von der Arztpraxis aus, oder besser ein solcher Umkreis des Spitals, ist glaubhaft. Der Einwand der Beklagten, es sei Sache des Arztes, seinen Standort nach dem gebunde-

nen Standort des Spitals zu richten, geht fehl. Wenn die Beklagten damit sagen wollen, ein Arzt müsse sich vor der Wahl des Standortes seiner Praxis vergewissern, ob er überhaupt an einem Belegarztspital zugelassen werde, so mag dies zutreffen; dies ändert aber nichts daran, dass sich der Kläger im Ortsbereich befindet, wo die Beklagten ihr Angebot machen. Somit dürften vor allem für den Bereich Geburtshilfe nur das Einzugsgebiet der Stadt Zürich (Stadtgebiet und nähere Umgebung) und damit die folgenden Spitäler in Betracht fallen: die Spitäler der beiden Beklagten ... (sechs weitere Spitäler).

Fragwürdig ist, ob eine weitere Segmentierung dieses Marktes dadurch gerechtfertigt sei, dass der Kläger selbst für die Benützung der Spitaleinrichtungen in den Spitälern der Beklagten, dem Krankenhaus A, dem Krankenhaus B und der Klinik C nichts für die Benützung der Spitaleinrichtungen bezahlen muss und sich diese Privatspitäler überdies nach Rang und Prestige von der Klinik D, dem Krankenhaus E und dem Spital F unterscheiden. Der Kläger meint, es sei ihm daher nicht zumutbar, auf die letztgenannten Belegarztspitäler (D, E, F) auszuweichen. In tatsächlicher Hinsicht anerkennt er, dass er den Honorarabzug von 25% in den Spitälern D, E, F nach dem Ärztetarif auf die Privatpatientinnen überwälzen dürfte, – nach Darstellung der Beklagten soll dies künftighin auch für Halbprivatpatienten gelten –; er hält dies aber für «unethisch». Dies leuchtet nicht ein. Eine Belastung des Patienten mit den gesamten Behandlungskosten (Spital und Arzt) und offen oder verdeckt mit dem Abzug des Arzthonorars würde von der Krankenversicherung wohl nicht akzeptiert. Umgekehrt ist zumindest offen, ob und inwieweit der Patient von diesem Abzug profitiert; die Grundtaxen bei den Spitälern mit und ohne Honorarabzug sollen in etwa gleich sein. Auf Grund der Parteivorbringen ist aber auch nicht glaubhaft ersichtlich, dass der Belegarzt bei den Beklagten im Unterschied zu den Spitälern mit Honorarabzug in diesem Umfange einen echten Vorteil genießt, der nicht zu Lasten des Patienten ginge. Die Beklagten stellen nach ihrer Darstellung dem Patienten für ihre Leistung ihm gegenüber (unter Ausschluss der Arztkosten) Rechnung, während die Spitäler mit Honorarabzug eine Gesamtabrechnung über die Leistungen des Spitals und des Arztes vornehmen. Allein ein detaillierter Leistungsvergleich gemäss den beiden Abrechnungsarten, unter Einschluss des administrativen Aufwandes, gäbe Aufschluss über die Vorteile, die der Belegarzt bei den Beklagten genießt, ohne dass gleichzeitig der Patient die Nachteile davon zu tragen hätte. Darüber kann den Vorbringen nichts entnommen werden. Soweit im übrigen die Beklagten etwa dank besserer Wirtschaftlichkeit gewisse Vorteile anzubieten haben, würden derartige Unterschiede nicht schon einen gesonderten Markt begründen; Wettbewerb wäre sonst zwischen den verschiedenen Gruppen von Spitälern nicht möglich. Rang und Prestige eines Spitals beruhen sodann vor allem auf individuellen Bevorzungen und sind nicht schon an sich markttypische Erscheinungen, so dass sie die Annahme eines Marktes der einen Gruppe (Spitäler ohne Honorarabzug) im Unterschied zur andern rechtfertigen würden. Bezüglich der medizinischen Versorgung bietet beispielsweise die nach Meinung des Klägers zweitrangige Klinik D mit ihrer Neonatologie-Station – dies ist eine Betreuung des Neugeborenen unter Einbezug der verschiedensten Wissensgebiete wie Embryologie, Physiologie, Pädiatrie und Psychologie – etwas, was wohl ebenso von Bedeutung ist wie der bauliche Zustand eines Spitals oder die rein hotelmässige Verpflegungsstruktur. Eingestandenermassen ermöglicht auch das

Krankenhaus E die Pflege fachlicher Besonderheiten. Lage, baulicher Zustand der Krankenzimmer, Operationssäle, Verpflegung sind demgegenüber wohl kaum derart krass überlegen, dass deswegen allein eindeutig unterschiedliche, abgegrenzte Belegarztmärkte auszumachen wären. Dass Privatpatientinnen im allgemeinen eher ihren Arzt wechseln als auf ein bestimmtes Spital zu verzichten, mag in einzelnen Fällen aus unterschiedlichen Gründen zutreffen, gilt aber in diesem geringen Ausmass wohl für alle diese Spitäler. Im übrigen darf mit Fug angenommen werden, dass Wissen und Können des Arztes, seine Persönlichkeit und die Fähigkeit, Vertrauen zu schaffen, einer Patientin soviel bedeuten wie Rang und Prestige eines Spitals.

Indessen haben die beiden Beklagten zusammen von ihrer Kapazität her zumal auf dem Gebiet der Geburtshilfe eine marktmächtige Stellung. Massgebend für diese Beurteilung sind die heutigen Verhältnisse, da eine Marktbehinderung des Klägers gegebenenfalls noch anhält. Tatsächlich wird die Beklagte 1 durch die Beklagte 2 zu 100% des Aktienkapitals beherrscht. Die Beklagte 2 hat seit Spätsommer 1990 auch die faktische Leitung der Beklagten 1 inne. Nach Darstellung der Beklagten soll sich die Gruppenleitung «zum damaligen Zeitpunkt» nur auf die strategischen Fragen bezogen und den laufenden Betrieb nicht tangiert haben. Gemäss Geschäftsreglement entscheidet in der Tat auch heute noch der jeweilige Klinikdirektor über die Zulassung eines Belegarztes. Dies ändert aber nichts daran, dass die Abweisung eines Arztes durch die eine Klinik der wirtschaftlich verbundenen Mutterklinik zur Kenntnis gebracht wird und dies auch wurde. Der Umstand, dass dies nur ein Grund dafür war, dass die Beklagte 2 den Kläger ebenfalls als Belegarzt ablehnte, bestätigt nur das Zusammenwirken, gleichgültig ob beim Entscheid der Beklagten 2 frühere negative Erfahrungen mit dem Kläger ebenfalls von Bedeutung waren. Die Kapazitäten der beiden Beklagten (Sektor Geburtshilfe) zusammen machen nun aber einen erheblichen Teil der Gesamtkapazität der in Betracht fallenden Spitäler, einschliesslich des Spitals D und der Klinik E (das Spital F führt unbestritten keine Geburtsabteilung), aus. Dies zumal die erst geplante Abteilung Geburtshilfe mit zwölf Wochenbetten für jährlich rund 400 Geburten durch das Spital A, deren Eröffnung frühestens 1996 erfolgen wird, derzeit ausser Betracht fällt. Die Kapazität eines Spitals hängt allerdings nicht nur von der Anzahl der Wochenbetten, sondern von weiteren Umständen wie Gebärsaal, Personal usw. ab, doch besteht ersichtlich eine gewisse Korrelation zwischen der Anzahl von Geburten pro Jahr, der Anzahl von Wochenbetten und der Zahl der Belegärzte. Die Beklagte 1 selber nennt 700 Geburten pro Jahr, und dies bei 24 Betten. Insgesamt ergibt sich somit für die Abteilung Geburtshilfe ein Bettenanteil der beiden Beklagten von rund 37% ($49 \times 100 : 135$). Mit diesem Anteil lässt sich dieser Markt sehr wohl beeinflussen. Die Beklagten 1 und 2 nennen denn auch für den Gesamtbereich Gynäkologie und Geburtshilfe 43 (Beklagte 1) bzw. 47 (Beklagte 2) zugelassene Belegärzte und dies bei insgesamt 74 privat praktizierenden Frauenärzten in Zürich.

4.2. Das Angebot an Betten bzw. Belegarztstellen im Einzugsgebiet der Stadt Zürich erscheint überdies generell als zu gering. Die vorgelegten Statistiken weisen wohl keine 100prozentige Bettenbelegung aus; die Gründe dafür sind indes zur Hauptsache betrieblicher Natur und schliessen einen Nachfrageüberhang nicht aus. Die Beklagten selber anerkennen, dass im Bereich Geburtshilfe zumindest ihr Ange-

bot an Betten und Möglichkeiten für privat praktizierende Belegärzte die Nachfrage zurzeit nicht deckt. Dies ist in Übereinstimmung mit der sich verstärkenden Ärztedichte, dem Zuge von Patienten zum Privatspital und der relativen Häufigkeit von chirurgischen Eingriffen im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe. Die Zahl der privat praktizierenden Frauenärzte in Zürich übersteigt jedenfalls wesentlich die Zahl der bei den Beklagten zugelassenen Belegärzte und von den zum Beispiel bei der Beklagten 1 zugelassenen 43 Belegärzten im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe wirken deren zehn pro Jahr bei rund 500 Geburten mit, dies bei einer Kapazität von rund 700 Geburten pro Jahr. Für ein Unterangebot sprechen insbesondere die langen Wartezeiten.

Von Abhängigkeit infolge Mangels an Belegarztstellen kann allerdings erst gesprochen werden, wenn die Mangellage gegenüber allen Belegarztspitälern im Raume Zürich bestehen sollte. Tatsächlich ist der Kläger nach wie vor bei Spital B und, wie er in der mündlichen Verhandlung zugestand, auch beim Krankenhaus E zugelassen. Er macht geltend, dass ein Belegarzt an mehreren Spitälern zugelassen sein sollte, um bei Engpässen in der Belegung der Spitalbetten, den zugeteilten Gebärd- und Operationssälen usw. auf ein anderes Spital ausweichen zu können. Dies mag zutreffen, doch kann er deswegen nicht schon die für ihn profitabelsten Spitäler, gleichsam die Renner unter den Spitälern, ausschliesslich für sein «Sortiment» beanspruchen. Gleichwohl kann von einer gewissen Abhängigkeit des Belegarztes gesprochen werden, weil insgesamt ein Nachfrageüberhang besteht, der sich vor allem in langen, zu langen Wartezeiten auswirkt.

Die Finanzkraft der Beklagten, die vorab mit der Beteiligung einer Grossbank am Aktienkapital der Beklagten begründet ist, stellt in Anbetracht der Einsatzmöglichkeiten ein weiteres Merkmal für die Marktstellung der Beklagten dar. Hingegen ist der Hinweis auf die Verweigerung der Zulassung des Klägers im vorliegenden Fall deshalb nicht schlüssig, weil die Zurückweisung des Klägers aus Gründen erfolgte, die ihren Ursprung im Scheitern der Zusammenarbeit zwischen den Parteien haben. Darauf ist im folgenden näher einzugehen.

5. Gemäss Art. 6 Abs. 1 KG sind Vorkehren einer «kartellähnlichen Organisation» unzulässig, wenn sie Dritte vom Wettbewerb ausschliessen oder in dessen Aufnahme oder Ausübung erheblich behindern.

5.1. Gemäss Art. 6 Abs. 2 KG fallen als Vorkehren insbesondere Liefersperren in Betracht. Die Nichtzulassung des Klägers durch die Beklagten 1 und 2 kommt an sich einer solchen Sperre gleich. Da der Kläger an zwei Spitälern, entsprechend seiner Darstellung an einem erstklassigen und einem zweitklassigen Spital, als Belegarzt zugelassen ist, wird er dadurch zwar nicht gerade vom Wettbewerb ausgeschlossen. Trotzdem wird er in seiner wirtschaftlichen Entscheidungsfreiheit behindert, wenn er Patientinnen nicht zur rechtzeitigen Aufnahme ins Spital anmelden kann. Dies scheint bei dem allgemeinen Mangel an Kapazität auf dem Sektor Geburtshilfe der Fall zu sein, selbst wenn das Krankenhaus E auch in diesem Bereich beschränkte Ausweichmöglichkeiten zu bieten in der Lage sein sollte. Die abgabefreie Spitalbenützung stellt sodann für den Kläger selbst dann eine Vergünstigung dar, wenn er dafür im Unterschied zu den Spitälern mit Honorarabzug gewisse Leistungen selber

zu erbringen haben sollte. Nicht ersichtlich ist hingegen, inwiefern durch die Nichtzulassung an zwei renommierten Belegarztspitälern sein Ruf als Belegarzt in Frage gestellt sein soll, da der Ruf als Arzt doch wohl mehr von seiner eigenen Leistung und davon wiederum zu einem schönen Teil das Renommé eines Spitals abhängt. Insgesamt kann jedoch aus den vorgenannten Gründen eine relevante Behinderung festgestellt werden.

5.2. Nach herrschender Auffassung ist zwischen zulässiger bzw. unzulässiger Vorkehr (Art. 6 KG) einerseits und den Rechtfertigungsgründen (Art. 7 KG) andererseits zu unterscheiden (vgl. *Schluemp* in Komm. Schürmann/Schluemp, S. 330 unter Hinweis auf die Gesetzesmaterialien; Komm. Homburger, N. 7 zu Art. 6 KG). Auf die Kritik des Privatgutachters daran braucht hier nicht eingegangen zu werden. Der Massnahmerichter hat sich an die herrschende Rechtsauffassung zu halten. Der Streit ist mit Ausnahme der Beweislast auch nicht von praktischer Bedeutung, da eine wirtschaftlich begründete Massnahme gleichzeitig einen Rechtfertigungsgrund darstellt (so ausdrücklich Komm. Homburger, N. 6 zu Art. 7 KG).

Rechtfertigend sind überwiegend private Interessen, wenn die Behinderung nicht gleichzeitig öffentliche Interessen verletzt und verhältnismässig bleibt. Bei dieser Prüfung kann es nicht darum gehen, ob die Beklagte (1) das Zusammenarbeitsverhältnis mit dem Kläger an sich zu recht aufgelöst und die unter Berücksichtigung aller in Betracht fallenden wirtschaftlichen Gesichtspunkte zweckmässigste Lösung getroffen hat; vielmehr hat der Richter die Prüfung grundsätzlich darauf zu beschränken, ob die getroffene Lösung sachlich gerechtfertigt war.

5.3. Wenn der Kläger von den Beklagten die (Wieder-)Zulassung im üblichen Rahmen verlangt, so impliziert er letztlich den Anspruch auf eine gleiche Behandlung aller Belegärzte und eine unbeschränkte Zulassung. Die Beklagten machen dagegen geltend, dass dann nicht mehr gewährleistet wäre, dass jeder zugelassene Arzt die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Spital erforderliche Anzahl von Eingriffen in ihrem Spital vornehmen könnte. In der Tat könnte man den Beklagten nicht verwehren, die Belegarztstellen entsprechend ihren eigenen Kapazitäten zahlenmässig zu beschränken und erhöhte Anforderungen an einen Belegarzt zu stellen. Der Grundsatz der Gleichbehandlung kann in diesem Bereich jedenfalls nicht zu einer «anteilmässigen Berücksichtigung der Belegärzte, schon gar nicht einfach der Wochenbetten, führen, da der «Kuchen» nicht in kleinste Stücke geschnitten werden kann. Wie die Beklagten mit Recht geltend machen, setzt eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Pflegepersonal und Ärzten eine gewisse minimale Belegung durch einen Arzt voraus. Wenn nun von 43 Belegärzten deren zehn schon 500 Geburten im Jahr betreuen, so lässt sich die Restkapazität für die verbleibenden 33 Ärzte bei der Beklagten 1 vernünftigerweise kaum mehr weiter aufteilen, geschweige denn auf weitere Ärzte ausdehnen. Beide Beklagten führen nach ihren glaubhaften Erklärungen heute Wartelisten für Belegärzte, auch für junge Ärzte, die mit den neuesten Kenntnisse ausgestattet und in neuen Methoden ausgebildet sind.

Indessen geht es im vorliegenden Fall nicht in erster Linie um solche Gründe. Wäre es nur die behauptete Mangellage, die zum Ausschluss des Klägers führte, so könnten ihn die Beklagten wenigstens auf die Warteliste setzen. Der Kläger war in-

des bei der Beklagten 1 als Belegarzt zugelassen. Die Zulassungsbewilligung wurde ihm durch die Beklagte 1 mangels fachlicher und persönlicher Voraussetzungen entzogen, und sie wird ihm auch heute noch von den Beklagten aus diesen Gründen vorenthalten. Die Vorwürfe der Beklagten an die Adresse des Klägers betreffen Vorkommnisse, die sein fachliches Können und nach Darstellung der Beklagten vor allem sein persönliches Verhalten gegenüber dem Spitalpersonal betreffen, das eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihm nicht mehr gewährleistet habe.

5.4. Der wesentliche Kern der Beziehung zwischen Belegarzt und Spital besteht in der Betreuung (Diagnose und Therapie) von Patienten durch den Belegarzt in Zusammenarbeit mit dem Spitalpersonal. Auf Grund seiner Zulassung hat der Belegarzt mit dem Spitalpersonal, Anästhesisten, Pflegepersonal, Hebammen, eng zusammenzuarbeiten, was ein hohes Mass an gegenseitigem Vertrauen und die Fähigkeit zur Teamarbeit voraussetzt. Grundsätzlich muss es jedem Belegarztspital, gleichgültig, ob dieses markträchtig ist oder nicht, möglich sein, dieses Verhältnis zu lösen, wenn das Vertrauensverhältnis gestört und eine optimale Zusammenarbeit nicht mehr gewährleistet ist. Das Kartellgesetz bietet hier keinen Schutz, insbesondere keinen Kündigungsschutz (Ausführungen tatsächlicher Natur betreffend die Zusammenarbeit der Parteien.).

Bei beiden Beklagten sind es somit sachliche Gründe im Interesse der Aufrechterhaltung des Spitalbetriebes und im Dienste einer reibungslosen Betreuung von Patienten, die den Ausschluss des Klägers als Belegarzt zur Folge hatten. Die Massnahme beruht in diesem Sinne auf überwiegend schutzwürdigen privaten Interessen der Beklagten, da von diesen nicht verlangt werden kann, dass sie ihr medizinisches Personal zur persönlichen Zusammenarbeit mit einem Belegarzt zwingen, wenn das gegenseitige Vertrauensverhältnis gestört ist. Dies würde einen störungsfreien Spitalbetrieb hindern und wäre letztlich zum Nachteil des Patienten, für dessen Wohl das Belegarztspital neben dem Belegarzt seinen Anteil an Verantwortung trägt.

5.5. Der Kläger bzw. der Privatgutachter hält dafür, dass gegebenenfalls ein stufenweises Vorgehen der Beklagten angebracht gewesen wäre. Ein solches Vorgehen kann jedoch entgegen der Auffassung des Klägers nicht mit einer Analogie zum Arbeitsrecht begründet werden, da der Belegarzt nach dem eingangs Gesagten keine arbeitnehmerähnliche Stellung hat.

Zwar schliesst der im Kartellrecht anwendbare Grundsatz der Verhältnismässigkeit es aus, einen Dritten wegen eines kleinen Fehlers ein für allemal unterschiedlich zu behandeln und vom Wettbewerb auszuschliessen. Liegen indessen sachliche Gründe für die Auflösung eines Zusammenarbeitsverhältnisses vor, so muss es aber dabei sein Bewenden haben. Es wäre inkonsequent, diese Entscheidung durch zu relativieren, dass die Beklagten angehalten würden, es nunmehr sofort wieder mit dem Kläger zu versuchen. Wie derzeit eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen dem Kläger und den Beklagten 1 und 2 möglich sein sollte, ist nicht ersichtlich. Dem Kläger ist lediglich insoweit beizupflichten, dass die Nichtzulassung durch die Beklagten nicht ein für allemal Geltung haben kann, da sich mit der Zeit, zumal bei personellen Veränderungen, die Sachlage verändern kann. Darüber braucht indes im heutigen Zeitpunkt nicht entschieden zu werden: der Kläger kann zur gegebenen Zeit neu klagen.

6. Der Kläger bzw. sein Privatgutachter machen mehrfach noch geltend, dass man es bei der vorläufigen Vollstreckung absoluter Rechte – insbesondere von Persönlichkeitsrechten, aber auch von Wettbewerbsrechten – bei der Prüfung der Voraussetzungen von vorsorglichen Massnahmen auf offensichtliche Aussichtslosigkeit beschränken lassen sollte (Gutachten S. 58 unter Hinweis auf *Vogel*, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes, SJZ 1980, S. 97). Dies ist jedoch kein allgemeingültiger Rechtsgrundsatz. Anders als bei blossen Sicherungsmassnahmen zur Aufrechterhaltung des tatsächlichen Zustandes oder in Fällen wie etwa beim Bauhandwerkerpfandrecht, wo bei Verweigerung der provisorischen Eintragung ein definitiver Rechtsverlust droht, ist bei positiven Leistungsmassnahmen, zu denen die begehrte Kontrahierungsverpflichtung gehört, Zurückhaltung geboten (vgl. *Vogel*, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2. Aufl., S. 267). Dabei sind die Interessen aller beteiligten, auch diejenigen der Beklagten, sorgfältig gegeneinander abzuwägen und ist in der Hauptsache eine Prognose vorzunehmen. Hier vor allem erleidet somit die klare Gesetzesvorschrift, dass Voraussetzung einer vorsorglichen Massnahme das sofortige Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlagen ist (Art. 28c ZGB) keine Einschränkung.

Das Massnahmegesuch des Klägers ist im übrigen aus den genannten Gründen offensichtlich aussichtslos und daher ohne weitere Prüfung abzuweisen.

ER HGer ZH, Verfügung vom 24. April 1992, publiziert in ZR 90/1991, S. 267 ff.

VII. Medienrecht / Droit des médias

Art. 28 lettre a al. 1 et 2, lettre c al. 3 et lettre g CC

– «A LA MANIERE D'UNE MAFIA»

- A la différence de la rectification judiciaire, le droit de réponse ne suppose pas une atteinte illicite à la personnalité; l'octroi d'un droit de réponse ne doit pas être interprété comme une reconnaissance de l'illicéité des informations données (c. II).
- Celui qui se voit accorder un droit de réponse ne peut en principe pas demander, par voie de mesures provisionnelles, la publication d'un rectificatif; toutefois, la rectification non de faits mais d'un jugement de valeur peut être autorisée par cette voie (c. II).
- La réglementation particulière aux médias subordonne à des conditions qualifiées l'adoption d'une décision ordonnant à titre provisionnel la prévention ou la cessation d'une atteinte; celle-ci doit notamment être de nature à causer un préjudice non seulement difficilement réparable mais encore particulièrement grave; il faut enfin que l'atteinte soit manifestement injustifiée (c. III et IV).
- Le contenu de la rectification est encore plus strictement limité que celui du droit de réponse (c. V).
- Im Unterschied zur gerichtlichen Richtigstellung verlangt das Gegendarstellungsrecht keine unbefugte Persönlichkeitsverletzung; die Anordnung einer Gegendarstellung darf nicht als Anerkennung der Rechtswidrigkeit der mitgeteilten Angaben gewertet werden (E. II).
- Ist eine Gegendarstellung angeordnet worden, so kann der Kläger grundsätzlich nicht auch noch eine Richtigstellung mittels vorsorglicher Massnahmen verlangen; doch kann auf diesem Wege zwar nicht die Berichtigung einer Tatsachenbehauptung, wohl aber eines Werturteils angeordnet werden (E. II).
- Wegen der Besonderheiten des Medienrechtes unterliegt die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme zur Beseitigung oder Unterlassung einer Verletzung strengen Bedingungen; die Verletzung muss namentlich nicht nur einen schwer wiedergutzumachenden Nachteil bewirken, sondern dieser muss auch besonders schwerwiegend sein; darüber hinaus muss die Verletzung offensichtlich ungerechtfertigt sein (E. III und IV).
- Der Inhalt einer Richtigstellung ist stärker eingeschränkt als derjenige einer Gegendarstellung (E. V).

Arrêt du tribunal cantonal du canton de Vaud (cour civile) du 27 mars 1992 dans la cause X. c. Y.

Faits (résumé)

1. Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 14 septembre 1991, X. a conclu à ce qu'il fût fait interdiction à Z. de publier dans son

magazine un article intitulé «(...)». Le 18 septembre 1991, les mesures prévisionnelles ont été ordonnées. Malgré cela, l'article litigieux a été publié dès le 26 octobre 1991.

2. Le 8 novembre 1991, X. a modifié ses conclusions du 14 septembre, requérant qu'il fût ordonné à Z. de publier, dans une prochaine édition de son magazine, un article rectificatif dont elle a fourni le texte.

3. Le 25 novembre 1991, le juge instructeur de la cour civile a révoqué son ordonnance prévisionnelle du 18 septembre.

4. Le 6 décembre 1991, X. a appelé de la décision du 25 novembre.

Droit

II. L'appelante soutient que les atteintes portées par l'article visent essentiellement le mouvement des Etats-Unis et qu'il ne lui était dès lors pas possible d'obtenir judiciairement la publication d'un droit de réponse ensuite du refus de l'intimée, étant donné que la légitimation active est plus restrictivement admise dans cette procédure; au surplus, une telle réponse ne lui aurait pas été suffisante, au motif que l'article contient des affirmations fallacieuses et des jugements de valeur vexatoires. Elle requiert en conséquence la publication à bref délai d'un rectificatif, afin de réparer le dommage qu'elle a subi à la suite de la parution de l'article intitulé: «(...)». Elle fait en outre valoir que cette mesure n'est pas disproportionnée et qu'elle se justifie, même au stade des mesures provisionnelles, lorsque le procès risque de durer des années.

Selon l'article 28 a alinéa 1er CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). Il peut en particulier demander qu'une rectification soit communiquée à des tiers ou publiée (al. 2); cette rectification correspond à une déclaration de mise au point émanant soit du défendeur soit du demandeur, tendant à écarter et supprimer le trouble laissé par un article de journal auprès de ses destinataires (*Rodondi*, Le droit de réponse dans les médias, thèse Lausanne 1991, p. 43).

A la différence de la rectification judiciaire qui se définit comme une action en cessation de trouble, le droit de réponse (art. 28 g CC) ne suppose pas une atteinte illicite à la personnalité; il suffit que la personne en cause soit touchée dans sa personnalité par une certaine présentation des faits par les médias pour qu'elle puisse opposer sa propre version et la faire diffuser par la même voie. L'octroi d'un droit de réponse par une entreprise de médias ne doit donc pas être interprété comme une reconnaissance par celle-ci de l'illicéité des informations données. De même, l'exercice d'un droit de réponse ne signifie pas que son titulaire a raison; il lui permet de faire connaître sa propre version des faits, le lecteur ou l'auditeur pouvant ainsi se former une opinion plus nuancée (*Deschenaux/Steinauer*, Personnes physiques et tutelle, 2ème éd., no 50, pp. 176 et 177; *Gloor*, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, thèse Zurich 1982, pp. 119 ss).

Vu sa portée limitée, le droit de réponse sera accordé rapidement, souvent sans l'intervention du juge, et constituera un moyen efficace de protection de la personnalité à l'égard des médias à caractère périodique. Il n'empêche pas la victime atteinte de façon illicite dans sa personnalité de faire valoir aussi les actions défensives ou réparatrices de l'article 28 a CC. Mais elle ne pourra en principe pas demander, par voie de mesures provisionnelles, la publication d'un rectificatif (art. 28 c al. 3 et 28 a al. 2 CC) si les conditions du droit de réponse sont remplies, car cette mesure paraîtrait alors disproportionnée (*Deschenaux/Steinauer*, op. cit., no 681, p. 177; *Tercier*, Le nouveau droit de la personnalité, nos 1294 ss, p. 175; *Bucher*, Personnes physiques et protection de la personnalité, no 606, p. 155). En effet, une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée qu'en présence d'un préjudice qui ne peut être détourné autrement. Or l'institution du droit de réponse poursuit précisément comme but de favoriser une réaction rapide. Celui qui y renonce ne saurait profiter d'une autre mesure dont le caractère reste exceptionnel et subsidiaire. La situation est différente lorsqu'au lieu de rectifier des faits, il s'agit de retirer ou de modifier un jugement de valeur. Puisque cette situation n'est pas couverte par le droit de réponse, les principes ordinaires sont applicables et une publication peut être autorisée même par la voie des mesures provisionnelles (*Tercier*, op. cit., no 1298, p. 175).

En l'espèce, l'article litigieux ne présente pas seulement des faits de nature à porter atteinte à la personnalité des adeptes de X. et qui peuvent être corrigés par le droit de réponse, mais émet également des jugements de valeur, qualifiant par exemple X. d'entreprise internationale d'extorsion de fonds qui se maintient par la menace «à la manière d'une mafia». Il en résulte que la rectification par voie de mesures provisionnelles est à première vue ouverte à l'appelante.

III. En matière de droit de la personnalité, le code civil suisse réserve une solution spéciale à l'admission de certaines mesures provisionnelles requises à l'endroit des médias à caractère périodique (FF 1982 II 689). Ainsi, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, ne pourra obtenir du juge qu'il interdise ou fasse cesser, à titre provisionnel, une telle atteinte portée par les médias à caractère périodique que si elle est propre à lui causer un préjudice particulièrement grave, si sa justification ne semble manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée (art. 28 c al. 1 et 3 CC; SJ 1986, p. 217, cons. 6).

La demande de rectification étant une action en cessation de trouble, elle doit remplir, au degré de la vraisemblance (ATF 107 Ia 277, cons. 4a), les trois conditions cumulatives de l'article 28 c alinéa 3 CC, ainsi que celle de l'illicéité de l'atteinte, pour être admise au stade des mesures provisionnelles. Cela découle directement du but de la réglementation particulière aux médias, qui subordonne à des conditions qualifiées l'adoption d'une décision ordonnant à titre provisionnel la prévention ou la cessation d'une atteinte (FF 1982 II 691).

IV a) L'appelante doit rendre vraisemblable qu'elle est victime d'une atteinte illicite à l'un de ses droits de la personnalité.

En l'espèce, le premier juge a retenu à juste titre que la publication de l'article pouvait porter atteinte à l'honneur de X. et au sentiment religieux de ses membres, comme l'ont confirmé les nombreux témoins amenés par l'appelante. Cela ne signifie pas

pour autant que cette atteinte doive être qualifiée d'illicite. Il s'agit en effet d'une question délicate débattue en principe dans le jugement au fond (*Tercier*, op. cit., no 1296, p. 175; RSJ 1991, p. 320) dont les conditions, à ce stade et au vu de la documentation fournie, ne sauraient être considérées comme étant *prima facie* remplies.

b) L'atteinte doit être de nature à causer un préjudice non seulement difficilement réparable, mais encore particulièrement grave.

Il convient de relever en premier lieu que l'article vise essentiellement X. aux Etats-Unis, pays où une réaction s'est déjà clairement manifestée. En outre, il est de notoriété publique que de nombreuses plaintes pénales sont dirigées contre X., ce dont bien des journaux font régulièrement état. Enfin, l'article du T. publié en Suisse en mai 1991 n'a suscité aucune réaction du milieu. Au vu de ce qui précède, il paraît peu vraisemblable que le condensé publié dans (...) ait été propre à causer un préjudice particulièrement grave à l'appelante, justifiant la publication d'une rectification.

c) Il faudrait en outre que la justification de l'atteinte ne soit manifestement pas donnée. C'est le cas si la déclaration n'est pas justifiée en fait, notamment parce qu'elle est à l'évidence inexacte, ou si elle ne l'est pas en droit, notamment parce qu'il n'existe manifestement aucun intérêt public à la diffusion (FF 1982 II 691).

En l'espèce, l'intérêt public à ce que le lecteur connaisse quels sont les aspects spirituels et temporels de X. ne fait manifestement pas défaut. En outre, les vérifications usuelles dans le domaine de la presse semblent avoir été effectuées par le témoin L., le coût élevé des cours ayant même été confirmé par les témoins de l'appelante. Il ne paraît donc pas nécessaire, en l'état, d'ordonner la diffusion d'une rectification.

d) Aucune des trois conditions examinées ci-dessus n'étant vraisemblablement remplie, il n'y a pas lieu de trancher si le rectificatif proposé par l'appelante était ou non proportionné à l'atteinte.

V. Au surplus, on peut relever que, même si tel n'avait pas été le cas, la requête aurait dû être rejetée. En effet, la rectification ne doit pas permettre à la personne atteinte dans ses droits de faire un exposé la concernant, mais de corriger certaines erreurs ou des jugements de valeur. Vu le but poursuivi, on doit admettre que son contenu est encore plus strictement limité que celui du droit de réponse, où la déclaration doit être concise et se limiter à l'objet de la présentation contestée. Or tel n'est manifestement pas le cas du texte proposé par l'appelante, même si l'on tient compte de la modification subsidiaire apportée à l'audience. En outre, si son contenu devait être raccourci, modifié ou même complété par le juge, comme la jurisprudence l'y autorise (ATF 115 II 113, cons. 5c; 117 II 1, cons. 2e; 117 II 115, cons. 3c), il devrait l'être en l'occurrence dans une telle mesure que cela ne correspondrait plus à la volonté de l'appelante. Ce serait alors octroyer un «*aliud*» par rapport aux conclusions de l'appelante.

Art. 28 lettre c al. 2 et 28 lettres g à l CC, 2 disp. trans. cst. féd., 324 al. 2 LPC GE, 20 et 292 CP – «CASQUES N.»

- L'infraction prévue par l'article 292 CP n'est réalisée que si l'ordre inexécuté est conforme au droit (c. 1).
- On ne peut pas déduire de l'emploi de l'adverbe «notamment» à l'article 28 lettre c al. 2 CC que le juge serait libre de prendre n'importe quelle mesure; celle-ci doit au contraire rester dans le cadre des mesures envisagées par le législateur (c. 2).
- Un particulier ne peut exiger de disposer librement de minutes d'antenne ou de colonnes dans un journal (c. 3).
- En droit genevois, le ministère public peut classer une plainte, même avant ouverture d'information, lorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique (c. 4).
- Eine Übertretung des Art. 292 StGB liegt nur vor, wenn die nicht befolgte Verfügung gesetzmässig erlassen worden ist (E. 1).
- Aus der Verwendung des Umstandswortes «insbesondere» in Art. 28c Abs. 2 ZGB darf nicht geschlossen werden, dass der Richter jede beliebige Massnahme anordnen könnte; diese muss vielmehr im Rahmen der vom Gesetzgeber vorgesehenen Massnahme bleiben (E. 2).
- Ein Privatmann kann nicht frei über Sendeminuten oder Zeitungsspalten verfügen (E. 3).
- Gemäss Genfer Prozessrecht kann die zuständige Direktion eine Strafklage schon vor Eröffnung der Untersuchung einstellen, wenn die Umstände ein Vorgehen der öffentlichen Hand nicht rechtfertigen (E. 4).

Ordonnance de classement du procureur général de Genève du 15 décembre 1989 dans la cause T./W.

Faits

A. Saisi d'une requête de N. SpA dirigée contre la Radio Télévision Suisse Romande, le tribunal de première instance de Genève, sans avoir préalablement entendu la partie citée, a rendu le 3 octobre 1989 une ordonnance sur mesures provisionnelles, qui «intime l'ordre à la Radio Télévision Suisse Romande de mettre à disposition de N. SpA les moyens techniques suffisants pour que, lors de l'émission "A Bon Entendeur" diffusée le 4 octobre 1989, un représentant désigné par N. SpA puisse faire valoir sur l'antenne durant trois minutes au plus la détermination de la requérante quant aux essais effectués par l'Institut belge pour la sécurité routière sur les casques de marque N».

B. Chargé de l'exécution forcée des jugements civils, le Ministère public a été requis de notifier cette décision, sous menace des peines de l'article 292 CP, à M. T. et Mme W. de la Radio Télévision Suisse Romande.

Cette notification est intervenue dans l'après-midi du 4 octobre 1989, soit quelques heures avant la diffusion de l'émission litigieuse.

Les personnes sommées n'ont pas obtempéré à l'injonction du juge.

C. Le 5 octobre 1989, N. SpA a déposé plainte pénale contre T. et W. pour infraction à l'article 292 CP.

D. Après avoir entendu les parties, le tribunal de première instance a rendu le 13 octobre 1989 une ordonnance confirmant la décision du 3 octobre 1989.

Saisie d'un appel, la cour de justice, par arrêt du 30 novembre 1989, a annulé cette ordonnance, constatant qu'il n'y avait plus d'intérêt à statuer le 13 octobre 1989, l'émission litigieuse ayant déjà été diffusée.

E. Par lettre du 8 décembre 1989, N. SpA demande qu'il soit donné suite à sa plainte pénale pour infraction à l'article 292 CP.

Droit

1. Selon la conception actuelle, l'infraction prévue par l'article 292 CP n'est réalisée que si l'ordre inexécuté est conforme au droit (*Stratenwerth*, *Schweizerisches Strafrecht*, II, Berne 1984, p. 289/290 nos 6 et 7).

La juridiction civile supérieure n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la légalité de l'ordonnance inexécutée, rendue le 3 octobre 1989.

Il appartient donc à l'autorité pénale d'examiner cette question à titre préjudiciel.

2. Les dispositions spéciales concernant la protection de la personnalité – applicables en l'espèce – prévoient, à l'article 28d al. 2 CC, que «Si l'imminence du danger ne permet plus d'entendre la partie adverse, le juge peut ordonner des mesures d'urgence sur simple présentation de la requête, à moins que le requérant n'ait manifestement tardé à agir».

Les mesures provisionnelles que le juge peut prendre sont régies par l'article 28c al. 2 CC qui prévoit:

«Le juge peut notamment:

1. Interdire l'atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel;
2. Prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves.»

En l'espèce, le juge n'a pas interdit ou fait différer l'émission litigieuse (art. 28c al. 2 ch. 1 CC) et il n'a pas pris une mesure destinée à assurer la conservation des preuves (art. 28c al. 2 ch. 2 CC).

L'emploi de l'adverbe «notamment», figurant à l'article 28c al. 2 CC, montre que les mesures qui peuvent être prises ne sont pas limitées aux cas expressément mentionnés par la loi.

On ne peut cependant pas en déduire que le juge serait libre de prendre n'importe quelle mesure, même si elle est contraire au but de la loi ou aux choix opérés par le législateur. Une telle solution serait manifestement contraire au principe de la légalité, applicable à l'activité de tous les organes de l'Etat.

La mesure ordonnée doit donc rester dans le cadre des mesures envisagées par le législateur pour la protection de la personnalité (cf. art 28a al. 1, 28c al. 2 et 28g CC). On ne saurait déduire des possibilités plus étendues de l'article 324 al. 2 LPC, dès lors que la matière est régie par des dispositions spéciales de procédure contenues dans le droit fédéral (art. 2 des dispositions transitoires de la constitution fédérale).

3. En l'espèce, le juge a ordonné à la Radio Télévision Suisse Romande de permettre à N. SpA de s'exprimer librement à l'antenne pendant trois minutes.

Une telle mesure n'est pas prévue expressément par la loi.

Le juge a manifestement voulu permettre à N. SpA de faire valoir son opinion à l'antenne, en réponse aux critiques contenues dans l'émission litigieuse à l'endroit de ses produits. Par son but, la mesure s'apparente au droit de réponse prévu par l'article 28g CC.

Elle s'en distingue cependant sur un point fondamental. Dans le cadre du droit de réponse, l'auteur doit soumettre le texte de sa réponse au diffuseur (art. 28i al. 1 CC); s'il surgit un différend entre l'auteur de la réponse et le diffuseur sur le contenu de la réponse, le juge tranche (art. 28 l CC). En conséquence, la réponse n'est diffusée que si son contenu a rencontré l'accord du diffuseur ou a été déterminée par le juge. Les règles sur le contenu de la réponse sont d'ailleurs relativement complexes et strictes (cf. art. 28h CC et la jurisprudence qui s'y rapporte).

En aucun cas, le législateur n'a prévu qu'un particulier puisse disposer librement de minutes d'antenne ou de colonnes dans un journal. La mesure ordonnée en l'espèce s'écarte donc du choix opéré par le législateur fédéral lorsqu'il a fixé les limites du droit de réponse, tenant compte de la pesée des intérêts en présence. Cette mesure obligeait la Radio Télévision Suisse Romande à accorder trois minutes d'antenne à N. SpA, pendant lesquelles celle-ci pouvait s'exprimer en totale liberté, même contre la volonté du diffuseur et sans aucun contrôle judiciaire. Il résulte clairement des articles 28h à 28 l CC que le législateur n'a jamais voulu contraindre les diffuseurs à livrer ainsi leurs moyens de communication à la libre disposition d'un particulier.

Le Ministère public estime donc que la mesure ordonnée le 3 octobre 1989 viole le droit fédéral en ce sens qu'elle excède les limites du droit de réponse voulues par le législateur, pour tenir compte des intérêts légitimes des diffuseurs.

L'ordre donné étant contraire au droit, son inexécution n'est pas constitutive d'une infraction à l'article 292 CP.

4. Il doit être rappelé d'autre part que le Ministère public peut classer une plainte, même avant ouverture d'information, lorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique.

Si l'on ne devait pas suivre l'argumentation développée ci-dessus, elle montre à tout le moins que les personnes visées avaient des raisons suffisantes et sérieuses de se croire en droit de refuser d'obtempérer; il y aurait donc lieu de faire application de l'article 20 CP, qui permet jusqu'à l'exemption de toute peine.

Il est vrai que l'ordonnance inexécutée, même rendue par un juge unique et sans avoir entendu préalablement la partie citée, était exécutoire (art. 327 al. 1 LPC), de sorte que les personnes visées, en refusant de l'exécuter, ont pris le risque d'une poursuite pénale.

On ne peut toutefois pas ignorer, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, qu'elles avaient au moins des raisons sérieuses de se croire en droit de refuser l'injonction; elles n'ont pas agi dans un but égoïste ou pour défendre leurs intérêts personnels, mais pour sauvegarder, face à une question de principe, les intérêts des diffuseurs. Elles savaient d'autre part, dans la pesée des intérêts en présence, que la partie adverse pourrait exercer son droit de réponse, tel qu'il a été prévu par le législateur. Elles n'ont donc pas manifesté ce refus obstiné de respecter une décision fondée sur la loi, qui est caractéristique de l'infraction prévue par l'article 292 CP.

Le Ministère public estime donc, même si son interprétation principale ne devait pas être suivie, que les circonstances d'espèce ne justifient pas l'exercice de l'action publique.

VIII. Buchbesprechungen / Bibliographie

Collin Hans: Internationale Patentsysteme und Praxis. Wien, Wirtschaftsverlag Orac, 1992, 176 Seiten, ISBN 3-7007-0272-8.

Der Verfasser, Patentanwalt Prof. Dr. Hans Collin, will das Werk als praktischen Leitfaden verstanden wissen. Zunächst werden die relevanten nationalen, regionalen und internationalen Regelungen bzw. Schutzsysteme in vergleichender Übersicht abgehandelt, wobei alle wesentlichen Formalitäten, aber auch alle weiteren relevanten Kriterien verglichen werden. Anschliessend werden die Verflechtungen ausgiebig diskutiert, wobei jeweils ausführliche Überlegungen zu der geeigneten Schutzwahl angestellt werden.

Erwähnenswert ist die beachtliche Anzahl von praktischen Beispielen für eine sinnvolle Planung einer (Auslands-)Patentierung. Erfreulich ist dabei, wie detailliert ausser EPUe und PCT hier auch bereits das GPUe miteinbezogen wird, ein Schutzsystem, das noch gar nicht in Kraft ist! Vieles ist natürlich bei dieser Planung stark Österreich-bezogen, kann also nicht so ohne weiteres übernommen werden – was dann insbesondere die finanziellen Auswirkungen betrifft. Anregungen ergeben sich aber allemal. Den Abschluss bildet ein extensiver Ausblick auf die zukünftige Entwicklung. Schade, dass dieser Leitfaden im wesentlichen nur die Verfahren bis zur Patenterteilung behandelt. Anfechtungsklagen, z.B. Nichtigkeitsklagen, Verletzungsklagen und Zwangslizenzen, werden nicht berücksichtigt. Auch Einspruch und Beschwerde werden aus diesem Grund nur noch cursorisch bzw. gar nicht behandelt.

Ein Vorteil stellt aber nicht zuletzt die Tatsache dar, dass das Werk auch bereits in englischer Sprache vorliegt.

Peter Urech

Pedrazzini Mario M., Prof. Dr.: Unlauterer Wettbewerb UWG. Stämpfli juristische Lehrbücher, 320 Seiten, broschiert, Fr. 73.–/DM 84.– (ISBN 3-7272-0860-0), Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern 1992.

Der Autor erfüllt mit diesem grundlegenden Werk gleich mehrere Wünsche der rechtsuchenden Leser nach Inkraftsetzung des neuen UWG von 1988: Ein umfassendes Lehrbuch, eine sorgfältige Darstellung der wichtigsten und häufigsten Sachverhalte des unlauteren Wettbewerbes, nicht zuletzt eine Fundgrube von Hinweisen auf Literatur und Gerichtspraxis. Die reiche forensische Erfahrung des Autors ist in die Abschnitte 13 bis 18 über den zivilrechtlichen Schutz eingeflossen, dem das Kapitel über das anwendbare Recht bei grenzüberschreitenden Sachverhalten folgt. Dem gesetzten Ziel entsprechend verweist der Autor für die verwaltungsrechtlichen Bestimmungen des UWG auf die einschlägige Spezialliteratur.

Im Anhang werden Auszüge von fünf Entscheiden des Bundesgerichtes und eines Entscheides des europäischen Gerichtshofes wiedergegeben.

Christian Englert

David Lucas, Dr., Rechtsanwalt: Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Band I/2 von «Schweizerisches Immaterialgüterrecht- und Wettbewerbsrecht». Herausgegeben von Prof. Dr. Roland von Büren. Verlag Helbing und Lichtenhahn, Basel, 1992, S. 312 und XXIV, ISBN 3-7190-1168-2, Bestellnummer 2101168, gebunden, Fr. 139.–.

Der Verlag Helbing und Lichtenhahn wird in Ergänzung seiner Reihe «Schweizerisches Privatrecht» eine neue Reihe mit dem Titel «Schweizerische Immaterial- und Wettbewerbsrecht» unter Leitung von Prof. Dr. Roland von Büren, Ordinarius für Handelsrecht an der Universität Bern, herausgeben. Das Gesamtwerk wird sechs Bände umfassen, welche in Teilbände verteilt werden. Band I befasst sich mit den Grundlagen und enthält als zweiten Teilband das Werk über Rechtsschutz von Dr. Lucas David. Band II enthält Urheberrecht, mit den verwandten Schutzrechten und dem Halbleiterschutz, Band III das Kennzeichenrecht, Band IV Muster und Modelle, Band V den gesamten Erfinderschutz (Patentrecht, Sortenschutz, Schutz des Know-hows), Band VI das Wettbewerbsrecht, welches in Lauterkeitsrecht und Kartellrecht unterteilt wird.

Dass dem Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht eine Monographie von über 300 Seiten gewidmet wird, ist keine Selbstverständlichkeit und erstmalig in der schweizerischen Rechtsbibliographie. Dieses Anliegen des Herausgebers und des Autors ist durchaus gerechtfertigt, wird doch die Abwehr von Schutzrechts- und Wettbewerbsverletzungen durch das Bundesrecht geregelt; dem kantonalen Prozessrecht kommt eine eher ergänzende Aufgabe zu. Wer es übernimmt, Immaterialgüter zu verteidigen, darf sich nicht auf das geläufigere kantonale Prozessrecht verlassen und hat sich mit den kniffligen verfahrensrechtlichen Aspekten dieser speziellen Materie zu befassen.

Verlag und Herausgeber dieser neuen Sammlung ist es zu verdanken, dass einem versierten Praktiker diese umfassende Darstellung anvertraut wurde. Der Schwerpunkt des Werkes liegt beim zivilrechtlichen Schutz und dem Zivilverfahren.

Mit Genugtuung wird der Leser einige schon aus anderen Publikationen bekannte «Steckenpferde» des Autors nachlesen: Auf Seite 96 fordert er «vehement» eine vermehrte Zulassung der Feststellungsklage. Auf Seite 171/172 beklagt er sich über die nur schwer verständliche Zurückhaltung der Schweiz gegenüber dem «bewährten Institut der Schutzschrift», welche die Gerichte doch nur entlasten würden. Neben den rein verfahrensrechtlichen Aspekten werden auch die materiellrechtlichen Folgen der Verfahrensnormen aufgezeigt, z.B. bei der Gutheissung einer Nichtigkeitsklage (Seite 41/42). Die vorsorglichen Massnahmen, welche in der Praxis eine so wichtige Rolle einnehmen, werden umfassend dargestellt.

Im strafrechtlichen Schutz sind die einschlägigen Normen des Immaterialgüterrechts kommentiert. Den Untersuchungs- und Gerichtsverfahren ist ein eigener Abschnitt gewidmet. Im Kapitel über das Verwaltungsverfahren behandelt der Autor nebst der Eintragung auch die Merkmale des Verfahrens vor der Kartellkommission und die verschiedenen Genehmigungs- und Bewilligungsverfahren. Mit dem Abschnitt über die zollrechtliche Beschlagnahme wird die neueste Entwicklung in diesem Zusammenhang aufgezeigt.

Die im neuen Markenschutzgesetz geregelten Verfahren werden voraussichtlich in der 2. Auflage dieses instruktiven Werkes behandelt.

Der Band schliesst mit einem ausführlichen Stichwortregister auf deutsch und französisch, welches zugleich als Wörterbuch für diese Spezialterminologie dienen wird.

Christian Englert

**Schweizerische Mitteilungen
über Immaterialgüterrecht
(SMI)**

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

Heft 2 1993 Fascicule 2

Standort: 242

Klassifikation: 14 ; 86

Inhaltsverzeichnis / Table des matières

Aufsätze / Articles

- Ausgewählte Grundprobleme des Softwareschutzes im neuen URG* 205
 Dr. ROBERT G. BRINER, Rechtsanwalt, Zürich
- Rechtliche Grundlagen für Werbung und Sponsoring* 213
 Prof. Dr. ROLF H. WEBER, Zürich
- Contrefaçon: Vers de nouveaux moyens pour la combattre efficacement
 au niveau international?* 231
 FRANÇOIS BESSE, avocat, Lausanne
- Die Problematik der Inländerbehandlung im Rahmen der neuesten Urheber-
 rechtsentwicklung, insbesondere mit Blick auf ein Zusatzprotokoll zur
 Revidierten Berner Übereinkunft (RBÜ)* 251
 Prof. Dr. GUNNAR KARNELL, Stockholm

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /

Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

- «REISS THEATERVERLAG». Verwechselbarkeit zwischen den mit
 Personennamen gebildeten Firmen Reiss AG und Reis AG, Russikon. 259
 BGer I. Zivilabt. vom 1. November 1991
- «TURITG SEGIRADAS». Firmengebrauchspflicht in rätoromanischer 263
 Sprache.
 BGer I. öffentlich-rechtliche Abt. vom 12. Oktober 1992

II. Urheberrecht / Droit d'auteur

- «BACHE DE CAMION.» Reproduction de l'image d'un objet déposé
comme modèle industriel. 269
CJ GE du 26 mai 1992
- «ELVIS PRESLEY.» Schutzdauer betr. Rechte des Tonträgerherstellers.
Notorietät. 272
BGer I. Zivilabt. vom 18. August 1992
- «CNN.» Retransmission par fil, dans un hôtel, d'un programme de
télévision radiodiffusé par satellite et reçu par une antenne parabolique. 276
ATF du 8 février 1993
- «BANDES DESSINEES.» Incompétence de l'instance cantonale unique.
Renvoi des parties devant un tribunal arbitral. 286
CJ GE du 6 novembre 1991
- «BARBE-ROUGE.» Compétence territoriale et matérielle. 288
CJ GE du 10 janvier 1992
- «LIPSTICK.» Beschlagnahme eines Plagiats. 292
Präsidentialverfügung OGer AG vom 21. Juli 1992

III. Markenrecht / Marques

- «SWATCHISSIMO I.» Gerichtsstand. Buchtitel und Urheberrecht.
Superlativform und Stammarke. 295
GerPr Biel vom 2. September 1992
- «SWATCHISSIMO II.» Conflit entre une marque de montre, utilisée
aussi pour des magazines, et le titre d'un livre (droit d'auteur). 299
CJ GE du 21 février 1992
- «SWATCHISSIMO III.» Publication d'une ordonnance provisionnelle.
Dépens en cas d'acquiescement. 304
CJ GE du 26 juin 1992
- «VALSER.» Durchsetzung einer Herkunftsangabe zur Individualmarke. 306
BGer I. Zivilabt. vom 2. Juli 1991
- «MONTPARNASSE.» Eintragbarkeit einer in Frankreich eingetragenen
Herkunftsangabe. 306
BGer I. Zivilabt. vom 18. Juni 1991

IV. Patentrecht / Brevets

- «WEINPRESSE». Gerichtsstand für positive Feststellungsklagen gegen Beklagte im Ausland. 307
 BGer I. Zivilabt. vom 27. November 1991
- «UNTERLASSUNGSKLAGE». Formulierung des Unterlassungsbegehrens. 307
 HG ZH vom 16. Dezember 1991

V. Modellschutz / Modèles

- «BERLIN COLLECTION». Musterschutz von typografischen Schriftzeichen; systematische Nachahmung (*Wettbewerbsrecht*). 309
 Massnahmeverfügung des Einzelrichters am HGer ZH vom 23. Dez. 1992
- «BACHE DE CAMION». Voir sous Droit d'auteur 269

VI. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

- «AIRSPED». Note du Prof. O. Vogel à l'arrêt publié dans RSPI 1993/1, p. 93 ss. 315
- «FILETS DE PERCHE». Compétence matérielle. Publicité comparative. Affirmations inexactes rectifiées ultérieurement. Publication du jugement. 316
 CJ GE du 20 novembre 1992
- «GONET». Indications inexactes. Risque de confusion. 324
 ATF du 15 décembre 1992
- «MIKROWELLENHERDE». Publikation irreführender Forschungsergebnisse. 328
 AppH BE II. ZivilK. vom 14. August 1992
- «EUROTAX II». Übernahme einer fremden, gedruckten Datensammlung in eine eigene elektronische Datenbank. 331
 OGer ZH, II. Str.K. vom 1. September 1992
- «GRAVURE CHIMIQUE». Indivisibilité de la plainte. Incitation à trahir des secrets. 338
 CC NE du 10 juin 1992

- «ILE MAURICE». Fabrication d'un papier à en-tête comprenant l'écusson d'un canton. 342
 TP Vevey du 1er juin 1992
- «VINO BIANCO». Keine gewerbsmässige Warenfälschung und kein gewerbsmässiges Inverkehrbringen gefälschter Ware, wenn der Käufer keinen Vermögensschaden erleidet und in seinen Erwartungen über die Eigenschaften der Ware nicht getäuscht wurde. 343
 OGer SH vom 11. Dezember 1992

VII. Verweise auf UWG-Sachverhalte in der Rechtsprechung

- «BACHE DE CAMION» 269
 – «ELVIS PRESLEY» 272
 – «SWATCHISSIMO I» 295
 – «SWATCHISSIMO II» 299
 – «BERLIN COLLECTION» 309

VIII. Medienrecht / Droit des médias

- «A LA MANIERE D'UNE MAFIA II». Publication d'une rectification ordonnée par voie de mesures provisionnelles. 349
 ATF du 16 décembre 1992
- «SCHAUMWEINTEST». Zulässigkeit eines Schaumweintests am Fernsehen. 357
 UBI für Radio und Fernsehen vom 2. März 1990

IX. Buchbesprechungen / Bibliographie

- Celli Alessandro L.: Der internationale Handelsname. 358
 (Lucas David)
- Landolt Kaspar: Die Dienstleistungsmarke. 359
 (Lucas David)
- Golaz Eric: L'imitation servile des produits et de leur présentation. 360
 (Jaques Guyet)

X. Mitteilungen und Veranstaltungen / Renseignements

Zu SMI 1992/2, «PR-LAGERSYSTEM».	362
Veranstaltungen 1993/94 der Schweizerischen Vereinigung für Urheber- und Medienrecht.	363
Centre de droit comparé et européen de l'Université de Lausanne, ASEC – Association Suisse d'Etude de la Concurrence.	364
Centre de droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne.	365

Ausgewählte Grundprobleme des Softwareschutzes im neuen URG

von RA Dr. Robert G. Briner, Zürich

I. Einleitung

Der Bundesrat hat das neue URG¹ auf den 1. Juli 1993 in Kraft gesetzt². Mit der Aufnahme des Schutzes von Computerprogrammen in das URG folgt die Schweiz der etablierten internationalen und insbesondere auch europäischen Tendenz. Die bisher bekanntgewordene Gerichtspraxis³ anerkannte zwar einen Schutz von Computerprogrammen auch nach altem URG, doch betrafen diese Entscheidungen lediglich Gesuche um Anordnung vorsorglicher Massnahmen.

Literatur und Gerichtspraxis zum Schutz von Computerprogrammen nach bisherigem URG sind nur mit grossen Vorbehalten auf das neue URG übertragbar, weil das neue URG für Computerprogramme verschiedentlich Sonderregeln aufstellt.

Es wird in näherer Zukunft interessant sein zu verfolgen, wo und in welchem Masse der – mühevollen – Werdegang des ab 1. Juli 1993 geltenden URG auf dem Wege historischer Auslegung Bedeutung behält⁴, und in welcher Hinsicht die Richtlinie der EG vom 14. Mai 1991 (91/250/EWG) über den Rechtsschutz von Computerprogrammen⁵ die Rechtsprechung beeinflusst. Vergleicht man den Schutz der Computerprogramme im neuen URG mit demjenigen nach den Ent-

¹ Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) vom 9. Oktober 1992, BBl 1992 VI 74; Botschaft des Bundesrates vom 19. Juni 1989, BBl 1989 III 477.

² Vgl. z.B. PMMBI 1993 I 39 f.

³ Zusammenstellung bei F.H. THOMANN, Grundriss des Softwareschutzes, Zürich 1992, S. 19 ff.

⁴ Auf den Vorentwurf der Expertenkommission II folgte die bundesrätliche Botschaft vom 29. August 1984, BBl 1984 III 173, in welcher das Wort «Computer» nicht vorkommt. Nach der Rückweisung durch die eidgenössischen Räte wurde eine Expertenkommission III eingesetzt, die ihre Arbeiten 1987 abschloss. Der Entwurf III fand sich indessen in der bundesrätlichen Botschaft vom 19. Juni 1989, BBl 1989 III 477, in stark veränderter Form wieder, und die nun publizierte Fassung zeigt, in welchem Masse das Parlament auch den Bundesratsentwurf abgeändert hat.

⁵ AB1 EG L 122/42 = GRUR Int. 1991, S. 545 ff.; vgl. dazu M. LEHMANN, Die europäische Richtlinie über den Schutz von Computerprogrammen, GRUR Int. 1991, S. 327 ff., und Th. DREIER, Rechtsschutz von Computerprogrammen, CR 1991 S. 577 ff. Zur Übereinstimmung zwischen neuem URG und der EG-Richtlinie, F.H. THOMANN, Die Euroverträglichkeit der Software-schutzregelung gemäss dem revidierten URG, AJP 1993, S. 563 ff.

würfen der Expertenkommissionen II und III, der bundesrätlichen Botschaft 1989, der EG-Richtlinie 1991 und der darauf gestützten deutschen UrhG-Novelle⁶, stellt man eine überraschende Vielfalt möglicher und diskutierter Lösungen fest.

Dass Software eine herausragende wirtschaftliche Bedeutung hat, ist eine mittlerweile unumstössliche Tatsache⁷. Insbesondere in der EG wird erkannt, dass der Rechtsschutz von Software einen beträchtlichen Einfluss sowohl auf ihren Wert als auch auf das Wohlergehen der Software- und Computer-Industrie hat. Der vielbeschworene Interessenausgleich zwischen Hersteller, Abnehmer, nationalen Interessen und internationaler Rechtsangleichung ist ein schwierig Ding. Die EG-Kommission treibt die Harmonisierung des Urheberrechts energisch voran, und hat denn auch bereits am 19. November 1992 die Richtlinie zum Vermietrecht usw. geistigen Eigentums erlassen⁸. Urheberrechtliche Lizenzverträge könnten sehr wohl in absehbarer Zukunft auch Gegenstand einer Verordnung werden, wie sie z.B. für Patent- und Know-how-Lizenzverträge bereits bestehen⁹.

Die Rechtsentwicklung in diesem Bereich ist somit alles andere als abgeschlossen, ganz abgesehen davon, dass auch die Softwareindustrie selber noch in den Kinderschuhen steckt, wenn man sie mit der Maschinen- oder chemischen Industrie vergleicht¹⁰. Der vorliegende Beitrag blickt daher nicht zurück, sondern nimmt die Regelung im neuen URG als solche und beleuchtet einige grundsätzliche Fragestellungen, wie sie sich aus dem heutigen Stand der Softwareindustrie ergeben. Trotz dem kritischen Standpunkt des Verfassers zu vielen Bestimmungen des neuen URG¹¹ geht es dabei keinesfalls um Kritik als solche, sondern um das Aufzeigen von Unschärfebereichen, die einer Klärung zuzuführen sind.

⁶ CR 1992, S. 383 f., CR 1992, S. 576; dazu D. SCHULTE, Der Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes, CR 1992, S. 588 ff.

⁷ SCHULTE, FN. 6, erwähnt in Anm. 3 für Westeuropa einen für 1993 erwarteten Umsatz von 100 Milliarden Dollar.

⁸ Richtlinie des Rates vom 19. November 1992 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums, Nr. 92/100/EWG, AB I EG L 346/61 = GRUR Int. 1993, S. 144 ff.

⁹ Sog. Gruppenfreistellungsverordnungen, auf der Grundlage von Art. 85 EWGV, GVO Nr. 2349/84 für Patentlizenzvereinbarungen, GVO Nr. 556/89 für Know-how-Vereinbarungen; dazu namentlich der Kommentar WIEDEMANN, 2 Bände, Köln 1989 und 1990.

¹⁰ Eine Maschinenindustrie gibt es, wenn man zum Beispiel die Dampfmaschine von Watt im Jahre 1769 als deren Beginn annehmen will, seit über 200 Jahren. Eine Software-Industrie gibt es in einem nennenswerten Umfang erst seit 20 Jahren.

¹¹ R.G. BRINER, Fragezeichen zum Urheberrechtsschutz für Software, in NZZ Nr. 303 vom 30. Dezember 1992, S. 15; DERS., Urheberrechte des Arbeitnehmers an Computerprogrammen im schweizerischen Recht, UFITA Band 121/1993, S. 45 ff.; DERS., Vertraglicher Regelungsbedarf beim abhängigen Schaffen von Computerprogrammen im Lichte des neuen URG, AJP 1993, S. 576 ff. Aus der jüngsten Literatur zum Schutz der Computerprogramme im neuen URG sei verwiesen auf C. GOVONI, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen, AJP 1993, S. 569 ff., F.H. THOMANN, Die Euroverträglichkeit der Softwareschutz-Regelung gemäss dem revidierten URG, AJP 1993, S. 563 ff., und I. CHERPILLOD, Protection des logiciels et des bases de données: la révision du droit d'auteur en Suisse, SMI 1993, S. 49 ff.

II. Werk, Computerprogramm, Software

Die Legaldefinition des Art. 2 Abs. 1 URG lautet wie folgt:

«Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben.»

Diese Definition entspricht in etwa der bisherigen Rechtsprechung; jedenfalls wurde gemäss Ziff. 212.1 der Botschaft 1989 keine Änderung beabsichtigt. Ähnlich wie in Art. 1 Abs. 2 des alten URG zählt sodann Art. 2 Abs. 2 URG die typischen Ausdrucksformen auf.

Anders als in vergleichbaren Bestimmungen in den meisten europäischen Urheberrechtsgesetzen und entgegen der EG-Richtlinie 1991¹² sind aber Computerprogramme nicht in der Aufzählung des Art. 2 Abs. 2 URG enthalten. Der bundesrätliche Entwurf 1989 enthielt noch eine lit. i, «Programme für die automatische Informationsverarbeitung». Computerprogramme sind vielmehr in Art. 2 Abs. 3 URG erwähnt, der wie folgt lautet:

«Als Werke gelten auch Computerprogramme.»

Dieser Wortlaut wurde in der Beratung vom Ständerat eingeführt, weil er sich nicht festlegen wollte, ob Computerprogramme ein Schriftwerk seien, oder ein Werk besonderer Art¹³. Welche Folgen die Formulierung *in Anbetracht der unmissverständlichen gesetzgeberischen Absicht* haben wird, ist schwer abzuschätzen. Mit dem – typisch helvetisch anmutenden – Kompromiss ist nämlich die Frage, was Computerprogramme seien bzw. wie sie zu schützen seien, nicht beantwortet oder erledigt, sondern unseligerweise gerade neu gestellt.

Der Begriff der «Software» ist nach allgemeiner Auffassung weiter als derjenige des «Computerprogramms»¹⁴. In der bisherigen Literatur werden die Begriffe weitgehend synonym verwendet, weil nach bisherigem URG kein Sonderrecht und namentlich keine Differenzierung wie in Art. 2 Abs. 3 URG bestand.

Aber sowohl *vor* der Erstellung des eigentlichen Computerprogramms als auch *danach* sind viele Komponenten dessen, was gemeinhin als Software bezeichnet wird, reine Schriftwerke¹⁵. Problemanalyse, Konzept, Dokumentation, Handbuch sind zweifelsfrei wissenschaftliche oder «andere» Sprachwerke (Art. 2 Abs. 2 lit. a URG). Ausgaben auf den Bildschirm oder auf den Drucker lassen sich ebenso als Schriftwerke begreifen, denn auf die Ausdrucksform kommt es nicht an.

Der Vorbehalt des Gesetzgebers ist somit auf jene Teile von Software, die sich als Schriftwerke darstellen, gewiss nicht anwendbar. Damit ergibt sich, dass nach dem neuen URG nicht «Software» im umfassenden Sinne des Wortes unter die Sonder-

¹² Dazu F.H. THOMANN, FN. 11, S. 564.

¹³ Vgl. dazu I.CHERPILLOD, FN. 11, S. 50, und F.H. THOMANN, AJP 1993, S. 564.

¹⁴ F.H. THOMANN, FN. 3, S. 1.

¹⁵ Eine kurzgefasste und allgemeinverständliche Schilderung des Vorgehens findet sich z.B. bei F.H. THOMANN, FN. 3, S. 2–4.

regeln fällt, sondern nur das «Computerprogramm» im engeren Sinne, d.h. der *Programmcode* in einer maschinenverwertbaren Form.

Die Konsequenzen einer solchen Unterscheidung sind beträchtlich. Für Computerprogramme gelten in vielen wesentlichen Fragen andere Regeln als für Schriftwerke. Als Beispiele seien erwähnt:

- Gebrauch und Erschöpfung, Art. 10 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 2 URG;
- die Sonderregelung für Arbeitsverträge, Art. 17 URG, die nur für den Schöpfer des Computerprogramms gilt – also nicht für den Autor des Handbuches;
- das Vervielfältigen zum Eigengebrauch, das nur für Computerprogramme untersagt ist, Art. 19 URG;
- das Reverse Engineering, Art. 21, das nur für Computerprogramme untersagt ist.

Das Problem wird lediglich verdunkelt, aber nicht aus der Welt geschafft, wenn man sich auf den Standpunkt stellt, die zum Computerprogramm gehörenden Schriftwerke seien Bestandteil desselben und daher von seinem Schutz mitumfasst. Was soll gelten, wenn ein Projekt in der Konzeptphase steckenbleibt und nie zum Computerprogramm gedeiht? Was gilt für den Autor, der unabhängig ein Handbuch zu einem Computerprogramm schreibt, wie das gerade bei verbreiteter PC-Standardsoftware gang und gäbe ist: bearbeitet er ein Computerprogramm, Art. 3 URG, oder schafft er selber eines, oder schafft er ein blosses Sprachwerk? Macht es für das Kopieren zum Eigengebrauch einen Unterschied, ob der Hersteller das Originalhandbuch nach verbreiteter Sitte als Programmbestandteil auf Diskette liefert («Help-Files») oder als gebundenes «richtiges» Buch?

III. Schutzvoraussetzungen

Das URG stellt keine besonderen Anforderungen an die Voraussetzungen eines Computerprogramms. Auf die Unsicherheiten, die für den *Arbeitgeber* entstehen, weil ein Computerprogramm trivial, schöpferisch oder erfinderisch sein kann, ist vom Verfasser bereits hingewiesen worden¹⁶. Soweit URG anwendbar ist, nimmt man allgemein an, dass auch ein Computerprogramm eine geistige Schöpfung von individuellem Charakter sein muss¹⁷, was bei Fortführung der bundesgerichtlichen Praxis für *Sprachwerke* (!) relativ niedrige Anforderungen bedeutet. Vom Schutz ausgenommen sind triviale Computerprogramme¹⁸ und reine Routine. Auf den Wert oder den für die Erstellung erforderlichen Aufwand oder den kommerziellen Erfolg kommt es nicht an, das ergibt sich schon aus Art. 2 Abs. 1 URG.

¹⁶ In AJP 1993, S. 576 ff.

¹⁷ Vgl. C. GOVONI, AJP 1993, S. 571, und ausführlich F.H. THOMANN, FN. 3, S. 29 ff.

¹⁸ Vgl. etwa G. RAUBER, Inhalt und Schranken des urheberrechtlichen Softwareschutzes, in Schriftenreihe SAV, Band 9, S. 35 ff.

Diese Regelung bietet dann keinerlei Probleme, wenn ein Computerprogramm als abgeschlossenes Werk betrachtet wird. Sie wird dann zu einem schwierigen Problem, wenn die bei Computerprogrammen stets vorkommenden *Änderungen* in Betracht gezogen werden, d.h. die *Fehlerbehebung*, *Wartung* und *Erweiterungen* (sog. «Releases», «Updates»).

Jede solche Änderung bedeutet, sofern sie nicht im Trivialen verbleibt, eine *Bearbeitung* i.S.v. Art. 3 URG. Die Bearbeitung ist nach Art. 3 Abs. 3 URG selbständig geschützt. Für Computerprogramme, die bekanntlich nicht selten jährlich oder noch öfter in neuen «Versionen» angeboten werden, ergibt sich daraus eine Art von urheberrechtlicher Kaskade. Sie bedeutet nicht nur dann unübersichtliche Rechtsverhältnisse, wenn der Autor des Erstwerkes und die Autoren der Bearbeitungen nicht stets dieselben sind. Eine jedenfalls für die Praxis schwierige Rechtslage entsteht auch dann, wenn eine der «Bearbeitungen» nur Trivialcharakter hat: kann sie durch die nächste nicht-triviale Bearbeitung mitumfasst werden?

IV. Schutzdauer

Da nach dem neuen URG auch bei abhängigem Werkschaffen die natürliche Person der Urheber ist, Art. 6 URG, knüpft das URG in Art. 29 ff. auch für die Schutzdauer an die Person an. Es bedarf keiner weiteren Worte, dass es jedenfalls sachlich angemessener gewesen wäre, von der Befugnis des Art. 7 (4) RBÜe (Pariser Revision 1971) Gebrauch zu machen und den Schutz auf 25 Jahre seit Herstellung zu reduzieren. Ein ärgerliches Versehen ist es auch, dass in Art. 30 URG vergessen wurde, die Schutzdauer bei Miturheberschaft – der *Normalfall* bei Computerprogrammen! – wie in Art. 29 URG auf 50 Jahre zu begrenzen.

Bearbeitungen mit Werkcharakter sind nach Art. 3 Abs. 3 URG selbständig geschützt. Die Bearbeitung setzt dann eine neue Schutzdauer in Gang, *wenn* derjenige, der die Änderung vorgenommen hat, nicht derselbe ist wie der Autor des Erstwerkes. Es kann der paradoxe Fall eintreten, dass der Schutz der neueren Fassung des Computerprogramms vor demjenigen der Erstfassung erlischt, nämlich wenn der Bearbeitungsautor vorher stirbt (Art. 29 Abs. 2 lit. a URG). Nach heutigen Vorstellungen ist zwar die wirtschaftliche Lebensdauer eines Programms ohnehin eine Zehnerpotenz geringer ist als seine Schutzdauer; das Beispiel veranschaulicht aber die irgendwie surreal anmutende Tatsache, dass die Schutzdauer eines wirtschaftlich-industriellen Produktes nicht vom Zeitpunkt seiner Herstellung abhängt, sondern vom rein zufälligen Alter und der Lebensdauer des jüngsten mitwirkenden Individuums.

V. Werk und Werkexemplar

Das neue URG verwirrt durch eine entweder unbeabsichtigte oder dann in ihren Konsequenzen schwer überschaubare Gleichstellung der Begriffe «Computerprogramm» und «Werkexemplar».

Art. 10 URG verwendet klar und richtig in Abs. 1 den Begriff «Werk», der auch das «Computerprogramm» umfasst. In Abs. 2 ist sodann klar unterschieden zwischen Werk und Werkexemplar. In Abs. 3 ist gesagt, dass der Urheber¹⁹ das ausschliessliche Recht habe, das Computerprogramm zu vermieten; gemeint sein muss das *Werk*.

In Art. 12 Abs. 2 hingegen wird geregelt, dass ein veräussertes Computerprogramm gebraucht oder weiterveräussert werden dürfe. Hier muss, wie man auch im Zusammenhang mit *Abs. 1* sieht, das Computerprogramm*exemplar* gemeint sein.

Art. 12 Abs. 2 URG schafft noch in anderer Hinsicht Unklarheit. Der Erwerber des Programmexemplars darf dieses *gebrauchen*. Es fällt auf, dass das Gebrauchen nicht in den Strafbestimmungen des Art. 67 URG aufgeführt ist. Ein Versehen des Gesetzgebers? Während man bei unbefangener Betrachtungsweise das Gebrauchen eines Computerprogrammes (oder Exemplars davon) ohne weiteres als «Verwenden» ansehen und damit dem Art. 10 URG unterstellen würde, ist das nach GOVONI²⁰ *nicht der Fall*. Es ist aber schwer zu verstehen, weshalb Art. 12 Abs. 2 URG das «Gebrauchen» des Computerprogramms erwähnt, wenn dieses ohnehin nicht zu den Ausschliesslichkeitsbefugnissen des Autors gehört. Der Hinweis bei GOVONI, a.a.O., dass das Gebrauchen in der Regel eine Vervielfältigung beinhalte, die dem Autor vorbehalten und strafbar sei, trägt zur Klarheit nicht genug bei. Dasselbe gilt für die Ankündigung, a.a.O., dass die Erschöpfung und das Gebrauchen auf dem Verordnungswege konkretisiert werden solle, was mittlerweile in der Tat geschehen ist²¹.

Die Unterscheidung zwischen Werk und Werkexemplar ist bei Computerprogrammen von ebensogrosser Bedeutung wie bei anderen vervielfältigbaren Werken auch. Es braucht dem Leser gewiss nicht näher erörtert zu werden, dass die Veräusserung des *Werkes* oder die Erteilung einer *Lizenz* daran nicht dasselbe ist wie die Veräusserung eines *Werkexemplars*, welche nach dem Willen des Gesetzgebers, Art. 12 Abs. 2 URG, nebst dem ohnehin erlaubten Gebrauchen auch die Weiterveräusserung gestattet.

In der täglichen Praxis wird sich die Frage schon bald stellen, dann nämlich, wenn zum erstenmal strittig wird, ob der «Kauf» eines PC-Standardprogramms im Warenhaus der Erwerb eines Programm*exemplars* sei, oder die Einräumung einer *Lizenz am Werk*, wie das die in den sog. Shrink-Wrap-Packungen mehr oder minder gut ersichtlichen «Lizenzbestimmungen» jeweils festzuschreiben hoffen.

¹⁹ Oder die Urheberin; das URG überrascht den Leser mit einer fast (vgl. Marginale zu Art. 34 URG) konsequenten Verwendung von männlichen und weiblichen Formen. In diesem Beitrag ist der «Urheber» ein Rechtsbegriff, nicht ein Mann.

²⁰ In AJP 1993, S. 572 und 575.

²¹ Art. 17 Abs. 1 der Verordnung. F.H. THOMANN bezeichnet diese Bestimmung in AJP 1993, S. 568, zu Recht als materielle Gesetzesänderung.

VI. Reverse Engineering

Das sog. Reverse Engineering, oder Dekompilieren, gab schon in der EG-Richtlinie 1991 viel zu reden, und es wird auch weiterhin viel zu reden geben. Die Schweiz hat die Formulierung der EG-Richtlinie in Art. 21 URG subtil geändert, und den Art. 21 URG in Art. 17 Abs. 2 der *Verordnung* präzisiert (!). Eine Erläuterung der technisch-gedanklichen Vorgänge beim Reverse Engineering führt hier zu weit²². Interessant ist ein anderer Gesichtspunkt: Nach Auffassung des Verfassers werden konkrete Auseinandersetzungen bald einmal zur Frage der Unterscheidung zwischen verbotenen Reverse Engineering und erlaubter Übernahme der Idee führen.

Die bundesrätliche Botschaft 1989 hielt unmissverständlich und unwidersprochen fest, dass «der Urheberrechtsschutz nur die individuelle Ausdrucksform eines Gedankens und nicht dessen Inhalt erfasst. Geschützt ist somit nur die Art, wie solche Lösungsverfahren implementiert werden ... Allerdings ist es oft schwierig, den Algorithmus von seiner Implementierung zu trennen»²³.

Darf durch Massnahmen, die einem Reverse Engineering technisch-sachlich nahe- oder gleichkommen, die *ungeschützte Idee* eruiert werden? Ob es erlaubt sei, in unabhängiger Arbeit²⁴ ein Computerprogramm zu schaffen, das dasselbe tut oder sich «gleich verhält» wie ein anderes, ist möglicherweise nicht – oder dann nur verdeckter – Regelungsinhalt von Art. 21 URG. Ob es der Schweiz erspart bleibt, dass auch hier die aus den USA bekannten hitzigen «look-and-feel»-Prozesse geführt werden, scheint jedenfalls ungewiss.

VII. Zwangsvollstreckung

Die Zwangsvollstreckung in Urheberrechte ist in Art. 18 URG geregelt. Der Zwangsvollstreckung unterliegen demnach nur die Rechte nach Art. 10 Abs. 2 und Abs. 3 URG und nach Art. 11 URG, soweit der Urheber sie bereits ausgeübt hat und das Werk mit der Zustimmung des Urhebers bereits veröffentlicht ist.

Die unbehohene Anwendung dieser Bestimmung auf Computerprogramme führt zu Folgen, die der Gesetzgeber nicht gemeint haben kann, jedenfalls dann nicht, wenn es im Verhältnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer bei der Regelung nach Art. 17 URG bleibt.

Es ist zunächst nicht leicht zu sagen, wann ein Computerprogramm veröffentlicht worden sei. Ist der Verkauf einer codierten oder sogenannt komprimier-

²² Vgl. I. CHERPILLOD, FN. 11, S. 62; ausführlich A. WIEBE, Reverse Engineering und Geheimnisschutz von Computerprogrammen, CR 1992, S. 134 ff. Zur Eurokompatibilität von Art. 21 URG F.H. THOMANN in AJP 1993, S. 566 f.

²³ Botschaft 1989, FN. 1, Ziff. 212.1.

²⁴ Die Amerikaner sprechen anschaulich von einem «Clean Room Project».

ten²⁵ Programmdiskette eine Veröffentlichung? Ist der rein firmeninterne Gebrauch eine Veröffentlichung? Ist mit der Veröffentlichung des Programms auch die Veröffentlichung des Konzepts «geschehen»? Genügt die Veröffentlichung einer *Topographie* mit einem Programm?

Unklar ist sodann auch, welches Schicksal ein Computerprogramm trifft, das ein Arbeitnehmer geschaffen hat, wenn gegen *ihn* Zwangsvollstreckung angeordnet wird: Entzieht er dem Arbeitgeber die Rechte ausgerechnet, soweit sie ausgeübt sind? Oder umgekehrt: wenn der Arbeitgeber in Konkurs fällt: Fallen seine Rechte nach Art. 17 URG, was immer diese umfassen mögen²⁶, in die Konkursmasse? Nur die vom Arbeitgeber ausgeübten? Nur die vom Arbeitnehmer ausgeübten? Statuiert Art. 17 URG eine Art von «Legal-Ausübung» im Anwendungsbereich von Art. 18?

VIII. Schlussbemerkungen

Der vorliegende Beitrag kann und will nicht alle Problembereiche behandeln. Weitere interessante Fragen ergeben sich z.B. aus dem Verhältnis zwischen dem URG und dem UWG, insbesondere Art. 5 lit. c UWG. Die Kontroverse um das Verhältnis der beiden Gesetze wird im Zusammenhang mit Computerprogrammen gewiss neuen Stoff erhalten. Auch das Übergangsrecht wirft interessante Fragen auf, weil es die nach altem Recht erworbenen vertraglichen Rechte weiterbestehen lässt, Art. 81 URG. Man denke nur daran, dass das alte Recht für Computerprogramme kein Verbot des Kopierens zum Eigengebrauch enthielt. Diese und andere Fragen werden sich – und darin liegt schon ein bemerkenswertes Ereignis, das nicht bei jeder Gesetzesrevision eintritt – ab 1. Juli 1993 *einem ganzen Wirtschaftszweig* stellen. Es ist ein interessantes und lehrreiches Gedankenexperiment, die bisher in der Schweiz ergangenen Entscheidungen im Lichte des neuen URG zu studieren.

²⁵ Der Speicherbedarf, d.h. Platzbedarf eines Programmes lässt sich durch besondere mathematische Techniken, die notabene ihrerseits auch in Form von Computerprogrammen vorliegen, reduzieren.

²⁶ C. GOVONI und der Verfasser sind in diesem Punkt nicht derselben Meinung; vgl. AJP 1993, S. 572 ff. (GOVONI), und AJP 1993, S. 576 ff. (BRINER).

Rechtliche Grundlagen für Werbung und Sponsoring

von Prof. Dr. Rolf H. Weber, Rechtsanwalt, Zürich

I. Wirtschaftsrechtlicher Regelungsrahmen¹

1. Wirtschaft und Medien

a) Die Medien sind ein Instrument, um die freie Kommunikation unter den Menschen zu verwirklichen. Ideengeschichtlich gehen die Kommunikationsgrundrechte (Presse-, Rundfunk-, Informationsfreiheit) zurück auf die Meinungs- und die Meinungsäusserungsfreiheit, deren staatsbürgerliche Legitimation seit der französischen Revolution in der Selbstverantwortung aller Individuen und damit in der Durchbrechung politischer Abhängigkeiten liegt.

Rein ideell verstandene Kommunikationsfreiheiten gehören aber schon seit Jahrzehnten der Vergangenheit an und könnten ohne wirtschaftliche Absicherung auch nicht überleben. Überdies haben bedeutsame technische Entwicklungen und damit verbundene Änderungen in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu einer Akzentuierung der Medienkommerzialisierung geführt². Die Kommunikationsmärkte gehören zu denjenigen Märkten mit den weitaus grössten Wachstumsraten und -chancen; als Bindeglied zwischen dem Produktions- und Dienstleistungssektor einerseits sowie den Verbrauchern andererseits werden die Kommunikationsdienste für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und den künftigen Wohlstand der Menschheit eine Schlüsselrolle spielen³.

Exemplarisch zeigt sich diese Entwicklung auch an der europarechtlichen Beurteilung von Radio- und Fernsehsendungen. Während anfänglich noch Unsicherheit darüber geherrscht hat, ob – bundesdeutsch beeinflusst – Rundfunksendungen nicht als kulturelle «Einrichtungen» dem Regelungsbereich der EG-Organen unter dem

¹ Mit Anmerkungen versehene Fassung des am 24. März 1993 vor der Schweizerischen Vereinigung für Urheber- und Medienrecht gehaltenen Vortrages.

² Satellitenempfang und Verkabelung führen zu einer Vergrößerung des Medienangebotes; durch die Glasfasertechnik und die Breitbandkommunikation ergeben sich nicht nur zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten, sondern Individual- und Allgemeinkommunikation werden sich immer weniger trennen lassen, was zur Austauschbarkeit der Leistungstypen führt (elektronischer Versandhandel: vgl. M. BULLINGER, Rechtsfragen der elektronischen Textkommunikation, München 1984, I ff., 8).

³ Kommission der Europäischen Gemeinschaft, Generaldirektion XIII, Informations- und Kommunikationstechnologien, Die Rolle Europas, Brüssel 1991, 6 ff.

EWGV entzogen seien, hat die Rechtsprechung seit dem Fall Sacchi klargestellt⁴, dass Ausstrahlung und Weiterverbreitung von Rundfunksendungen eine Dienstleistung i.S.v. Art. 59 EWGV darstellen und damit nicht nur in den Zuständigkeitsbereich der EG-Organen fallen, sondern auch Objekt der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit und der länderübergreifenden Harmonisierung sein können⁵.

b) Die Werbung im besonderen ist eine entscheidende wirtschaftliche Grundlage für die Finanzierung der Medientätigkeit. Marktwirtschaftlich betrachtet sind nicht nur die Produktions- und Dienstleistungsunternehmen auf die Werbung angewiesen, um ihre Angebote den möglichen Abnehmern bekanntzumachen, zumal wenn es sich um innovative oder kurzfristig erneuerte Angebote handelt, sondern die Medienunternehmen könnten ebenso ohne die Werbung ihre Kommunikationsleistungen nicht mehr finanzieren⁶. Die volle Überwälzung der Medienproduktionskosten auf die Zuhörer/Zuschauer im Sinne des Verbraucherprinzips würde zu sozialen Problemen führen.

2. Verfassungsrechtliche Verankerung

a) Das Bundesgericht⁷ und ein Teil der Lehre⁸ subsumieren die Werbung unter die Handels- und Gewerbefreiheit, weil Werbung eine Erwerbstätigkeit darstelle. Unter die Kommunikationsgrundrechte fallen danach nur Meinungsäußerungen mit ideellem Inhalt; als Begründung dient die Behauptung, die Presse- und Rundfunkfreiheit würden lediglich den Prozess der öffentlichen Meinungsbildung schützen. Diese Auffassung übersieht, dass über Radio oder Fernsehen ausgestrahlte Werbesendungen auch als Kommunikationen zu verstehen sind und dass der subjektive Charakter der Meinungsfreiheit keine Differenzierung nach der Wertigkeit von Aussagen erträgt; ob eine Meinung wirtschaftliche Vorteile bezweckt oder nicht, hat keinen Einfluss auf ihren Charakter als Meinung⁹. Die Lebensfremdheit der bundesgerichtlichen Ansicht¹⁰ zeigt sich besonders bei der Beurteilung gesponserter Sendungen, lässt sich doch oft (z.B. beim von IBM unterstützten Dokumentarfilm «Planet Erde») nicht sachlich entscheiden, ob der ideelle oder der kommerzielle Aspekt überwiegt.

⁴ EuGH, Rs 155/73, Slg. 1974, 409 (SACCHI).

⁵ Allgemein D. KUGELMANN, Der Rundfunk und die Dienstleistungsfreiheit des EWG-Vertrages, Berlin 1991, 54 ff.

⁶ Vgl. auch BBl 1987 III 722.

⁷ BGE 116 Ia 347; 104 Ia 475; 96 I 701; 87 I 271.

⁸ L. SCHÜRMAN, Medienrecht, Bern 1985, 242; R. RHINOW, Kommentar zur Bundesverfassung, Bd. II (1988), Art. 31 N 84; J.P. MÜLLER, Kommentar zur Bundesverfassung, Bd. II (1986), Art. 55 N 43 ff. m. Verw.; L. DAVID, Schweizerisches Werberecht, Zürich 1977, 10 ff.; P.V. SALADIN, Das Recht auf Werbung und seine öffentlich-rechtlichen Schranken, Diss. Bern 1969, 97 ff.; BBl 1987 III 722.

⁹ Vgl. E. BREMER/M. ESSER/M. HOFFMANN, Der Rundfunk in der Verfassungs- und Wirtschaftsordnung in Deutschland, Baden-Baden 1992, 135 m. Verw.

¹⁰ So die Ausdrucksweise von M. REHBINDER, Schweizerisches Presserecht, Bern 1975, 21.

Die vorzuziehende Minderheitsmeinung in der Schweiz, die alle Ausstrahlungen als Ausfluss der Rundfunkfreiheit sieht¹¹, entspricht im übrigen der herrschenden Auffassung in Deutschland: Art. 5 Abs. 1 GG erstreckt sich nach Rechtsprechung und Lehre ebenso auf den Anzeigenteil in Zeitungen und die Werbung im Rundfunk; die Kundgabe einer Meinung bleibt auch dann Meinungsäusserung, wenn sie wirtschaftliche Vorteile bringen soll¹². Die Werbung muss am Grundrechtsschutz der Meinungsfreiheit teilhaben, soweit sie Elemente der Stellungnahme und des Dafürhaltens aufweist¹³. International betrachtet fällt die Wirtschaftswerbung («commercial speech») entsprechend in den Schutzbereich des Rechts auf freie Meinungsäusserung nach Art. 10 EMRK¹⁴; in diesem Sinne äussert sich nicht nur die Europäische Kommission für Menschenrechte, sondern – indirekt – auch der Europäische Gerichtshof, der «Informationen kommerzieller Natur» unter Art. 10 EMRK subsumiert¹⁵.

b) Werbung im Sinne von Verbreitung publizitäts- und imagefördernder Massnahmen beinhaltet das Recht, wirtschaftliche Leistungen und Dienste dem Publikum bekanntzumachen und die Öffentlichkeit zum Kauf von Leistungen oder zur Inanspruchnahme von Diensten zu gewinnen, wo und wie es den Werbetreibenden für die Erreichung ihrer Ziele am besten geeignet erscheint¹⁶. Bei der Beurteilung der Schranken der Werbefreiheit bedarf es – entgegen der heutigen Bundesgerichtspraxis – nicht einer Differenzierung zwischen zwei Grundrechten und damit der Verursachung einer möglichen Grundrechtskonkurrenz, um zum Ergebnis zu gelangen, dass ideelle Meinungen im Sinne einer Höherbewertung der persönlichen Entfaltungsfreiheit gegenüber der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit (Handels- und Gewerbefreiheit) weniger engen Schranken ausgesetzt sind als die Werbetätigkeit¹⁷. Vielmehr erlaubt der Verhältnismässigkeitsgrundsatz, die Werbung – über die ausdrücklichen Verbotsnormen des eidgenössischen oder kantonalen Rechts hinaus – schärferen Einschränkungen zu unterstellen als die Verbreitung politischer Ideen, weil die Beschränkungswirkung weniger einschneidend ist.

Abgesehen von der Anwendung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes, der zu angemesseneren Ergebnissen führt als die Heranziehung von wirtschaftspolizeilichen,

¹¹ M. REHBINDER, Pressefreiheit für Reklame?, SJZ 1977, 53, 56; REHBINDER (FN 10) 20 f.; F. FLEINER/Z. GIACOMETTI, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2. Aufl., Zürich 1949 (Nachdruck 1978), 368; DAVID (FN 8) 19 (kombinierter Ansatz).

¹² BVerfGE 30, 336, 352.

¹³ BREMER/ESSER/HOFFMANN (FN 9) 136; G. SCHRICKER, Recht der Werbung in Europa, Bonn 1990, 12.

¹⁴ SCHRICKER (FN 13) 13 m. Verw.

¹⁵ Urteil «markt-intern» des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 20. November 1989, Entscheidungen Gerichtshof, Bd. 165, Serie A, Erw. 26, S. 17; SCHRICKER (FN 13) 14 m. Verw.

¹⁶ SALADIN (FN 8) 99.

¹⁷ So zwar MÜLLER (FN 8) N 58; ähnlich im Ergebnis BGE 96 I 589; für den Verhältnismässigkeitsgrundsatz hingegen zutreffend SCHRICKER (FN 13) 14 f. m. Verw. auf das Urteil «markt-intern» (FN 15).

wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Vorbehalten unter der Handels- und Gewerbefreiheit, verlangt Art. 55bis Abs. 4 BV, dass auf die Stellung und Aufgabe anderer Kommunikationsmittel, insbesondere auf die Presse, Rücksicht zu nehmen ist. Konkret bedeutet dies, dass Werbebeschränkungen bei Radio und Fernsehen zum Schutze einer vielfältigen Presse zulässig und geboten sind¹⁸. Entsprechende Einschränkungen haben auf einer gesetzlichen Grundlage zu beruhen, die in Art. 55bis Abs. 1 und Abs. 4 BV vorliegt, sowie im öffentlichen Interesse unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu erfolgen.

Nach überwiegender Auffassung entsprechen die heutigen Regelungen zu Werbung und Sponsoring den verfassungsrechtlichen Anforderungen: (1) Erwägungen der Gesundheitspolitik und des Konsumentenschutzes rechtfertigen danach die Werbeverbote für Tabakwaren, alkoholische Getränke und Heilmittel, (2) der Schutz der Presse erlaubt maximale Werbezeiten sowie den Ausschluss der SRG-Radiowerbung und (3) der wirtschaftsrechtliche Transparenzgedanke ruft nach einer klaren Abgrenzung der Werbung von redaktionellen Beiträgen¹⁹.

II. Grundzüge der gesetzlichen Regelung

1. Werbung

a) Das seit dem 1. April 1992 in Kraft stehende Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG) vom 21. Juni 1991 hat erstmals in der Schweiz den elektronischen Medienmarkt umfassend geregelt²⁰. Die Anordnungen zur Werbung in Art. 18 RTVG haben jedoch nicht völliges Neuland betreten, sondern beruhen weitgehend auf den früheren, zwischenzeitlich aufgehobenen Einzelfall-Werberegulierungen, z.B. den Weisungen über die Fernsehwerbung in der SRG²¹, den Anordnungen in der Lokalfunk-Verordnung (Art. 16–19)²² und den Bestimmungen im Bundesbeschluss über den Satellitenrundfunk (Art. 23–24)²³.

Der Gesetzgeber hat sich dafür entschieden, eine relativ detaillierte Regelung zu erlassen. Die Grundsätze sind in Art. 18 RTVG enthalten, die Einzelbestimmungen

¹⁸ SCHÜRMAN (FN 8) 79.

¹⁹ Allgemein zur Werbung SCHÜRMAN (FN 8) 116, 124, 127, 241 ff.; D. BARRELET, *Droit suisse des mass média*, 2. éd., Berne 1987, N 1056 ff.; DAVID (FN 8) passim; H.H. MÜLLER, *Rechtsfragen der Werbung im Fernsehen*, Diss. Zürich 1964; F. DESSEMONTET, *Quelques questions actuelles en droit de publicité*, SJZ 1983, 313 ff.; zur langfristigen Problematik von Werberegulungen vgl. hinten V.

²⁰ RTVG vom 21. Juni 1991, SR 784.40; Radio- und Fernsehverordnung (RTVV) vom 16. März 1992, SR 784.401; allgemein zum RTVG R.H. WEBER, *Neues Radio- und Fernsehgesetz in der Schweiz*, ZUM 1992 25 ff.; M. REHBINDER, *Das neue schweizerische Bundesgesetz über Radio und Fernsehen*, recht 1992, 99 ff.

²¹ BBl 1984 I 364, 1985 II 1419; 1989 II 966.

²² AS 1982 1149 ff. mit seitherigen Änderungen.

²³ AS 1988 898 ff.

finden sich in Art. 10–14 RTVV. Als Werbung gilt – bei Zurverfügungstellung von Sendezeit gegen Bezahlung – jede öffentliche Äusserung zur Förderung des Abschlusses von Rechtsgeschäften über Waren oder Dienstleistungen, zur Unterstützung einer Sache oder Idee oder zur Erzielung einer vergleichbaren gewünschten Wirkung²⁴. Vornehmlich geht es also um die systematische Beeinflussung von Personen in ihrer Einstellung zu bestimmten Waren, Werken, Leistungen oder Geschäftsverhältnissen²⁵. Als hauptsächlichste Merkpunkte der gesetzlichen Regelung sind zu beachten:

- *Plazierung*: Die Werbung muss vom übrigen Programm durch besondere akustische oder optische Mittel deutlich getrennt und als solche eindeutig erkennbar sein; ständige Programmmitarbeiter des Veranstalters dürfen in seinen Werbesendungen nicht mitwirken (Art. 18 Abs. 1 RTVG).
- *Werbezeit*: Der Bundesrat regelt die höchstzulässige Werbezeit (Art. 18 Abs. 3 RTVG, Art. 12 RTVV); gesetzlich vorgesehen ist durch Delegation an den Bundesrat eine flexible Lösung, um sich den rasch ändernden Realien anpassen zu können. Im einzelnen ist auf die unterschiedlichen Medienträger und deren Aufgaben Rücksicht zu nehmen, weshalb für die SRG und andere Programmveranstalter nicht dieselben Maximalwerbezeiten gelten; die ursprünglich geplante Gleichbehandlung der SRG ist aufgegeben worden.
- *Werbeverbote*: Sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht gibt es verschiedene Werbeverbote (Art. 18 Abs. 5 RTVG): Unzulässig ist (1) die Werbung an gewissen Feiertagen (Art. 13 RTVV) und (2) die Werbung für bestimmte Produkte (z.B. alkoholische Getränke, Tabakwaren, gewisse Heilmittel [Art. 14 Abs. 1 lit. b/c RTVV]²⁶) und (3) die Werbung für bestimmte Kommunikationsbereiche (religiöse und politische Werbung [Art. 14 Abs. 1 lit. a RTVV]). Weitere Werbeverbote kann der Bundesrat zum Schutze der Jugend, was geschehen ist (Art. 14 Abs. 1 lit. e RTVV), und der Umwelt erlassen.
- *Unterbrechungswerbung*: Kraft parlamentarischer Intervention ist die Unterbrechungswerbung eingeführt worden²⁷: Geschlossene Sendungen, welche mehr als 90 Minuten dauern, dürfen einmal durch Werbung unterbrochen werden (Art. 18 Abs. 2 RTVG). Bei Sendungen mit natürlichen Unterbrechungen hat die Werbung in den Pausen zu erfolgen.
- *Wettbewerbsfairness*: Unter wirtschaftsethischen Gesichtspunkten ist die unlautere oder irreführende Werbung verboten (Art. 14 Abs. 1 lit. d RTVV). Unzulässig ist des weitern die unterschwellige Werbung, getätigt durch Verbrei-

²⁴ Art. 10 RTVV; SCHÜRMAN (FN 8) 242.

²⁵ Grundsatz 1.1 der Grundsätze der Schweizerischen Kommission für die Lauterkeit in der Werbung von 1989.

²⁶ Diese Sonderregeln gehen den allgemeinen Bestimmungen (Alkoholgesetz, Lebensmittelverordnung, usw.) vor; zu beachten sein werden dagegen die zur Abstimmung anstehenden Zwilling-Initiativen gegen den Alkohol- und Tabakmissbrauch (BB1 1990 I 923 ff., 926 ff.), sofern das Volk ihnen zustimmen sollte.

²⁷ Kritisch dazu REHBINDER (FN 20) 102 und E. WIDMER-SCHLUMPF, Voraussetzungen der Konzession bei Radio und Fernsehen, Diss. Zürich 1990, 94.

tung schwach sichtbarer oder hörbarer Mitteilungen, die der Empfänger unbewusst wahrnimmt (Art. 14 Abs. 1 lit. f RTVV). Überdies gilt die Schleichwerbung ausdrücklich als unzulässige Werbung (Art. 14 Abs. 2 RTVV).

- *Werbetarife*: Die Rundfunkveranstalter sind in der Gestaltung der Tarife frei, eine gesetzliche Regelung zur Festlegung von Tarifen fehlt. Geschaffen wird aber ein Anreiz, dass gemeinnützige Organisationen und öffentliche Institutionen von reduzierten Werbetarifen profitieren können (Art. 12 Abs. 3 RTVV).

b) Angesichts des bisherigen Vorhandenseins spezifischer Werberegulungen haben sich in der legislatorischen Entwicklung nur bescheidene Änderungen aufgedrängt: Die Gesetzesentwürfe haben noch ein Verbot der Unterbrechungswerbung enthalten, so der Vorentwurf der Expertenkommission zum RTVG vom 30. Oktober 1985²⁸, der Entwurf des EVED zum RTVG vom Juni 1986²⁹ und die Botschaft an das Parlament vom 28. September 1987³⁰. Der Entwurf vom Juni 1986 hat – zwecks klarer Abgrenzung der Werbung von redaktionellen Beiträgen – den Grundsatz eingeführt, dass ständige Mitarbeiter des Veranstalters in seinen Werbesendungen nicht mitwirken dürfen. In der vom Parlament verabschiedeten Fassung des RTVG wird im übrigen – zutreffend – ausdrücklich auf die Kompatibilität mit internationalen Werberegulungen verwiesen (Art. 18 Abs. 3 RTVG). Im Entwurf zur RTVV ist die Werbung noch nicht definiert gewesen; hingegen ist die zulasten der Lokalradioveranstalter vorgeschlagene Einschränkung der Zulässigkeit von Werbung nur in Programmen, die überwiegend selbst produziert oder von Dritten exklusiv für sie produziert werden, entfallen³¹.

c) Das RTVG sieht – überblicksmässig betrachtet – eine Reihe von neuen Werbemöglichkeiten vor, die es früher nicht gegeben hat:

- Sonntagswerbung (exkl. gewisse Feiertage).
- Unterbrechungswerbung bei Sendungen von mehr als 90 Minuten Dauer.
- Zwischen zwei Sendungen kann – unter Wegfall der Pflicht zur Bildung von Werbeblöcken – immer ein Werbe-Spot plaziert werden; gesamthaft ist die Werbezeit auch verlängert worden.
- Für rezeptfreie Medikamente ist gemäss speziellen Richtlinien Werbung möglich.
- Neu zulässig ist – nebst dem noch zu erläuternden Sponsoring von Fernseh- und Radioprogrammen – die Ausstrahlung von Verkaufssendungen sowie die Werbung im lokalen und regionalen Privatfernsehen und Bildschirmtext.

Ungeachtet der zu beobachtenden Kommerzialisierung des Rundfunks bleibt aber nicht zu übersehen, dass die Liberalisierung im RTVG weniger weit geht als in der

²⁸ Vorentwurf (hektographiert), Art. 22 (Werbung) und Art. 23 (Sponsoring).

²⁹ Entwurf des EVED (hektographiert), Art. 21 (Werbung), Art. 22 (Sponsoring); die Unterbrechungswerbung ist immerhin als Alternative erwähnt.

³⁰ BB1 1987 III 722 f., 734 f., 761.

³¹ Verordnung zum RTVG, Entwurf vom 16. Juli 1991 (hektographiert), Art. 13.

Europarats-Konvention und in den umliegenden Landesgesetzen. Um die schweizerischen Rundfunkveranstalter, die ohnehin in der Regel einen relativ kleinen Markt haben, gegenüber den ausländischen Veranstaltern nicht zusätzlich durch rechtliche Restriktionen zu benachteiligen, ist soweit als möglich eine Rechtsangleichung angestrebt worden³². Diese Tendenz reflektiert zudem die Erkenntnis, dass vergleichsweise in der Schweiz relativ geringe Werbeausgaben auf die elektronischen Medien entfallen³³.

d) Verkaufssendungen, international als «Teleshopping» bezeichnet, haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Ausdrücklich wird deshalb in Art. 11 Abs. 1 RTVV festgehalten, dass es sich bei Verkaufssendungen grundsätzlich um Werbung handelt und die einschlägigen Bestimmungen zur Anwendung gelangen. Verkaufssendungen dürfen die Gesamtdauer von 60 Minuten pro Tag und Senderkette nicht überschreiten und müssen speziell gekennzeichnet sein; Sendungen mit einer Dauer von mehr als 12 Minuten haben gemäss bisheriger Praxis der AG für das Werbefernsehen zumindest ein konkretes Angebot mit Preisnennung zu enthalten³⁴.

2. Sponsoring

a) Als neue Form einer Public-Relations-Massnahme hat das Sponsoring, das als Kommunikationsinstrument in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, Eingang in das RTVG gefunden (Art. 19). Sponsoring, das in seinen Grundformen bis auf die nikomachische Ethik von Aristoteles zurückgeht, bedeutet, dass eine Person einer anderen Person für die Entfaltung bestimmter Aktivitäten finanzielle Mittel leistet oder Sachmittel bzw. Dienstleistungen zur Verfügung stellt und als Gegenleistung im Zusammenhang mit der Ausübung dieser Aktivitäten das Recht erhält, Public-Relations-, Werbe- und Marketingmassnahmen zu realisieren³⁵. Als Kommunikations- bzw. Marketinginstrument lässt sich das Sponsoring dazu benützen, «Werbung» in einem neuen Umfeld zu plazieren, z.B. weil Werberestriktionen bestehen oder weil die Kosten für die klassische Werbung in den Print- und den elektronischen Medien zu hoch sind³⁶. Inhaltlich beruht das Sponsoring auf der Idee des

³² Erläuternder Bericht zum Entwurf für die RTVV vom 16. Juli 1991 (hektographiert), S. 11.

³³ Der relative Werbeaufwand in den Medien liegt in der Schweiz immer noch unter 10% des gesamten Werbeumsatzes, während er in anderen Ländern (z.B. Italien) bereits auf über 50% angestiegen ist; vgl. schon BBl 1987 III 725 und nun erläuternder Bericht (FN 32), S. 11.

³⁴ Mangels Vorhandenseins eines fixen Sendeplatzes in den sprachregionalen Programmstrukturen ist die Plazierung und Tarifgestaltung mit der AG für das Werbefernsehen individuell abzusprechen.

³⁵ TH. HAUSER, Der Sponsoring-Vertrag im schweizerischen Recht, Diss. Zürich 1991, 5, 16; vgl. auch F. SCHWAMMBERGER, Die vertragsrechtliche Behandlung des Kunstsponsorings in der Schweiz, Diss. Zürich 1992, 3 ff.

³⁶ HAUSER (FN 35) 12 m. Verw.

Image-Transfers, der Etablierung eines guten Sendeumfeldes und der Gewinnung von Zuschauersympathien³⁷. Das Sponsoring als Teil der Public-Relations-Arbeit dient der Steigerung des Bekanntheitsgrades, dem Aufbau bzw. der Profilierung eines positiven Firmen- oder Markenimages sowie der Kundenakquisition und -betreuung; es werden nicht Kaufanreize vermittelt, sondern langfristige kommunikative Wirkungen angestrebt³⁸.

b) Ausländische Erfahrungen haben angesichts der Investitionsbereitschaft der Wirtschaft gezeigt, dass die Rundfunk-Programme durch Drittfinanzierung qualitativ und quantitativ bereichert werden können (z.B. Konzertübertragungen, Dokumentarfilme). Die Vorzüge des Sponsoring sind aber auch mit Gefahren gekoppelt; insbesondere verwischen sich die Grenzen zwischen der Eigenwerbung des Sponsors und der Programmverantwortung des Rundfunkveranstalters, d.h. es vermag eine permanente indirekte Werbung einzutreten. Zwecks diesbezüglicher Risikobeschränkung ist die gesetzliche Regelung des Sponsoring in Art. 19 RTVG relativ detailliert. Vorerst wird festgehalten, dass der Veranstalter über Zuwendungen von Sponsoren auf Anfrage hin Auskunft zu erteilen hat (Abs. 1); unklar ist immerhin, ob das Publikum oder die Konzessionsbehörde berechtigt ist, die Information zu verlangen³⁹. Sponsoren und allfällige Bedingungen, die sie in Bezug auf den Inhalt der Sendungen stellen, sind am Anfang und am Schluss der Sendung zu nennen (Abs. 2), d.h. der Name des Sponsors ist durch akustische oder optische Identifikationszeichen (Jingles, Firmenschriftzüge, Markenzeichen) zu offenbaren⁴⁰; nach heutiger Praxis ist die Kenntlichmachung des Sponsors durch Firmennamen, Firmenzeichen, Marke oder Markenzeichen möglich. Art. 15 Abs. 2 RTVV stellt klar, dass die den Veranstaltern übertragene Programmverantwortung auch für gesponserte Sendungen gilt; dieser Grundsatz bedeutet, dass die Unabhängigkeit der Programmgestaltung unbeeinträchtigt bleiben muss. In gesponserten Sendungen darf nicht zum Abschluss von Rechtsgeschäften über Waren oder Dienstleistungen der Sponsoren oder von Dritten angeregt werden (Abs. 3); zwecks Abgrenzung von der Werberegulierung werden gezielte Aussagen werbenden Charakters ausdrücklich als unzulässig bezeichnet. Nicht gesponsert werden dürfen Nachrichtensendungen sowie Sendereihen, die schwerwichtig politischen Gehalt haben (Abs. 4). Ebenso soll das Sponsoring nicht dazu führen, dass Werbeverbote (z.B. Alkohol, Tabak) umgangen werden (Abs. 5). Hingegen spricht der Gesetzeswortlaut nicht gegen die Ausstrahlung gesponserter Sendungen an Feiertagen. Nicht ausdrücklich festgelegt ist, dass der ganze Sponsorbeitrag in die gesponserte Sendung fliessen muss.

³⁷ HAUSER (FN 35) 12 f.; P. NOBEL/A. MEILI, Sponsoring als Rechtsproblem, Neue Zürcher Zeitung Nr. 260 vom 8. November 1991, S. 75.

³⁸ HAUSER (FN 35) 24 m. Verw.

³⁹ So auch REHBINDER (FN 20) 102.

⁴⁰ Im einzelnen kann umstritten sein, ob lediglich ein Product Placement oder ein Sponsoring vorliegt und deshalb der Name zu nennen ist (z.B. die Interkantonale Landeslotterie, welche die Sendung «Benissimo» unterstützt).

Entstehungsgeschichtlich bleibt zu bemerken, dass der Begriff «Sponsoring» erst in die Endfassung des Gesetzes Eingang gefunden hat; früher ist von «Zuwendungen Dritter» gesprochen worden. Die Regelung des Sponsoring ist im Laufe der Jahre auch immer umfangreicher geworden; der Vorentwurf vom Oktober 1985 hat z.B. noch weitgehende Kompetenzen an den Bundesrat delegieren wollen⁴¹. Der Entwurf des EVED vom Juni 1986 hat dafür zusätzlich die Verpflichtung jedes Veranstalters vorgesehen, ein Sponsoring-Reglement zu erlassen⁴²; auf diese Anforderung ist im bundesrätlichen Entwurf an das Parlament wieder verzichtet worden, weil die Berichterstattungspflicht gemäss Art. 68 RTVG eine Kontrolle der ausreichenden Sponsoring-Organisation der Veranstalter zulässt.

Im Gegensatz zur Werbung ist das Sponsoring nicht nur beim Fernsehen und den Sendungen der Lokalradio- und Satellitenrundfunkbetreiber zulässig, sondern auch bei den Radiosendungen der SRG (inkl. Radio International). Ebenso können Teletext-Ausstrahlungen gesponsert werden.

III. Internationale Regelungen

1. Konvention des Europarates

a) Am 15. März 1989 hat das Ministerkomitee des Europarates das Europäische Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen genehmigt und ab dem 5. Mai 1989 zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten aufgelegt. Die Schweiz ist dieser Konvention am 10. Oktober 1991 beigetreten; die frühere vorläufige Anwendung ihrer Bestimmungen ist seit 1. Mai 1993 verpflichtend geworden. Hauptsächlich beinhaltet die Konvention Minimalstandards für Fernsehprogramme sowie die Verankerung der Freiheit des Empfangs und der Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen in andere Vertragsstaaten. Einzelne Regelungspunkte betreffen den Schutz von Individualrechten (z.B. das Recht auf Gegendarstellung), den Zugang der Fernsehzuschauer zu bedeutenden Ereignissen, die Verantwortung der Rundfunkveranstalter in der Programmgestaltung, kulturelle und protektionistische Ziele sowie die Werbung und das Sponsoring⁴³.

Die Konvention des Europarates ist für die schweizerische Medienlandschaft aus zwei Gründen von Bedeutung⁴⁴:

- Nach Art. 4 der Konvention ist die Schweiz verpflichtet, alle ausländischen Programme zur Weiterverbreitung zuzulassen, die den einschlägigen Vor-

⁴¹ Vorentwurf (FN 28), Art. 23.

⁴² Entwurf (FN 29), Art. 22.

⁴³ AS 1989 1877 ff.; für die Botschaft BBl 1990 III 925 ff.; zum Inkrafttreten BBl 1993 I 1077; vgl. auch A.K. PIEPER, Die Anforderungen an die Werbesendungen im grenzüberschreitenden Rundfunk, ZUM 1989 396 ff.

⁴⁴ Vgl. BBl 1990 III 935 f.

schriften entsprechen. Konkret bedeutet dies, dass der Empfang von Satelliten-Rundfunkveranstaltungen nicht unterbunden werden darf und insbesondere die Einspeisung ausländischer Programme in schweizerische Kabelnetze möglich sein muss, sofern die Bedingungen der Konvention eingehalten sind.

- Des weitern ist die Schweiz gestützt auf Art. 5 der Konvention verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle Programme schweizerischer Veranstalter, die in einem Vertragsstaat empfangen werden können, konventionskonform sind; konkret dürfen also die schweizerischen Vorschriften zur Programmgestaltung und zur Werbung der Konvention nicht widersprechen.

b) Die Werberegulierung der Konvention ist recht detailliert (Art. 11–16). Die Konvention verankert vorerst den Grundsatz der Wettbewerbsfairness (Art. 11 Abs. 1/2: Ehrlichkeit, keine Irreführung). Des weitern ist das Prinzip der Trennung von Werbung und redaktionellen Beiträgen statuiert (Art. 13 Abs. 1). Unterschwellige Werbung und Schleichwerbung sind verboten (Art. 13 Abs. 2/3). Die Werbedauer darf 15% der täglichen Sendezeit nicht überschreiten, unter Vorbehalt gewisser Spezialfälle, in denen die Werbezeit auf 20% erhöht werden kann (Art. 12). Die Unterbrechungswerbung ist zulässig bei Sendungen, die länger als 45 Minuten dauern, und zwar je vollständigem 45-Minuten-Zeitraum einmal; eine weitere Unterbrechung ist zulässig, wenn diese Sendungen mindestens 20 Minuten länger dauern als zwei oder mehr vollständige 40-Minuten-Zeiträume (Art. 14 Abs. 3/4). Bei der Werbung für bestimmte Erzeugnisse enthält die Konvention eine komplizierte Regelung (Art. 15): Während die Werbung für Tabakerzeugnisse verboten ist, erweist sich die Werbung für alkoholische Getränke unter gewissen, genau umschriebenen Kautelen als möglich. Die Schweiz hat diesbezüglich – im Hinblick auf die pendenten «Zwillings-Initiativen» – einen Vorbehalt angebracht, davon aber innerstaatlich bisher noch keinen Gebrauch gemacht⁴⁵. Schliesslich wird in der Konvention zwecks Vermeidung von Umgehungstatbeständen angeordnet, dass Werbung, die sich eigens und häufig an Zuschauer in einem einzelnen Land ausserhalb des Sendelandes richtet, die für die Fernsehwerbung geltenden Vorschriften des Empfangslandes zu beachten hat (Art. 16).

Das Sponsoring ist in Art. 17 und 18 der Konvention ähnlich geregelt wie in der Schweiz: Gesponserte Sendungen müssen durch entsprechende Kennzeichnungen zu Beginn und/oder am Ende der Sendung eindeutig als solche bezeichnet werden (Art. 17 Abs. 1). Der Rundfunkveranstalter trägt die Verantwortung für die gesponserte Sendung; der Einfluss des Sponsors darf nicht so gross sein, dass die redaktionelle Unabhängigkeit beeinträchtigt wird (Art. 17 Abs. 2). Das Sponsoring von Nachrichtensendungen und allgemeinen politischen Sendungen ist verboten; ebenso dürfen Sendungen nicht durch natürliche oder juristische Personen gesponsert werden, deren Haupttätigkeit in Markt Bereichen liegt, für die ein Werbeverbot besteht (Art. 18 Abs. 1: z.B. Tabakindustrie). Schliesslich sind gesponserte Sendungen so zu gestalten, dass sie nicht zu Geschäften im Tätigkeitsbereich des Sponsors oder eines Dritten ermutigen (Art. 17 Abs. 3).

⁴⁵ Zum Antrag des Bundesrates BBl 1990 III 940 f.; betr. Inkrafttreten BBl 1993 I 1077.

c) Bei einem inhaltlichen Vergleich zwischen der Konvention und dem RTVG fällt folgendes auf:

- Die Konvention des Europarates regelt nur das Fernsehen, nicht das Radio. Historisch liegt der Grund für diese Beschränkung darin, dass sich die EG mit ihrer Richtlinie von 1989 aus wirtschaftlichen Erwägungen letztlich auf das Fernsehen beschränkt hat und der Europarat, der ein kulturpolitisches Gegengewicht zur EG-Richtlinie schaffen wollte, deshalb auch keinen grösseren Anwendungsbereich anstrebte⁴⁶.
- Die schweizerische Regelung entspricht in weiten Teilen, vor allem beim Sponsoring, der Regelung in der Konvention; in Zweifelsfällen (z.B. Unterbrechungswerbung, Werbezeit) ist die schweizerische Regelung sogar strenger. Demgemäss können in der Schweiz produzierte Fernsehsendungen ohne Probleme auch in andere Länder ausgestrahlt werden.
- Angesichts der Tatsache, dass die schweizerische Regelung in gewissen Bereichen strenger ist als die Konvention (z.B. kürzere Werbezeit der SRG, vollständiger Ausschluss der Werbung für alkoholische Getränke, längerer Zeitraum bis zur Unterbrechungswerbung) entsteht zwischen den in der Schweiz und den im Ausland produzierten Medienleistungen insoweit ein wettbewerbliches Ungleichgewicht, als sich ausländische Rundfunkveranstalter auf die Weiterverbreitungsfreiheit in der Konvention berufen können, um in der Schweiz Fernsehsendungen auszustrahlen, während schweizerische Veranstalter sich an das RTVG zu halten haben. Quantitativ darf das Ausmass dieser Ungleichbehandlung aber nicht überschätzt werden.

2. Richtlinie der EG

Mit dem EWR-Vertrag hätte die Schweiz auch die EG-Richtlinie zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehätigkeit vom 3. Oktober 1989 (sog. Fernseh-Richtlinie) übernehmen müssen. Im Rahmen des Eurolex-Verfahrens hat der Bundesrat bezüglich der Bestimmungen zu Werbung und Sponsoring (Art. 10–16 der Richtlinie) keinen Handlungsbedarf gesehen, weil die entsprechenden Anordnungen direkt anwendbar seien⁴⁷. Materiell wären die Neuerungen im Vergleich zur für die Schweiz verbindlichen Konvention des Europarates auch nebensächlich gewesen⁴⁸: So gilt unter der Richtlinie ebenso das Gebot der genauen Erkennbarkeit der Werbung bzw. deren Abgrenzung von redaktionellen Beiträgen, das Verbot der Schleichwerbung, das Verbot der Tabakwerbung, ein kompliziertes Regime von Zulässigkeitsvoraussetzungen

⁴⁶ Zum «Konventionen-Wettbewerb» zwischen der EG und dem Europarat vgl; CH ENGEL, Europäische Konvention über grenzüberschreitendes Fernsehen, ZRP 1988 240 ff.

⁴⁷ BBl 1992 V 627.

⁴⁸ Richtlinie Nr. 89/522 des Rates vom 3. Oktober 1989, ABl 1989 L 298/23; Überblick auch bei KUGELMANN (FN 5) 47 f.

für die Alkoholwerbung und die Untersagung der Werbung für bestimmte Arzneimittel. Die Unterbrechungswerbung ist wie in der Konvention geregelt (erste Unterbrechung nach 45 Minuten). Die Sendezeit für Fernsehwerbung darf 15% der täglichen Sendezeit, bei bestimmten Werbeformen 20%, betragen. Nicht enthalten ist in der Richtlinie hingegen eine Bestimmung zur Verhinderung von Normenumgehungen. Gesponserte Fernsehprogramme sind kenntlich zu machen, unter Aufrechterhaltung der redaktionellen Unabhängigkeit; Nachrichtensendungen und allgemeine politische Sendungen dürfen nicht gesponsert werden.

IV. Praktische Umsetzung der Werbe- und Sponsoringordnung

1. Abgrenzung zwischen verschiedenen Werbearten

a) *Sponsoring und Werbung*: Werbe-Spots müssen klar vom Programmfeld abgegrenzt sein: Die Werbe-Botschaft soll unmittelbar, direkt, absatzbezogen wirken; der Eindruck ist in der Regel kurzfristig, weil die Aussage auf ein einmaliges Produkt, ausgedrückt durch eine klare Mitteilung, ausgerichtet ist. Die Werbung will direkt den Bekanntheitsgrad steigern bzw. die Marktposition stärken. Das Sponsoring lässt sich zwar als besondere Form der Werbung auffassen, doch überwiegt inhaltlich der Marketing-Mix⁴⁹: Das Sponsoring zielt auf eine langfristige Wirkung durch eine wettbewerbsneutrale Imageverbesserung ab. Die Profilierung erfolgt auf einer anderen Ebene als bei der Werbung; angestrebt wird eine breitflächige Kommunikationsstrategie mit langfristigem Bestand. Diese unterschiedliche strategische Ausrichtung der «Botschaft» muss auch entscheidend sein für deren Zuordnung zu Werbung oder Sponsoring bzw. für die Beachtung der gesetzlichen Restriktionen.

b) *Merchandising*⁵⁰: Das Programm-Merchandising ist eine programmbegleitende Aktivität von Radio oder Fernsehen bzw. eines beauftragten Dritten, bei der es um die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Institution geht. Gegenstände, die in irgendeiner Weise auf eine bestimmte Sendung aufmerksam machen und mit dieser in Bezug stehen, werden dem Zielpublikum zum Kauf angeboten (z.B. Kleber, Poster, Schlüsselanhänger). Bekanntestes Beispiel ist das Familienspiel «Tell-Star», das im Rahmen der gleichnamigen Fernsehsendung vorgestellt worden und im Fachhandel erhältlich gewesen ist. Das Merchandising gilt nicht als unzulässige Werbung, weil nicht der kommerzielle Aspekt im Vordergrund steht, sondern die Promotionswirkung für die Sendung; immerhin ist nicht zu übersehen, dass oft eine Werbewirkung zugunsten des mit dem Rundfunkveranstalter zusammenarbeitenden Dritten entsteht (z.B. «Pingu»).

⁴⁹ HAUSER (FN 35) 25, 43.

⁵⁰ Entscheid des EVED i.S. DRS 3/Merchandising, VPB 1987, Nr. 52C, 321; SCHÜRMAN (FN 8) 247; HAUSER (FN 35) 26.

c) *Product Placement*⁵¹: Bei einem Product Placement geht es um eine gezielte Plazierung von (Marken-)Produkten als echte Requisiten in der Handlung eines Fernsehfilmes, in einer Talk-Show oder in Fernsehserien. Bisher ist das Product Placement als eine besondere Form von «Werbung» konzessionsrechtlich toleriert worden. Im Einzelfall ist immerhin zu prüfen, ob mit dem Product Placement nicht verbotene Schleichwerbung betrieben wird; auch liesse sich fragen, inwieweit es möglich und sinnvoll wäre, zur Schaffung von Transparenz die Vorschriften über das Sponsoring analog anzuwenden.

2. Beachtung allgemeiner Rechtsgrundsätze

a) *Persönliche Entfaltung und Schutz Dritter*

Sowohl Werbung als auch Sponsoring unterstehen einer Vielzahl allgemeiner gesetzlicher Anordnungen. Zu beachten sind etwa die Grundsätze des Persönlichkeits-schutzes: Extern darf nicht unrechtmässig auf Dritte eingewirkt werden, intern sollte sich der Rundfunkveranstalter nicht völlig in die Abhängigkeit eines Sponsors begeben, weil dadurch die Gefahr des Verlustes der redaktionellen Autonomie entsteht⁵². Anwendung finden über die Sonderregeln des RTVG hinaus die wettbewerbsrechtlichen Anordnungen des UWG; Werbung und Sponsoring sind unzulässig, wenn der Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, eine unrichtige, irreführende bzw. unnötig verletzendende Äusserung ausgestrahlt oder das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder Anbietern und Abnehmern beeinflusst wird⁵³. Kartellrechtlich sind des weitem Sponsoring-Verträge problematisch, wenn sie Klauseln enthalten, die es dem Rundfunkveranstalter verbieten, Absprachen mit Konkurrenten des Sponsors abzuschliessen, weil dadurch Dritte vom Wettbewerb ausgeschlossen oder in dessen Aufnahme oder Ausübung in erheblicher Weise behindert werden könnten⁵⁴. Beim Titel-Sponsoring, bei dem zwischen Marke und Veranstaltungstitel eine neue Wortverbindung geschaffen wird, darf nicht in den markenrechtlichen Schutz Dritter eingegriffen werden⁵⁵. Schliesslich vermögen im Zusammenhang mit der Werbung oder dem Sponsoring verwendete Texte, Slogans, usw., nicht aber Ideen⁵⁶, je nach Originalität und Individualität, urheberrechtlichen Schutz zu geniessen⁵⁷.

b) *Marktmachtprobleme*

Die 1964 gegründete AG für das Werbefernsehen, an der zu 70% die SRG und im übrigen z.B. Zeitungsverleger beteiligt sind, zeichnet für die Durchführung der Wer-

⁵¹ HAUSER (FN 35) 27; keine Sendungen mit «Product Placement» sind z.B. Sportübertragungen, in denen der Sportler für gewisse Produkte wirbt, ausser wenn der Markenartikelhersteller mit dem Rundfunkbetreiber eine spezifische Vereinbarung abschliesst.

⁵² HAUSER (FN 35) 135 ff.; NOBEL/MEILI (FN 37) 76; vgl. auch BGE 104 II 108, 116 ff.; 102 II 211 ff.

⁵³ HAUSER (FN 35) 139 ff.; NOBEL/MEILI (FN 37) 76.

⁵⁴ NOBEL/MEILI (FN 37) 76.

⁵⁵ HAUSER (FN 35) 148 ff.; NOBEL/MEILI (FN 37) 76.

⁵⁶ BGE 110 IV 102 ff.

⁵⁷ HAUSER (FN 35) 154 ff.; NOBEL/MEILI (FN 36) 76.

bung in den SRG-Programmen verantwortlich; sie hat das ausschliessliche Recht, Aufträge einzuholen und die Zuteilung der Sendezeit vorzunehmen. Weil als «Konkurrenten» zur AG für das Werbefernsehen nur die Satellitenbetreiber und die Lokalradio-Veranstalter, zu denen aber angesichts der Unzulässigkeit der Radiowerbung in der SRG kaum ein eigentliches Wettbewerbsverhältnis besteht, in Frage kommen, fehlt es im schweizerischen Werbemarkt für elektronische Medien an einer ausgewogenen Wettbewerbsstruktur. Die noch monopolähnlich strukturierte Programmverantwortungs-Regelung schlägt somit auch auf den Werbemarkt durch. Der Marktmachtaspekt ist in seiner faktischen Bedeutung nicht zu unterschätzen: So hat die AG für das Werbefernsehen einzelne Werbe-Spots, die sich kritisch mit dem Tragen von Pelzen auseinandersetzen, mit nicht unbedingt überzeugender Begründung nicht zur Ausstrahlung zugelassen⁵⁸. Die künftige Veranstaltung eines zusätzlichen Fernsehprogrammes über den Kanal S+, der formal von der SRG «verwaltet» wird, trägt zur Zementierung der heutigen Strukturen bei. Gerade angesichts der neuen Arten von Werbemöglichkeiten wäre eine Hinterfragung der gegebenen Strukturen nicht abwegig.

Nicht unproblematisch ist angesichts der faktisch auf sprachregionaler Ebene noch kaum erschütterten Monopolstellung der SRG die Herausgabe der Zeitschrift «K-Tip» durch die Redaktion des «Kassensturz». In Deutschland wird heftig debattiert, ob die rechtlich wie die SRG bevorzugten öffentlich-rechtlichen Veranstalter zum Pressemarkt zuzulassen sind⁵⁹.

3. Praktische Problembereiche

Besondere Beurteilungsprobleme verursachen alle Formen von indirekter «Werbung», die nicht in eine gesetzlich geregelte Werbekategorie fallen. Die Problemfälle lassen sich selbstredend nicht erschöpfend auflisten, es muss mit einigen Hinweisen sein Bewenden haben. Gewisse zusätzliche Klarheit soll zudem durch neue, in Vorbereitung befindliche Richtlinien des Bundesamtes für Kommunikation zum Sponsoring geschaffen werden⁶⁰:

- Beim Sponsoring muss dem Grundsatz der Nichtbeeinflussung der Programmgestaltung bzw. der Offenlegung des Sponsor-Einflusses unter dem Gesichtspunkt der Transparenz besondere Beachtung geschenkt werden. Diese Anforderung gilt insbesondere für den Fall, dass ein Zusammenhang zwischen der

⁵⁸ Die Ablehnung der Ausstrahlung eines Werbe-Spots durch die AG für das Werbefernsehen im Sinne einer wirtschaftsrechtlichen Zugangskontrolle bleibt auch meist im Dunkeln, weil es für den Werbetreibenden zu umständlich und zu teuer ist, deshalb einen Kartellrechtsprozess zu wagen.

⁵⁹ Statt vieler vgl. V. EMMERICH/U. STEINER, Möglichkeiten und Grenzen der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, Berlin 1986, 42 ff., 131 ff.

⁶⁰ Die vom Bundesamt für Kommunikation erlassenen Richtlinien zum Programm-Sponsoring in Radio und Fernsehen sind bei Drucklegung dieses Beitrages noch nicht in der Endfassung vorgelegen; ihre Verabschiedung ist im Herbst 1993 zu erwarten.

gesponserten Sendung und den Produkten/Dienstleistungen des Sponsors besteht. Koproduktionen stellen kein Sponsoring dar.

- Der Transparenzgedanke gebietet, die Abgrenzung zwischen der Sponsoring-Mitteilung und dem Werbe-Spot klar vorzunehmen; dies gilt insbesondere im Hinblick auf die von der AG für das Werbefernsehen verfolgte Praxis, dass der erste/letzte Platz in einem Werbe-Block, der vor/nach einer gesponserten Sendung ausgestrahlt wird, grundsätzlich für den Sponsor – zu einem Aufpreis von 10% – reserviert ist. Problematisch wäre in diesem Zusammenhang etwa die Übernahme von Sequenzen aus einem Werbe-Spot in die Sponsoring-Mitteilung.
- Weil sich der Sponsor nach heutiger Praxis auch durch Marken kenntlich machen kann⁶¹, ist ein besonderes Augenmerk darauf zu lenken, dass der Sponsor nicht durch Abbildung von Produkten oder Dienstleistungen direkte Werbeäusserungen tätigt. Ausnahmsweise ist sogar das Logo zurückzuweisen, wenn es keinen Immaterialgüterschutz genießt und vornehmlich Werbewirkung hat; dasselbe gilt für eine Erkennungsmelodie im Radio.
- Bei gesponserten Quizsendungen können Firmenname, Logo oder Marke des Sponsors gemäss heutiger Praxis im Zusammenhang mit der Übergabe des Preises, den der Sponsor gestiftet hat, nicht aber im Billboard, eingeblendet werden. Eine Anlehnung an die Europarats-Konvention, die nur eine knappe und einmalige Herstellung des Zusammenhangs zwischen dem Preis und dem Logo des Sponsors ermöglicht, erscheint als sachgerecht; der Gefahr der Werbewirkung lässt sich zudem durch die Beschränkung auf einen nur visuellen oder nur akustischen Hinweis und den Ausschluss argumentativer Produkthinweise beugen.
- Programmhinweise und Trailers sind inhaltlich und quantitativ so auszugestalten, dass keine Werbewirkung für den Sponsor entsteht; die Sendung als solche, nicht der Sponsor, müsste im Mittelpunkt stehen. Bei der Einblendung des Sponsors (Name, Marke) im Verlaufe der Sendung (Insert, Reminder), die allgemein als zulässig gilt, ist Zurückhaltung zu üben⁶².
- Bei Interviews ist der Hintergrund in einer Weise zu gestalten, dass nicht indirekt Werbung z.B. für das Unternehmen des Interviewten betrieben wird. Wettbewerbsrechtlich ist zu beachten, dass die Vorschriften des UWG und der verwandten Sondergesetze (z.B. bei Preisvergleichen oder Preisangaben «ab ...») eingehalten werden müssen.
- Die gemäss RTVG nunmehr mögliche «Networkbildung» unter Lokalradio-Veranstaltern kann zu einer unter Umständen unerwünschten, grossräumigen Verbreitung von Werbe-Spots und gesponserten Sendungen führen; die maximalen Werbezeiten sind jedenfalls einzuhalten.

⁶¹ Denkbar wäre auch nur die Zulassung des Firmennamens; die extensivere Auffassung ist m.E. deshalb gerechtfertigt, weil sonst diejenigen Unternehmen benachteiligt werden, deren Firmenname nicht mit dem Markennamen übereinstimmt (z.B. Pepsi-Cola im Gegensatz zu Coca-Cola).

⁶² Problematisch ist deshalb die permanente Einblendung des Firmennamens bei der Sendung «Meteo».

- Die immer raffinierteren Werbemethoden erschweren den Ausschluss der Schleichwerbung und der unterschweligen Werbung. Je nach Gestaltung ist es durchaus möglich, dass Identifikationen mit anderen Produkten als den eigentlich ausgestrahlten Produkten entstehen (z.B. «Camel-Trophy»-Fall)⁶³. Ähnliche Identifikationswirkungen können durch akustische Ausstrahlungen eintreten.

Der schweizerische Presserat hat Mitte März 1993 über vielfältige bezahlte Lokalradioveranstaltungen (z.B. Befragung von Geschäftsleuten, die für Interviews bezahlen; Wunschkonzert mit Mitarbeitern, die über den Betrieb informieren; vorproduzierte Selbstportraits über politische Parteien) berichtet und den Erlass entsprechender (Verbots-)Massnahmen verlangt. Gewisse zusätzliche Klarheit sollen die neuen Sponsoring-Richtlinien des Bundesamtes für Kommunikation bringen. Überreaktionen sind hingegen zu vermeiden, weil sich der Markt mittelfristig einspielen wird und sich mehr als ein generell wirtschaftsethisches Verhalten kaum ergeln lässt.

4. Aufsicht

Die Aufsichtsbehörden (zur Zeit im Werdebereich das Bundesamt für Kommunikation als «Schiedsrichter») haben schon mehrfach beurteilen müssen, ob Werbe- und Sponsoring-Ausstrahlungen mit den Konzessionsvorschriften vereinbar sind:

- «IBM»-Fall⁶⁴: Das EVED hat mit Entscheid vom 1. Oktober 1987 die Auffassung vertreten, die von IBM unterstützte Dokumentarfilmreihe «Planet Erde», in welcher im Vor- und Nachspann sowohl IBM namentlich als auch mit Firmen-Logo erschienen ist, stelle keine unzulässige Werbung im Schweizer Fernsehen dar und verletze deshalb die Konzession der SRG nicht.
- «Coca-Cola»-Fall⁶⁵: Ende 1990 hatten Radio DRS und Coca-Cola einen Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen, in welchem sich Coca-Cola bereit erklärte, der SRG unentgeltlich und exklusiv amerikanische Konzertmitschnitte für die Ausstrahlung am Radio zu überlassen, unter der Voraussetzung, dass Coca-Cola zu Beginn und am Ende der Sendungen als Partner der SRG genannt werde. Die erste gesponserte Konzertsendung in Radio DRS 3 ist am 12. Januar 1991 ausgestrahlt worden. Auf Eigeninitiative (Aufsichtsverfahren) hin hat das EVED am 20. März 1991 entschieden, die Zusammenarbeit stelle ein unzulässiges Sponsoring dar, welches gegen die SRG-Konzession verstosse. Sachlich scheint dieser Entscheid immerhin durch das RTVG nunmehr überholt zu sein.
- «Camel-Trophy»-Fall: Im Frühling 1991 ist mehrfach der Werbe-Spot «Camel-Trophy»-Uhr im Fernsehen ausgestrahlt worden, der zu Promotionszwecken

⁶³ Vgl. hinten IV 4 bei FN 66–68.

⁶⁴ Nicht veröffentlichter Entscheid des EVED vom 1. Oktober 1987; vgl. dazu SMI 1992/1 145.

⁶⁵ Vgl. SMI 1992/1 132 ff.

ein Rallye gezeigt hat, bei welchem immer wieder die «Camel-Trophy»-Uhr erschienen ist. Verwendet worden sind die Farben gelb, grün und braun, musikalisch begleitet von der aus der Kino-Tabakwerbung bekannten abenteuerlichen Filmmusik; ausgestrahlt worden ist auch mehrfach die Marke «Camel-Trophy», die an das Erscheinungsbild (Schriftzug, Gestaltung, Form, Farbe) der «Camel»-Zigarettenmarke erinnert. Das EVED hat auf Beschwerde hin mit Entscheid vom 27. November 1991 die Auffassung vertreten, die Werbung für eine «Camel-Trophy»-Uhr, die sich ganz erheblich an eine Zigarettenmarke anlehne, widerspreche dem Werbeverbot für Tabakwaren⁶⁶. Das Bundesgericht hat diesen Entscheid hingegen aufgehoben, insbesondere mit der Argumentation, es liege keine direkte Tabakwerbung vor und die Übertragung einer Assoziation auf Zigaretten sei nicht genügend erstellt⁶⁷. Diese Kontroverse hat sicherlich einen ersten vorläufigen Markstein in der schwierigen und äusserst komplexen Diskussion zum Image-Transfer gesetzt⁶⁸, der weiterer Problematik und Erörterung bedürfte.

V. Ausblick

Im Bereich Werbung/Sponsoring zeigen sich in den letzten Jahren Entwicklungen, die in völlig verschiedene Richtungen laufen. Auf der einen Seite werden Werbung und Sponsoring sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene immer strikter reguliert, vornehmlich mit der Begründung, den Konsumenten schützen zu wollen. Seit kürzerer Zeit arbeitet auch die EG-Kommission an einem Grünbuch zur Werbung, in welchem insbesondere die Festlegung wirtschaftsethischer Grundsätze zur Diskussion gestellt wird. Diese Entwicklung erhöht langfristig die «Programmverantwortung» der Rundfunkveranstalter für die Werbung, und zwar in gewisser Angleichung an die Verantwortung für den nur schlecht zuordnungsbaaren «Zwitter» Sponsoring (vgl. Art. 15 Abs. 2 RTVV); nur nebenbei sei bemerkt, dass dadurch die Kompetenzabgrenzung zwischen dem Bundesamt für Kommunikation und der Unabhängigen Beschwerdeinstanz (UBI) nicht erleichtert würde⁶⁹.

Auf der anderen Seite lassen sich angesichts der unübersehbaren technischen Entwicklungen strenge Werberegulierungen immer schlechter praktisch durchsetzen: Die Einspeisung in ein Kabelnetz ist zwar noch überprüfbar, nicht aber der Empfang der Werbe-Spots von Direktsatelliten. Mit der Breitbandkommunikation wird künf-

⁶⁶ Vgl. SMI 1992/1 146 ff.

⁶⁷ Bundesgerichtsentscheid vom 13. Juli 1992, BGE 118 Ib 356 ff.

⁶⁸ Zur Problematik L. DAVID, SMI 1992/1, 153 f.; A. KUR, Zur Benutzung bekannter Zigarettenmarken für andere Produkte, GRUR Int. 1990, 442 ff.

⁶⁹ Zur heute schon bestehenden Problematik der Umschreibung der Kompetenzbereiche von EVED und UBI vgl. BGE 116 Ib 45; 114 Ib 154; VPB 1991 Nr. 35, 320; M. DUMERMUTH, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, Diss. Basel 1992, 182 ff.

tig der beliebige Austausch individueller und allgemeiner Medienleistungen möglich, was eine Kontrolle weiter erschwert. Zudem vermag zwischen Werbenden und Programmveranstaltern im Rahmen einer grösseren Zusammenarbeit auch eine kreative Interaktion zustandezukommen: Findigen Werbestrategen wird es immer möglich sein, den gegebenen (auch engen) gesetzlichen Spielraum auszunützen, ungeachtet der Qualität der Abgrenzungskriterien.

Angesichts dieser Entwicklungen fragt es sich, ob es nicht sinnvoller wäre, vom Aufbau eines allzu dichten Regelungsnetzes abzusehen und stärker den Marktkräften zu vertrauen: So werden die Rundfunkveranstalter sicherlich zurückhaltend sein, gesponserte Sendungen mit starken «Werbeeffekten» zu belasten, weil sonst zweifelsfrei die Werbeeinnahmen zurückgehen würden. Einzuhalten wären dafür die allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Grundsätze der Fairness und der Transparenz, die sich ohne weiteres auch wirtschaftsethisch legitimieren lassen. Ein solcher «Regulierungsansatz» würde zudem international nicht zu erheblichen Inkompatibilitäten führen.

Contrefaçon: vers de nouveaux moyens pour la combattre efficacement au niveau international?

*par François Besse
Docteur en droit, avocat, Lausanne*

I. Introduction

A la faveur du développement des communications internationales et de l'augmentation du nombre de pays disposant d'une technologie suffisante pour élaborer des produits – et, partant, des copies de ceux-ci – toujours plus complexes, la contrefaçon – entendue, dans un sens tout général, comme la reproduction d'un objet ou d'un terme quelconque au mépris de celui qui a seul le droit de le reproduire – est devenue progressivement un phénomène planétaire, influant directement sur l'économie mondiale.

Face à ce développement foudroyant, le renforcement des législations internes ne sera pleinement efficace que s'il peut s'appuyer, à l'échelle internationale, sur une volonté réelle d'enrayer le phénomène. Celle-ci s'exprime depuis quelques années de deux manières différentes: d'une part, un certain nombre d'organismes privés, tels par exemple l'Union des Fabricants, l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, la Ligue internationale pour l'étude du droit de la concurrence, l'Anti-Counterfeiting Corporation ou le Comité pour la lutte anti-contrefaçon – la liste n'étant de loin pas exhaustive –, ont inséré dans leur programme d'activités des objectifs anti-contrefaçons; d'autre part, les Etats eux-mêmes ont réagi en étudiant la mise en place de divers accords à caractère bi- ou multilatéral. Les actions les plus ambitieuses, tant par le nombre d'Etats concernés que par les domaines de la propriété intellectuelle visés et l'étendue de la protection recherchée, ont pour cadre le GATT. Comme nous le verrons cependant, d'autres organismes se sont saisis de la question, notamment la CEE, le Conseil de l'Europe, l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et le Conseil de Coopération douanière, pour se limiter aux plus représentatifs d'entre eux. De plus, il est aujourd'hui usuel d'inclure dans les accords de commerce conclus par l'AELE et la CEE, notamment avec des Etats tiers des clauses sur la protection des droits de la propriété intellectuelle. De tels travaux contribuent largement à forger cette volonté internationale indispensable à l'éradication du phénomène¹.

¹ La Convention de Paris, du 20 mars 1883, l'Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, la Convention de Berne, du 9 septembre 1886, les accords bilatéraux conclus par la Suisse en matière de dénominations géographiques et le Traité entre la Suisse et le Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention, du 22 décembre 1978, contiennent certaines dispositions destinées à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment contre la contrefaçon. Nous n'étudierons pas ces textes. Pour plus de détails, cf. F. BESSE, *La répression pénale de la contrefaçon*, Genève 1990, p. 28 ss et les références.

II. *L'Accord général sur le commerce et les tarifs douaniers (GATT)*

Devant le développement important de la contrefaçon dans les années septante, les parties contractantes au GATT ont conçu l'idée d'inclure dans l'Accord général un Code international de lutte contre la contrefaçon. Cette idée était le reflet de la prise de conscience, par plusieurs Etats, de l'importance croissante des questions liées à la protection de la propriété intellectuelle au niveau des échanges commerciaux multilatéraux. Le problème s'inscrivait ainsi précisément dans les objectifs poursuivis par l'Accord. Cette initiative a abouti, en 1982, à l'élaboration d'un Code, qui n'a toutefois jamais dépassé le stade de projet².

Ce Code visait à permettre l'interception des produits de contrefaçon à la frontière, avant qu'ils ne franchissent celle-ci, et leur écoulement hors des circuits commerciaux. Restriction importante, il était limité à la contrefaçon de marques. Une extension de son champ d'application aux autres domaines de la propriété intellectuelle n'était toutefois pas exclue. La procédure était pratiquement celle que l'on retrouvera, quelques années plus tard, dans le Règlement (CEE) no 3842/86, qui sera étudié plus loin.

Dès le début, le projet de Code international de lutte contre la contrefaçon s'est heurté à une vive opposition des pays en voie de développement, principalement emmenés par le Brésil. Ces pays ont en particulier exprimé la crainte que l'action menée pour combattre le commerce des produits de contrefaçon ne conduise, en fait, à la création de nouveaux obstacles commerciaux, ce qui heurterait bien évidemment les principes fondamentaux du GATT. Pour ces Etats, le problème de la contrefaçon ne devait pas être traité dans le cadre du GATT, mais uniquement au sein de l'OMPI.

Lors de la session des Parties Contractantes du mois de novembre 1984, il a été décidé, dans le but de faciliter les décisions du Conseil du GATT en matière de commerce de produits de contrefaçon, de nommer un comité d'experts, avec mission de clarifier les aspects juridiques et institutionnels du problème³. Ce comité a déposé, au mois de novembre 1985, un rapport, qui ne se prononce toutefois pas sur la question, pourtant fondamentale, de savoir s'il est approprié ou non de mener une telle étude au sein du GATT⁴.

² Ce projet s'intitule en réalité «Accord relatif aux mesures propres à décourager l'importation des marchandises de contrefaçon». Cf. document L/5382, du 18 octobre 1982. Sur la genèse de ce Code, voir not. WILLIAM N. WALKER, *Evolution et état d'avancement du Code international de lutte contre la contrefaçon*, *La Propriété Industrielle* 1982, p. 363 ss; ANDREAS CHRISTIANS, *Immaterialgüterrechte und GATT. Die Initiative zur Fortentwicklung des internationalen Schutzes geistigen Eigentums im Rahmen der Uruguay-Runde*, Frankfurt/Main 1990, p. 37 ss.

³ Document W 40/8 du 29 novembre 1984.

⁴ Cf. document L/5878 du 9 octobre 1985; GATT activités 1985, p. 26 s. Voir également CHRISTIANS, op. cit., p. 38; A. JANE BRADLEY, *Intellectual Property Rights, Investment and Trade in Services in the Uruguay Round: Laying the Foundations*, *Stanford Journal of International Law* 23 (1987), p. 57 ss, spéc. 64 ss.

Les discussions semblaient s'enliser lorsque débuta, en septembre 1986, un nouveau «Round» de négociations à Punta del Este (Uruguay Round). La déclaration ministérielle donnant le coup d'envoi à ces négociations contient, entre autres, le thème suivant: aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent le commerce (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs), y compris le commerce des marchandises de contrefaçon⁵. Dès le début de ces négociations, des divergences importantes apparurent entre pays industrialisés, d'une part, pays en voie de développement, d'autre part. Les premiers manifestaient le désir de traiter de tous les domaines de la propriété intellectuelle, des principes généraux du GATT (traitement de la nation la plus favorisée et traitement national) et des normes relatives à la mise en oeuvre des droits, y compris les règles de procédure civile, administrative et pénale. Les pays en voie de développement en revanche ont émis le désir de limiter le cadre des négociations à la contrefaçon et à la piraterie, ainsi qu'à certains principes en matière de développement économique, social et technologique: ils estimaient que les négociations relatives à la mise en oeuvre des droits devaient se limiter aux mesures à la frontière⁶.

Les résultats concrets des négociations en cours ne commencèrent à se faire sentir qu'au printemps 1990. En effet, c'est à cette époque que divers Etats, ou groupes d'Etats, présentèrent, sous forme de communication, plusieurs projets d'accords au Secrétariat du GATT⁷. Reprenant ces divers projets, le Président du Groupe de négociations élaborait un document de travail destiné à constituer la base des futures discussions⁸. Celles-ci aboutiront, le 26 novembre 1990, à un projet de texte, comportant deux propositions d'accords, la première relative aux aspects commerciaux des droits de la propriété intellectuelle incluant le commerce des marchandises de contrefaçon, la seconde limitée à la contrefaçon et à la piraterie⁹.

Le projet général s'étend aux huit domaines suivants: le droit d'auteur et les droits voisins, le droit des marques, les indications géographiques, les dessins industriels, les brevets et les topographies de circuits intégrés, la protection des informations confidentielles et le contrôle des pratiques abusives ou anti-compétitives dans les contrats de licence. Il définit, dans sa troisième partie, un certain nombre de mesures

⁵ Cf. Déclaration ministérielle sur l'Uruguay Round, partie I (D), in *Basic Instruments and Selected Documents*, Supplement 34 (1987), p. 25 s. Cf. également CHRISTIANS, *op. cit.*, p. 340.

⁶ Cf. not. CHRISTIANS, *op. cit.*, p. 167 ss; ULRICH JOOS et RAINER MOUFANG, Report on the Second Ringberg-Symposium, in *GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property*, IIC Studies vol. 11, p. 24 ss.

⁷ Cf. not. THOMAS COTTIER, The prospects for Intellectual Property in GATT, in *Common Market Law Review* 28 (1991), p. 383 ss, spéc. 387 s. Des communications ont été présentées en particulier par la Communauté européenne (Doc. MTN.GNG/NG11/W/68, du 29 mars 1990), les Etats Unis (Doc. MTN.GNG/NG11/W/70, du 11 mai 1990), la Suisse (Doc. MTN.GNG/NG11/W/73, du 14 mai 1990), le Japon (Doc. MTN.GNG/NG11/W/74, du 15 mai 1990) et un groupe de quatorze pays en voie de développement, emmenés par le Brésil et l'Argentine (Doc. MTN.GNG/NG11/W/71, du 14 mai 1990).

⁸ Document MTN.GNG/NG11/W/76, du 23 juillet 1990.

⁹ Document MTN.TNC/W/35, du 26 novembre 1990. Pour une présentation générale de ce projet, cf. not. COTTIER, *op. cit.*, p. 401 ss.

destinées à assurer une mise en oeuvre de la protection des droits de propriété intellectuelle, en particulier des mesures civiles, administratives, provisionnelles et des sanctions pénales.

Les mesures civiles visent essentiellement à garantir des procédures équitables et loyales, ainsi qu'une saine administration des preuves, d'une part, à ménager aux tribunaux la faculté d'ordonner la cessation de trouble, la réparation du dommage et la confiscation – le cas échéant, accompagnée de la destruction – des produits de contrefaçon, d'autre part. Les Etats parties ont également la faculté d'introduire, à la charge des responsables de l'atteinte, un devoir d'information sur l'identité des tiers impliqués et leurs canaux de distribution. En outre, les juges doivent pouvoir allouer une indemnité compensatoire à la partie défenderesse, lorsque des mesures ont abusivement été prises contre elle.

Les mesures provisionnelles doivent avoir pour double objet de prévenir la violation des droits, d'une part, de préserver des moyens de preuve, d'autre part. Les tribunaux doivent pouvoir ordonner des mesures d'urgence sans audition préalable des parties, moyennant que ces dernières soient entendues ultérieurement. Les mesures provisionnelles doivent être révoquées, à défaut de validation dans un délai qui ne devrait pas excéder un mois.

Les sanctions pénales sont préconisées à tout le moins en cas de violation intentionnelle et à une échelle commerciale du droit des marques et du droit d'auteur. Elles doivent être suffisamment sévères pour avoir un effet préventif et comprendre notamment, outre l'emprisonnement et/ou l'amende, la confiscation et la destruction des marchandises de contrefaçon et du matériel utilisé pour la commission de l'infraction. Le projet prévoit également, mais à titre facultatif, l'extension des sanctions pénales aux autres domaines de la propriété intellectuelle, en particulier en cas d'atteinte intentionnelle et à une échelle commerciale (art. 64).

Le texte général définit en outre, d'une manière impérative pour les violations du droit des marques et du droit d'auteur, facultative pour les violations des autres droits de la propriété intellectuelle, une procédure permettant l'intervention des autorités douanières. Ainsi, l'ayant droit qui a des raisons valables de soupçonner que l'importation de marchandises de contrefaçon est envisagée, peut demander par écrit aux autorités compétentes, administratives ou judiciaires, la suspension de la mise en libre pratique de telles marchandises par les autorités douanières. Les parties contractantes ont la faculté d'étendre ces dispositions à l'exportation de marchandises de contrefaçon (art. 54) et d'en exclure les marchandises en petites quantités, à caractère non commercial et contenues dans des bagages personnels ou de petits envois (art. 63). La demande doit être motivée, l'ayant droit devant rendre vraisemblable son droit et décrire d'une manière «suffisamment détaillée» les marchandises dont il entend empêcher la mise en libre pratique. Le titulaire du droit doit être informé dans un délai raisonnable du sort de la demande et, le cas échéant, de la durée de la suspension. Il peut être tenu de fournir une garantie. L'avis de suspension, notifié à l'importateur et au requérant, constitue le point de départ du délai de dix jours – éventuellement prolongeable pour une nouvelle période de dix jours – imparti au titulaire du droit pour ouvrir action en vue de faire reconnaître son droit ou pour obtenir des mesures conservatoires prolongeant la suspension (art. 58). A cet égard, les autorités compétentes sont tenues de ménager au titulaire du droit la faculté d'inspecter les

marchandises retenues et de l'informer des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire de celles-ci, ainsi que de la quantité de produits retenus. Le propriétaire des biens et l'importateur pourront, le cas échéant, être indemnisés pour le préjudice subi du fait d'une rétention injustifiée des marchandises. Sur requête du titulaire du droit, les marchandises de contrefaçon pourront en outre être écartées des circuits commerciaux et détruites: la réexpédition de ces marchandises est à cet égard expressément proscrite (art. 62).

Le projet limité à la contrefaçon et à la piraterie se contente de définir certains principes pour décourager le commerce des produits de contrefaçon et de préconiser l'adoption de mesures en douane¹⁰. Il ne s'étend qu'aux violations du droit des marques et du droit d'auteur, sans envisager, ne serait-ce qu'à titre facultatif, une extension aux autres droits de la propriété intellectuelle.

Après l'échec des négociations de Bruxelles en décembre 1990, le Secrétaire général du GATT a proposé, au mois de février 1991, que l'Uruguay Round soit désormais limité à sept domaines, parmi lesquels la protection de la propriété intellectuelle. Si de gros points d'interrogation subsistent aujourd'hui sur leur issue, il apparaît d'ores et déjà que les négociations menées au sein du GATT constituent un progrès majeur dans le système de protection du droit de la propriété intellectuelle, en particulier en raison de leur cadre ambitieux, de leur approche «commerciale» du problème et des changements de mentalité qu'elles auront contribué à susciter au cours de ces dernières années.

III. Les travaux de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Lors de sa session de 1985, l'Assemblée générale de l'OMPI a chargé un comité d'experts d'examiner les règles nationales et internationales permettant de lutter contre la contrefaçon et de recommander des dispositions modèles destinées à figurer dans les lois nationales de propriété intellectuelle, afin de renforcer la protection existante. Ce projet avait pour objectifs essentiels de rendre les législateurs, les gouvernements et le public en général conscients de la nécessité de combattre la contrefaçon, d'une part, de constituer un fonds de référence utile aux législateurs nationaux, d'autre part. Un projet de dispositions types, initialement limité à la contrefaçon de marques, a été élaboré et discuté au sein de ce comité en 1986 et 1987¹¹.

Parallèlement, lors de leurs sessions respectives, l'UNESCO et les organes directeurs de l'OMPI ont convoqué deux comités d'experts gouvernementaux, l'un, dès

¹⁰ Cf. Sections 2 et 3 du projet.

¹¹ Documents PAC/CE/II/2 du 6 mars 1986 et PAC/CE/III/2 du 18 février 1987. Voir également les notes établies par le Bureau international de l'OMPI in *La Propriété Industrielle* 1986, p. 328 ss et 1987, p. 401 ss.

1985, sur les oeuvres audio-visuelles et les phonogrammes, l'autre, dès 1987, sur la protection des oeuvres imprimées. Ces comités ont en particulier abordé le problème de la piraterie, en la condamnant comme une activité comparable au vol et en préconisant, à l'intention des gouvernements, diverses mesures destinées à combattre plus efficacement cette forme de contrefaçon¹².

Reconnaissant que les problèmes liés à la contrefaçon et à la piraterie méritent un examen conjoint, l'OMPI a décidé de réunir les deux questions, qu'elle a soumises à un nouveau comité d'experts. Les discussions de ce comité se sont déroulées à Genève du 25 au 28 avril 1988 sur la base d'un mémorandum intitulé «Dispositions types pour les lois nationales»¹³. Ces dispositions sont au nombre de quatre:

Article A: Contrefaçon et piraterie

L'article A distingue quatre catégories de produits de contrefaçon:

- les produits qui portent un signe à deux dimensions ou en sont accompagnés, ou les produits dont la forme ou le conditionnement est constitué d'éléments tridimensionnels qui reproduisent ou imitent servilement ou quasi servilement une marque protégée, à deux ou trois dimensions, à condition que les produits soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est protégée ou, même lorsque les produits sont de nature différente, qu'il existe un risque de confusion sur leur origine;
- les produits qui portent une représentation graphique ou en sont accompagnés, ou les produits dont la forme ou le conditionnement est constitué d'éléments tridimensionnels reproduisant ou imitant servilement ou quasi servilement un dessin ou un modèle industriel;
- les produits dont l'aspect ou le conditionnement, même s'il n'est pas protégé en tant que marque, en tant que dessin ou modèle industriel ou par le droit d'auteur, est identique ou ressemble à l'aspect ou au conditionnement de produits connus dans le commerce comme l'aspect ou le conditionnement des produits d'une entreprise donnée;
- les produits incorporant l'objet d'une invention brevetée ou élaborés en utilisant une invention brevetée.

Constituent également des produits pirates les copies d'oeuvres littéraires et artistiques protégées, de fixations matérielles d'interprétations ou d'exécutions protégées et d'émissions de radiodiffusion protégées (art. A ch. 2).

¹² Précisons que, dans le cadre des travaux de l'OMPI, la piraterie comprend la fabrication non autorisée suivie de la vente ou de la mise en circulation par d'autres moyens de copies d'oeuvres ou d'autres produits protégés par le droit d'auteur et par les droits voisins. Cf. document UNESCO/OMPI/CGE/AW 1 et PH 1 et la note dans *Le Droit d'Auteur* 1988, p. 184 ss.

¹³ Ce document était accompagné d'une note, rédigée par le Bureau international de l'OMPI et publiée dans *Le Droit d'Auteur* 1988, p. 184 ss.

L'article A définit en outre les actes de contrefaçon ou de piraterie; il s'agit, en relation avec les produits susmentionnés, de la fabrication ou de la préparation à la fabrication, du conditionnement ou de la préparation au conditionnement, de l'exportation, l'importation ou le transit¹⁴, de l'offre à la vente, à la location, en prêt ou sous une autre forme de distribution, de la vente, la location, le prêt ou toute autre forme de distribution ou, enfin, de la possession avec l'intention d'effectuer l'un de ces actes. Deux conditions sont toutefois requises pour que de tels actes puissent être incriminés:

- ils doivent être commis à une échelle commerciale. La contrefaçon qui n'a qu'une portée privée et personnelle en est donc exclue;
- ils doivent être commis sans l'autorisation du titulaire du droit.

L'article A chiffre 3 lettre b prévoit en outre une forme particulière de contrefaçon: l'apposition d'un signe qui est la représentation ou une imitation servile ou quasi servile d'une marque protégée sur des produits ou sur leur conditionnement, ou toute démarche préparatoire à une telle apposition, par quiconque n'a pas été autorisé par le titulaire de la marque. Si l'on peut se réjouir que le projet de l'OMPI couvre l'apposition du signe sur le produit ou sur son conditionnement, on pourrait s'étonner qu'il ne vise pas la simple fabrication du signe contrefaisant en vue de son apposition. Ce dernier cas nous paraît toutefois couvert par la notion de préparation à la fabrication ou au conditionnement figurant dans la première partie de l'article A. Il convient également de relever que, contrairement au chiffre 1 de l'article A, le chiffre 3 litt. b de cette même disposition n'impose pas que le signe contrefaisant soit apposé sur des produits identiques ou similaires; cette disposition permet ainsi d'assurer une protection élargie des marques de haute renommée.

Contrairement aux comités antérieurs, le nouveau comité d'experts a donc envisagé les notions de contrefaçon et de piraterie d'une façon globale: celles-ci comprennent non seulement la violation des dispositions protégeant les marques ou les droits d'auteur, mais également celles qui protègent les indications géographiques, les dessins ou les modèles industriels, l'aspect ou le conditionnement des produits et les brevets d'invention. Du point de vue des domaines de la propriété intellectuelle visés, le projet de l'OMPI est cependant plus restreint que celui du GATT, qui englobe de surcroît la protection des topographies de circuits intégrés et des informations confidentielles, ainsi que le contrôle des pratiques abusives ou anti-compétitives dans les contrats de licence.

¹⁴ L'inclusion, dans ces dispositions types, du transit a toutefois été critiquée pour plusieurs raisons. En premier lieu, il peut arriver qu'un produit ne soit considéré comme contrefait ni par le pays d'importation, ni par le pays d'exportation. Si la législation du pays de transit le considère comme contrefait, les autorités de ce pays pourront néanmoins en ordonner la saisie. Par ailleurs, il peut être excessif d'impliquer dans les affaires de contrefaçon les sociétés de transit, quand bien même ni l'expéditeur, ni le destinataire ne peut être atteint. Enfin, le contrôle des marchandises en transit se heurte souvent à de grandes difficultés pratiques. Nous sommes toutefois d'avis que les impératifs d'une lutte efficace contre la contrefaçon justifient pleinement la prise en considération du transit dans les mesures préconisées à l'intention des diverses législations.

Article B: les mesures conservatoires

Comme dans le projet du GATT, ces mesures ont un objectif à la fois préventif et probatoire. Elles comprennent notamment la saisie des produits suspectés d'être contrefaits ou pirates; la mise sous scellés des locaux dans lesquels ces produits sont fabriqués, conditionnés, entreposés ou situés, ou dans lesquels ils sont mis en vente, offerts à la vente, à la location, en prêt ou sous toute autre forme de distribution, ou dans lesquels leur fabrication ou leur conditionnement est en préparation; la saisie des instruments pouvant servir à la fabrication ou au conditionnement de ces produits, ou de tout document, pièce de comptabilité ou papier d'affaires ayant trait auxdits produits, ainsi que l'ordre de révéler la source de ces derniers et de mettre fin à tout acte de contrefaçon.

L'autorité judiciaire ou administrative d'application ordonne ces mesures d'office ou sur requête de la personne – physique ou morale – lésée, avec l'approbation préalable ou ultérieure de l'autorité judiciaire. Des sûretés peuvent être exigées. Si ces mesures n'ont pas été ordonnées par une autorité judiciaire, la partie requérante doit demander, sous peine d'annulation, l'approbation du tribunal dans un délai maximum d'un mois à compter de la décision provisionnelle. Le requérant répond du dommage causé, s'il apparaît qu'aucun acte de contrefaçon n'a été commis.

La question de l'application de ces mesures au pénal a également été soulevée lors des discussions. En effet, dans certains Etats, le recours à des mesures conservatoires n'est envisagé qu'à l'égard de crimes ou délits effectivement commis, et non à l'égard d'actes criminels imminents; dans de tels cas, les mesures conservatoires ne peuvent être ordonnées ou validées que par le juge civil. Il paraît toutefois manifeste, à la lecture du texte du projet de l'OMPI – qui met les mesures conservatoires dans la compétence de tout tribunal ou autorité chargé de l'application de la loi – et des rapports de réunions des Comités d'experts, que les mesures conservatoires devraient pouvoir être prises non seulement par le juge civil ou l'autorité administrative, mais également par le juge pénal.

Article C: les mesures civiles

Ces mesures consistent essentiellement en dommages-intérêts, évalués en tenant compte à la fois du préjudice matériel et moral subi et des bénéfices réalisés par le contrefacteur. En outre, le tribunal ordonnera la destruction des produits de contrefaçon et de leur conditionnement, ou uniquement, le cas échéant, la suppression de la marque. Il a également la faculté d'ordonner la destruction des instruments pouvant être utilisés pour continuer à commettre des actes de contrefaçon ou de piraterie et de faire défense au contrefacteur de commettre de tels actes, sous commination des peines légales.

Article D: les sanctions pénales

Le comité a souligné la nécessité des sanctions pénales à un double titre: elles doivent permettre de réprimer les actes de contrefaçon et de piraterie, d'une part, être

suffisamment rigoureuses pour avoir un effet dissuasif à l'égard des contrefacteurs, d'autre part. Toutefois, étant donné que les dispositions internes de droit pénal tiennent habituellement compte de certaines traditions nationales solides et variant considérablement d'un Etat à l'autre, le Secrétariat de l'OMPI a tenu à insister sur le fait que les dispositions pénales proposées n'étaient que des principes directeurs et ne se voulaient en aucun cas exhaustives.

L'article D propose deux variantes au chapitre des sanctions pénales:

- la législation nationale peut prévoir des peines d'emprisonnement ou d'amende, appliquées cumulativement ou alternativement;
- elle peut également envisager l'application des mêmes peines que celles prévues pour le vol, si le contrefacteur a agi intentionnellement, ou l'amende, lorsque l'intention fait défaut¹⁵.

Les questions relatives à la poursuite des infractions – d'office ou sur plainte – et à la détermination de la quotité de la peine ne sont pas réglées par le projet. Celui-ci prévoit simplement que le tribunal saisi devra tenir compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur pour fixer le montant de l'amende. La quotité de la peine dépendra également du danger que peut créer l'existence ou l'utilisation des produits de contrefaçon pour la vie, la santé ou la sécurité. Cette précision doit permettre de tenir compte, dans la fixation de la peine, des dangers réels suscités par certaines formes – fréquentes en pratique – de contrefaçon, par exemple celles qui touchent les équipements médicaux, les produits pharmaceutiques ou les pièces détachées. En cas de récidive dans les cinq ans suivant une première condamnation, les peines pourront être augmentées jusqu'à être doublées. En règle générale, le tribunal ordonnera en outre la destruction des produits de contrefaçon ou des copies pirates et de leur conditionnement et la destruction des instruments pouvant être utilisés pour commettre de nouvelles infractions. Toutefois, lorsque l'acte de contrefaçon implique la violation de droits relatifs aux marques à l'exclusion de tout autre droit, et lorsqu'il concerne des produits qui ne sont pas susceptibles de présenter un risque pour la vie, la santé ou la sécurité d'autrui, le tribunal peut ordonner une autre mesure que la destruction, telle que la suppression de la marque.

L'article D du nouveau projet diffère des dispositions-types étudiées par les premiers comités d'experts à trois égards:

- l'application des peines prévues pour le vol dans le cadre des premières dispositions types était automatique, «à moins que le contrefacteur puisse apporter la preuve que la contrefaçon n'était pas intentionnelle», auquel cas le tribunal ne pouvait fixer qu'une peine d'amende. En d'autres termes, le caractère intentionnel de la contrefaçon était présumé. Le nouveau projet a abandonné cette présomption;

¹⁵ Dans la discussion, la majorité des délégations s'est prononcée en faveur de la première variante. En particulier, pour ces délégations, les actes de contrefaçon ou de piraterie ne doivent être réprimés que s'ils ont été commis intentionnellement.

- en matière de récidive, les projets antérieurs prévoyaient un doublement obligatoire des peines, alors que celui-ci n'est que facultatif dans le nouveau texte¹⁶;
- ces projets obligeaient le tribunal à appliquer d'office les mesures conservatoires de l'article B lorsqu'il soupçonnait qu'une infraction avait été commise, ce qui n'est plus le cas dans le nouveau document.

Aucune nouvelle réunion du Comité d'experts n'a été fixée à ce jour, ce en particulier dans l'attente des résultats des négociations du GATT. On peut craindre que l'important travail accompli au sein de l'OMPI n'ait que peu d'effets pratiques. Contrairement à d'autres organismes, l'OMPI ne cherche pas à créer un nouvel instrument juridique, mais à compléter ou améliorer les dispositions nationales existantes, en créant un fonds de référence à l'intention des législateurs internes. Cette volonté de renforcer les législations nationales ne pourra atteindre son but que si et dans la mesure où elle s'accompagne d'une information adéquate et adaptée aux réalités de chaque Etat concerné sur les dangers de l'essor de la contrefaçon et où elle se traduit, par suite, dans ces pays, par une amélioration effective des dispositions destinées à combattre la contrefaçon. Si l'OMPI peut et doit jouer un rôle important au niveau de l'information, elle ne dispose guère de moyens lui permettant de contraindre les Etats membres à de telles améliorations.

D'autre part, on peut se demander si les travaux du GATT et de l'OMPI sont complémentaires ou si, au contraire, ils entrent en conflit, la poursuite des uns étant subordonnée à l'échec des autres. La question a fait couler beaucoup d'encre¹⁷. Elle paraît clairement résolue par la Déclaration ministérielle qui donna le coup d'envoi de l'Uruguay Round, selon laquelle les négociations du GATT ne sauraient être comprises comme portant préjudice à d'autres initiatives complémentaires qui pourraient être prises dans le même domaine, notamment par l'OMPI¹⁸. Nous doutons cependant que les travaux des comités d'experts sur les mesures de lutte contre la contrefaçon et la piraterie méritent d'être poursuivis, à tout le moins sous la forme initialement choisie, en cas de succès des négociations du GATT et d'adoption du projet général d'accord sur les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. En effet, les quatre dispositions-types élaborées par les comités d'experts de l'OMPI sont re-

¹⁶ Plusieurs délégations ont jugé le doublement systématique des peines par trop rigoureux, le problème de la récidive étant, à leurs yeux, intimement lié à la politique pénale de chaque pays et la solution proposée ne permettant pas de tenir compte de la situation économique de l'auteur de l'infraction. Cf. document PAC/CE/II/8, p. 20.

¹⁷ A dire vrai, la question a été débattue dans une perspective plus large que la simple lutte contre la contrefaçon, en relation avec le mandat du GATT qui se rapporte à l'ensemble des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Sur ces questions, cf. not. l'ouvrage précité *GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property*, en particulier la contribution de HANS PETER KUNZ-HALLSTEIN, p. 75 ss; CHRISTIANS, op. cit., p. 136 ss; COTTIER, op. cit., p. 392 s; ULRICH UCHTENHAGEN, *The GATT Negotiations Concerning Copyright and Intellectual Property Protection*, IIC vol. 21 (1990), p. 765 ss, spéc. 778 ss.

¹⁸ Voir également le préambule du projet général du 26 novembre 1990, document MTN/TNC/W/35.

prises, avec quelques modifications il est vrai, dans le projet du GATT. De plus, contrairement à l'OMPI, le GATT ne se contenterait pas de donner aux Etats un modèle de législation sans réelle force contraignante, mais viserait à créer un véritable instrument juridique de droit international, instituant en particulier des obligations à la charge des parties contractantes¹⁹ et pouvant s'appuyer sur un mécanisme efficace de règlement des différends entre Etats²⁰. Le rôle de l'OMPI n'en demeure pas moins crucial dans la perspective d'une protection accrue des droits de la propriété intellectuelle dans le monde, notamment sous l'angle de l'information et de l'aide aux Etats membres dans l'adaptation de leurs législations aux impératifs actuels de la lutte contre la contrefaçon.

IV. *Le règlement CEE no 3842/86*²¹

Le 1er décembre 1986, le Conseil des Communautés a adopté un Règlement fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon²². Ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1988. Il a pour objectif principal d'empêcher la mise sur le marché communautaire des produits de contrefaçon et de décourager le commerce international de ceux-ci. Il est toutefois limité à trois égards:

1.- Il ne s'applique qu'aux marques de fabrique ou de commerce. L'expression «marchandise de contrefaçon» recouvre en effet «toute marchandise portant indûment une marque de fabrique ou de commerce identique à une marque valablement enregistrée pour de telles marchandises dans ou pour l'Etat membre dans lequel les

¹⁹ Voir not. art. 1er du projet général du 26 novembre 1990.

²⁰ Cf. not. art. XXII et XXIII de l'Accord général; CHRISTIANS, op. cit., p. 393; HANNS ULLRICH, GATT: Industrial Property Protection, Fair Trade and Development, in GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property, p. 142 ss; COTTIER, op. cit., p. 393. Rappelons à ce propos que, dès lors qu'ils ne créent des droits et des obligations qu'entre Etats, et non à l'égard des particuliers, les règles et principes du GATT n'ont pas de caractère «self executing», à la différence de la plupart des autres traités en matière de propriété intellectuelle. Cf. not. WOLFGANG FIKENTSCHER, GATT Principles and Intellectual Property Protection, in GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property, p. 109 ss.

²¹ Dans le cadre restreint de cette étude, nous ne pouvons évoquer toutes les initiatives prises au niveau communautaire pour renforcer la protection des droits de la propriété intellectuelle, notamment contre la contrefaçon. Signalons toutefois que la question a notamment été largement abordée dans le Livre vert sur le droit d'auteur et le défi technologique et dans le Livre vert sur la protection juridique des dessins et modèles industriels.

²² Règlement no 3842/86, JO no L 357, du 18 décembre 1986, p. 1 ss. Cf. not. FRANCK DINTILHAC, Application du règlement CEE 3842/86 sur les contrefaçons de marques, Revue de droit des affaires internationales 1989, p. 57 ss. Ce règlement est complété par le Règlement no 3077/87, arrêtant des mesures d'application du Règlement no 3842/86, JO no L 291, du 15 octobre 1987, p. 19.

marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique ou qui ne peut être distinguée d'une telle marque dans ses aspects essentiels, et qui, de ce fait, viole les droits du titulaire de la marque en question selon la législation de cet Etat membre» (article 1er ch. 1 litt. a). Sont ainsi également exclus les produits revêtus d'une marque de haute renommée et bénéficiant à ce titre d'une protection élargie.

2.– Il est limité aux marchandises de contrefaçon importées de pays tiers.

3.– Dans le but de simplifier les formalités douanières, d'une part, d'harmoniser cette réglementation avec les dispositions des législations nationales, qui excluent généralement ces cas du catalogue des violations des droits de la propriété intellectuelle, d'autre part, il ne s'applique pas aux marchandises contenues dans des bagages personnels ou qui font l'objet de petits envois sans caractère commercial (art. 9).

Très proche de celle qui avait été élaborée en 1982 par le GATT, la procédure définie par le règlement CEE peut schématiquement se résumer en six étapes:

a) Si le titulaire d'une marque a des raisons fondées de penser que l'importation de marchandises de contrefaçon est envisagée dans un Etat membre, il peut demander par écrit à l'autorité compétente de ce pays de refuser l'octroi de la mainlevée sur ces marchandises (art. 3 ch. 1). La demande doit contenir toutes les informations utiles pour permettre l'intervention efficace des autorités compétentes et être accompagnée d'un document justifiant le droit du titulaire de la marque (art. 3 ch. 2). Il incombe aux législateurs nationaux de désigner l'autorité compétente – qui peut être douanière – pour statuer sur la demande.

b) L'autorité compétente saisie statue sur la demande et communique sa décision écrite au requérant. Elle peut exiger de celui-ci une garantie, pour la couvrir de son éventuelle responsabilité envers l'importateur. Si la décision est favorable, elle fixe la période durant laquelle les autorités douanières peuvent intervenir (art. 3 ch. 3).

c) En vertu de l'article 4, l'autorité compétente doit immédiatement communiquer toute décision favorable aux bureaux de douane de l'Etat membre concerné.

d) Ces derniers suspendent la procédure d'octroi de la mainlevée dès qu'ils constatent que des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique correspondent à la description des marchandises de contrefaçon contenue dans la décision de l'autorité compétente. L'importateur, l'autorité qui a statué sur la demande et le requérant sont informés de la suspension (art. 5 ch. 1).

e) Le requérant doit saisir l'autorité compétente au fond, selon la législation de l'Etat concerné (art. 5 ch. 2 litt b). Si le bureau de douane n'a pas été informé de la saisine de l'autorité compétente dans les dix jours dès la suspension, il peut octroyer la mainlevée, à condition que toutes les formalités à l'importation aient été remplies (art. 6 ch. 1).

f) Les produits dont il est établi qu'il s'agit de contrefaçons doivent être détruits ou placés hors des circuits commerciaux, conformément à la législation de chaque Etat, afin de réduire autant que possible le dommage subi par le titulaire de la mar-

que. Les Etats membres peuvent également prendre toutes mesures permettant de priver effectivement les responsables de l'importation du profit économique de l'opération et de décourager efficacement les opérations ultérieures de même nature. Ne constitue pas une telle mesure la réexportation des marchandises de contrefaçon, leur placement sous un autre régime douanier ou la simple élimination de la marque indûment apposée (art. 7).

Basé sur des informations sérieuses données par la victime potentielle de l'acte de contrefaçon et assorti de garanties efficaces, ce système nous paraît constituer, à l'échelon multilatéral, une excellente réponse aux problèmes du passage en douane des produits de contrefaçon et de leur saisie éventuelle. Il demeure toutefois perfectible. En particulier, il devrait être étendu aux autres droits de la propriété intellectuelle et concerner également les signes de marque ou autres emballages revêtus de marques indépendamment des produits y afférents; la pratique s'est en effet développée, depuis l'entrée en vigueur du Règlement, d'importer les marchandises séparément de leurs signes distinctifs, de manière à éviter la saisie en douane. Par ailleurs, l'expérience a démontré que le système ne fonctionnait réellement à satisfaction que si l'autorité compétente était une autorité douanière; l'intervention d'une autorité judiciaire est en effet globalement plus lente et, souvent, trop exigeante dans l'examen de la recevabilité – formelle et matérielle – des demandes. Il nous apparaît également regrettable que le Règlement n'englobe que l'importation des produits de contrefaçon, à l'exclusion de l'exportation ou de la réexportation. La Communauté devrait, à notre sens, tenir compte de ces diverses faiblesses du Règlement 3842/86 dans le cadre d'une révision, qu'elle annonce prochaine.

V. Le Conseil de l'Europe

Dans le but très large qui est le sien, le Conseil de l'Europe s'est intéressé à diverses reprises aux droits de la propriété intellectuelle, en adoptant des conventions (Conventions STE 16, 17 et 47 relatives aux brevets d'invention) ou des recommandations (Recommandation no R [86]9 sur le droit d'auteur et la politique culturelle, du 22 mai 1986).

Le 18 janvier 1988, lors de la 414^{ème} réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a franchi un pas supplémentaire en adoptant la Recommandation no R (88)2 sur des mesures visant à combattre la piraterie dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins. Cette Recommandation marque la volonté des Etats membres du Conseil de l'Europe de promouvoir une action effective contre la piraterie, fondée à la fois sur la prise de mesures appropriées au niveau national et sur la coopération au niveau international. Elle invite les gouvernements des Etats membres à adopter diverses mesures destinées à combattre la piraterie dans le domaine des droits d'auteur et des droits voisins. Elle préconise en outre que les Etats membres reconnaissent aux auteurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs et radiodiffuseurs, des droits appropriés à la défense de leurs intérêts économiques face à la piraterie, ainsi que la ratification, par ces Etats, des conventions internationales en

matière de droit d'auteur. Les mesures recommandées au niveau des législations civiles, pénales et de procédure sont les suivantes:

1.– Des moyens d'action rapides et efficaces devraient être prévus contre les contrefacteurs.

2.– Les sanctions pénales devraient se situer à un niveau suffisamment élevé. Les autorités pénales devraient disposer, en cours d'enquête, de pouvoirs de perquisition et de saisie et, en cas de condamnation, du pouvoir de confisquer les produits, les moyens de production et les recettes résultant de la contrefaçon et, le cas échéant, d'ordonner la destruction des produits illicites.

3.– Les moyens de preuve, de réparation du préjudice et de destruction des copies illicites devraient être développés dans le domaine du droit civil.

4.– Dans le but de faciliter la tâche des victimes, les Etats devraient établir ou renforcer les présomptions relatives à l'existence ou à la jouissance des droits d'auteur et des droits voisins.

5.– La Recommandation préconise une coopération accrue entre les autorités – policières et douanières notamment –, d'une part, entre ces dernières et les titulaires de droits, d'autre part.

6.– Les Etats devraient se tenir mutuellement informés des initiatives prises en vue de combattre, à travers le monde, la piraterie dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins.

Deux éléments, qui tiennent en deux mots-clés, nous paraissent particulièrement importants dans cette Recommandation: la coopération, d'une part, l'information, d'autre part. Il s'agit à notre sens des deux impératifs fondamentaux pour une lutte efficace, au niveau international, contre la contrefaçon. Pour le surplus, les mesures préconisées devraient être considérées comme un standard minimum pour chaque Etat membre du Conseil de l'Europe.

Cette institution a par ailleurs adopté, le 8 novembre 1990, une Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie ou à la confiscation du produit du crime²³. Cette convention, approuvée par l'Assemblée fédérale au début du mois de mars 1993 et dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er septembre 1993, vise à améliorer la coopération internationale en matière d'investigations, de séquestre et de confiscation de valeurs patrimoniales d'origine délictueuse. Elle s'appliquera à toute forme de criminalité²⁴ et constituera à n'en point douter un complément important aux mesures déjà existantes pour lutter contre la contrefaçon.

²³ Cette convention est publiée dans la Feuille Fédérale 1992 VI, p. 35 ss.

²⁴ Cf. Message concernant la ratification par la Suisse de la Convention no 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime, du 19 août 1992, Feuille Fédérale 1992 VI, p. 8.

VI. L'UNESCO

Dans le cadre de la Décennie mondiale du développement culturel, l'UNESCO a organisé à Paris, au mois de septembre 1989, un colloque sur la piraterie, chargé d'examiner les aspects les plus pratiques des actions destinées à prévenir et à combattre ce phénomène. A l'issue de ce colloque, les participants ont adopté des recommandations par lesquelles ils demandent en particulier au Directeur général de l'UNESCO d'attirer l'attention des Etats membres sur les différents aspects de la lutte contre la piraterie²⁵. Ce texte vise à promouvoir, de la part des Etats membres, les actions suivantes:

1.- La mise en oeuvre de mesures de prévention, de détection, de dissuasion et de répression suffisamment sévères pour décourager la piraterie.

2.- En coopération avec les organismes intergouvernementaux et les organisations professionnelles, l'enseignement, la formation et l'information en matière de droit d'auteur et de droits voisins dans tous les milieux et à tous les niveaux, afin de sensibiliser le public sur les conséquences de la piraterie, en utilisant notamment la page de garde des livres, les pochettes des disques, les jaquettes de cassettes et les supports d'oeuvres sonores, visuelles ou audiovisuelles et des logiciels.

3.- Enfin, pour faciliter la recherche et la sanction des infractions, la coopération, aux niveaux national et international, entre les divers services administratifs concernés, tels la police, la douane, les services fiscaux, la justice, d'une part, entre ces services et les organismes de défense des droits des auteurs et des droits voisins, d'autre part.

Les mesures préconisées dans ces recommandations ne diffèrent guère de celles qui ont été adoptées par le Conseil de l'Europe. Ce texte constitue néanmoins une étape importante dans l'approche internationale du phénomène contrefaçon, dès lors qu'il n'émane pas d'un organisme à vocation régionale, mais d'une organisation à vocation mondiale, regroupant des Etats de tous niveaux économiques, sociaux et culturels, d'une part, qu'il s'accompagne, au sein de cet organisme, d'actions concrètes pour favoriser l'information des milieux concernés et la mise en oeuvre de moyens juridiques adéquats au niveau des Etats membres, d'autre part²⁶.

²⁵ Ces recommandations sont publiées dans le Bulletin du droit d'auteur 1990, p. 3 ss.

²⁶ Ces mesures ont notamment été évoquées par Mme Milagros Del Corral, dans une étude intitulée «L'action de l'UNESCO en matière de protection du droit d'auteurs», Actes du Colloque international sur la contrefaçon, Paris, juin 1992, p. 3.

VII. *Le Conseil de coopération douanière*

Constatant le rôle efficace que peuvent – et doivent – jouer les douanes dans la lutte contre la contrefaçon, d'une part, les carences des diverses législations nationales en la matière, d'autre part, le Conseil de coopération douanière (CCD) a adopté, en 1988, un texte intitulé «Législation nationale type visant à doter la douane de prérogatives propres à assurer la mise en oeuvre de la législation sur les marques de fabrique ou de commerce et le droit d'auteur»²⁷.

L'article 1er de ce texte pose, comme principe de base, celui de la prohibition de l'importation et de l'exportation des produits de contrefaçon, qui sont ainsi passibles de confiscation. Ce sont les législations nationales en matière de prohibitions qui définissent les fonctions et prérogatives des autorités douanières (art. 2), sous trois réserves:

- lorsqu'elles ont à sanctionner une infraction résultant de l'importation ou de l'exportation de produits de contrefaçon, les autorités douanières doivent tenir compte du barème des pénalités prescrites pour les infractions ayant trait aux marchandises contrefaites fabriquées dans le territoire douanier (art. 3);
- elles peuvent ordonner, sauf instruction contraire d'une autre autorité administrative ou judiciaire, la destruction des produits de contrefaçon sous contrôle officiel ou toute autre mesure entrant dans leur champ de compétence et permettant d'éviter que ces produits ne soient réintroduits dans les circuits commerciaux et qu'il ne soit ainsi porté préjudice au titulaire du droit (art. 4 et 20);
- les droits de recours contre la décision de l'autorité douanière doivent être équivalents à ceux qui existeraient si la décision était prise par l'autorité judiciaire compétente.

Les articles 6 et 7 donnent aux autorités douanières des pouvoirs d'information et d'investigation pour exercer leurs prérogatives et, en particulier, pour déterminer si les produits présentés au dédouanement sont contrefaits ou non.

La procédure prévue par cette législation-type est très proche de celle qui a été élaborée au sein du GATT et de la CEE. Elle débute par une requête écrite et motivée, précisant en particulier la durée pendant laquelle l'assistance de la douane est requise (art. 8 à 13). Celle-ci doit se prononcer sur le sort de la requête dans un délai de vingt-huit jours. L'acceptation de la demande a pour effet de suspendre le dédouanement des produits soupçonnés d'être contrefaits, l'autorité douanière étant alors tenue d'en informer l'importateur ou l'exportateur. Le titulaire du droit lésé doit saisir l'autorité compétente au fond dans les dix jours à compter de la suspension. Ce texte permet également à l'intéressé d'obtenir des autorités douanières tous renseignements utiles pour déterminer si les marchandises retenues sont effectivement contrefaites.

Si l'on peut regretter que ces travaux soient limités aux seules violations du droit des marques et du droit d'auteur, on doit néanmoins leur reconnaître plusieurs mérites. Tel est en particulier le cas de la prohibition, affirmée comme principe fonda-

²⁷ Document 35.029 f du Conseil de coopération douanière.

mental, de l'importation et de l'exportation des produits de contrefaçon. Ces actes ne sont ainsi plus seulement considérés comme des infractions aux seules lois de la propriété intellectuelle, mais comme de véritables infractions douanières, obéissant aux règles spécifiques du droit douanier. La reconnaissance de ce principe doit ainsi permettre aux douanes de jouer pleinement le rôle qui peut et doit être le leur dans la lutte contre la contrefaçon.

Le Conseil de coopération douanière poursuit ses travaux sur la contrefaçon. Lors d'un colloque consacré, en février 1992, aux droits de la propriété intellectuelle, une Recommandation a été formulée aux fins de créer un groupe de travail chargé de promouvoir le renforcement des échanges de vues entre la douane et les organisations professionnelles et de formuler des stratégies uniformes en matière de lutte contre la fraude. Le groupe de travail s'est réuni une première fois au mois de novembre 1992 et a adopté, à cette occasion, un plan d'actions²⁸, sous la forme d'un catalogue de mesures à prendre par les douanes et les milieux professionnels, en particulier aux niveaux de l'échange de renseignements, de l'information et de la formation. Ces mesures seront étudiées par le Conseil lors de ses 81^{ème}/82^{ème} sessions, au mois de juillet 1993. Une nouvelle réunion du groupe de travail sur les droits de la propriété intellectuelle a d'ores et déjà été fixée au mois de janvier 1994. Nous ne pouvons que souhaiter que ces travaux débouchent rapidement sur des résultats concrets, tant le rôle des douanes dans la lutte contre la contrefaçon nous paraît fondamental.

VIII. Les Accords de coopération et de libre échange comme instruments de lutte contre la contrefaçon

Les mutations importantes intervenues depuis quelques années aux niveaux européen et mondial ont conduit la CEE et l'AELE à négocier et conclure avec de nombreux Etats, en particulier de l'Europe centrale et orientale, des accords commerciaux à caractère bilatéral. D'une manière générale, ces accords visent à promouvoir le développement harmonieux des échanges commerciaux entre les partenaires et à accroître et diversifier leur coopération mutuelle²⁹. Certains, en particulier les accords avec les Etats de l'Europe centrale et orientale, poursuivent en outre l'instauration progressive d'une zone de libre échange³⁰.

²⁸ Document 37.910 f du Conseil de coopération douanière.

²⁹ Préambule et art. 1er de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Turquie, du 10 décembre 1991 (FF 1992 I 1218) et de l'Accord entre les Etats de l'AELE et Israël, du 17 septembre 1992 (FF 1993 I 468).

³⁰ Voir par exemple l'article 1er de l'Accord intérimaire du 16 décembre 1991 concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la CEE et la CECA, d'une part, la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (JO no L 115, du 30 avril 1992, p. 2); l'article 1er de l'Accord du 20 mars 1992 entre les pays de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque (FF 1992 V 923).

Ces nouveaux accords comportent généralement des dispositions sur les droits de la propriété intellectuelle. Celles-ci prennent deux formes :

- les accords conclus par la CEE contiennent une disposition par laquelle le partenaire s'engage à améliorer la protection des droits de la propriété intellectuelle, jusqu'à atteindre, dans les cinq ans, un niveau de protection similaire à celui garanti par les actes de la Communauté à l'intérieur de celle-ci. Une assistance mutuelle en matière douanière est prévue. Ces accords introduisent en outre une clause de non discrimination entre ressortissants des parties contractantes, pour faire valoir leurs droits devant les instances juridictionnelles et administratives des Etats parties³¹;
- dans les accords conclus entre les pays de l'AELF et des Etats tiers, toutes les parties s'engagent à accorder une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, y compris des mesures pour faire respecter ces droits contre toute atteinte, contrefaçon ou piratage. Contrairement aux accords conclus par la CEE, les accords AELE comportent donc des engagements reciproques visant une meilleure protection de ces droits. Les parties s'engagent également à accorder aux ressortissants des autres Etats parties le même traitement que celui accordé à tout autre Etat tiers en matière de propriété intellectuelle. A la demande de l'une des parties, des consultations d'experts ou des consultations au sein du Comité mixte institué par ces accords peuvent avoir lieu sur tout sujet en rapport avec les droits de propriété intellectuelle³².

La présence de telles clauses, quelle qu'en soit par ailleurs la forme, dans les accords de commerce reflète une évolution significative de la protection des droits de la propriété intellectuelle, en particulier contre la contrefaçon. Cette protection n'apparaît plus seulement comme un simple problème d'entreprise, mais comme une réalité qui influe directement sur les relations économiques et commerciales entre Etats et dont ces derniers ne sauraient faire abstraction. Ces dispositions sont d'autant plus adéquates qu'elles touchent certains Etats que la fragilité économique et législative qui les caractérise désigne comme les berceaux actuels ou potentiels de la contrefaçon. On doit souhaiter que ces clauses ne soient pas considérées, dans la pratique, comme de simples clauses de style, mais qu'elles se traduisent réellement par un renforcement de la protection des droits de la propriété intellectuelle, en particulier contre la contrefaçon.

³¹ Voir not. art. 36 et 40 de l'Accord intérimaire précité entre les Communautés européennes et la République fédérative tchèque et slovaque; art. 35 et 39 de l'Accord intérimaire du 16 décembre 1991 concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la CEE et la CECA, d'une part, la République de Hongrie, d'autre part (JO no L 116, du 30 avril 1992, p. 1 ss); art. 36 et 40 de l'Accord du même jour entre les Communautés européennes et la République de Pologne (JO no L 114, du 30 avril 1992, p. 1 ss).

³² Cf. not. art. 15 de l'Accord AELE-Turquie précité; art. 17 de l'Accord AELE-République fédérative tchèque et slovaque précité; art. 15 de l'Accord AELE-Israël également précité.

IX. Conclusion

En introduisant cette étude, nous avons souligné combien il était important que se crée une volonté réelle, à l'échelle internationale, de lutter contre la contrefaçon. Les quelques travaux que nous venons d'étudier témoignent qu'une telle volonté prend corps. Le premier pas fut sans nul doute franchi dans le cadre du GATT, lors de l'élaboration du projet de Code anti-contrefaçon. Malgré l'échec de ces travaux, une volonté de se donner les moyens de lutter, au niveau international, contre la contrefaçon était née. Cette volonté n'a fait que se renforcer au fil des ans, au fur et à mesure que divers organismes, à vocation régionale ou mondiale, se saisissaient de la question. Le constat actuel paraît donc en tous points positif. Cet optimisme doit toutefois être tempéré. On relevera en effet que, à l'exception du Règlement CEE et des clauses de propriété intellectuelle contenues dans les accords de coopération et de libre échange, aucun des textes que nous avons étudié n'a actuellement de caractère contraignant. Il s'agit généralement de recommandations, soit à l'intention des législateurs nationaux (CCD, OMPI, Conseil de l'Europe), soit à l'intention des instances dirigeantes d'un organisme international (UNESCO). De cette volonté exprimée au niveau international devrait donc découler, nous l'avons souligné, une volonté de la part de chaque Etat de modifier sa législation interne. Ces textes n'offrant par ailleurs, en règle générale, aucun moyen pour contraindre les Etats à adapter leurs législations nationales, leur effet en est ainsi singulièrement affaibli. Plus prometteurs sont les efforts accomplis au sein de l'UNESCO et du Conseil de coopération douanière, dès lors que leurs travaux débouchent sur des mesures concrètes de formation et d'information sur la contrefaçon, ses méfaits et les moyens de la combattre.

D'autre part, les travaux du GATT permettraient d'obtenir, par des moyens de pression, notamment, une modification effective des lois internes de propriété intellectuelle. Ces négociations se heurtent toutefois à des difficultés qui en rendent l'issue incertaine. Si la volonté de lutter contre la contrefaçon paraît réelle au niveau international, les moyens dont elle dispose pour s'exprimer restent donc limités, puisque leur mise en oeuvre dépend avant tout de la bonne volonté des législateurs nationaux. Aussi longtemps que certains Etats ne se donneront pas les moyens de lutter efficacement contre la contrefaçon, en particulier en adaptant leur législation aux textes que nous venons d'étudier, les contrefacteurs pourront tout à loisir développer leurs activités et inonder les marchés de leurs produits. Et la lutte promet d'être encore longue, lorsque l'on sait que, malgré tous les efforts faits aux niveaux national et international, l'industrie du faux fait chaque année davantage de ravages et, partant, de victimes.

Die Problematik der Inländerbehandlung im Rahmen der neuesten Urheberrechtsentwicklung, insbesondere mit Blick auf ein Zusatzprotokoll zur Revidierten Berner Übereinkunft (RBÜ)*

von Prof. Dr. Gunnar Karnell, Stockholm

In Artikel 5 Abs. 1 der Berner Übereinkunft (RBÜ – Pariser Fassung von 1971) lesen wir: «Die Urheber geniessen für die Werke, für die sie durch diese Übereinkunft geschützt sind, in allen Verbandsländern mit Ausnahme des Ursprungslandes des Werkes die Rechte, die die einschlägigen Gesetze den inländischen Urhebern gegenwärtig gewähren oder in Zukunft gewähren werden, sowie die in dieser Übereinkunft besonders gewährten Rechte.»

An Förmlichkeiten darf dieser Schutz nicht gebunden sein, und er besteht unabhängig vom Bestehen des Schutzes im Ursprungsland des Werkes. Dies geht aus dem zweiten Absatz des Artikels 5 hervor, wo auch vorgeschrieben ist, dass sowohl der Umfang des Schutzes, wie die dem Urheber zur Wahrung seiner Rechte zustehenden Rechtsbehelfe sich ausschliesslich nach den Rechtsvorschriften des Landes richten, in dem der Schutz beansprucht wird, soweit die RBÜ nichts anderes bestimmt.

So sieht die heutige konventionsrechtliche Bestimmung für jeden Anspruch auf Inländerbehandlung nach der RBÜ aus, gleich wie die Fassung in Artikel 4 der Texte von Rom 1928 und Brüssel 1948.

Es ist eine gegebene Folge des Prinzips der Inländerbehandlung, dass ein Urheber eines Landes, wo das Schutzniveau hoch ist, in einem Lande der Berner Union mit niedrigerem Niveau sich damit begnügen muss. Zu beachten ist aber, dass nur das Prinzip, der Grundsatz eben der Inländerbehandlung, mit den Mindestschutzbestimmungen der Übereinkunft zusammen eine gewisse Uniformität und wenigstens ein international gesehen annehmbares Ausmass an Rechtsschutz in allen Ländern der Union schafft.

Wenn jetzt hier von der Problematik der Inländerbehandlung die Rede sein soll – und dies noch in bezug auf die neuste Entwicklung des Urheberrechtes mit Blick auf das in diesen Tagen heiss-aktuelle Zusatzprotokoll, für welches Vorschläge der WIPO vorliegen zur Diskussion Ende Juni 1993 – so steht die Frage im Blickpunkt, *was je als ein Urheberrecht im Sinne der Übereinkunft anzusehen ist.*

Die Frage ist deswegen besonders brennend geworden, weil sie in Beziehung auf relativ neue Erscheinungen wie den öffentlichen Bibliothekverleih von Büchern und anderen Werkstücken, die private Vervielfältigung von Aufnahmen von musikalischen und anderen Werken, Reprographie, etc. ökonomisch erhebliche Auswirkungen

* Vortrag anlässlich der Hauptversammlung der Schweizer Gruppe der ALAI am 8. Juni 1993 in Bern.

gen auf die Marktverhältnisse ausübt, und zwar in einer für Urheber, Verleger und Produzenten immer mehr negativen Richtung.

Die Entwicklung der digitalen Technik wird die faktische Problematik im Bereich der privaten Vervielfältigung noch verschärfen, wenn keine rein technischen Mittel dagegen eingesetzt werden. Der Buchverleih aus Bibliotheken kann vielleicht mit der Zeit mehr oder weniger ersetzt werden durch andere Vermittlungsarten, die auch grundsätzliche, für die Urheber nachteilige Veränderungen des Rechtsgebietes herbeiführen können. Aber es ist heute noch zu früh darüber zu spekulieren.

Von der Diskussion in der WIPO ist jetzt die Reprographie ausgeklammert. Diesbezügliche besondere Fragen stehen nicht auf der Tagesordnung. Anders verhält es sich mit dem Bücherverleih aus öffentlichen Bibliotheken und der privaten Vervielfältigung von Ton- und Ton-Bild-Aufnahmen, aber nur indirekt, indem diese Probleme unter dem Titel Inländerbehandlung erörtert werden. WIPO will dort Urheberrecht schaffen, wo es doch sehr kontrovers ist und auch ausnahmsweise den Bücherverleih von Bibliotheken vom Urheberrecht ausklammern. Die WIPO befasst sich jetzt in einem ausführlichen Memorandum mit der Rechtslage in diesem Bereich in den Ländern der Berner Union. So werde auch ich mich hier insbesondere um eine Analyse solcher Vergütungssysteme unter dem Prinzip der Inländerbehandlung widmen. Es ist dabei eine Prämisse, dass man nicht von einer generellen Nichtanwendbarkeit der RBÜ sprechen kann, auch wenn es sich um neue, in der Konvention nicht ausdrücklich geregelte Rechte handelt. Auch «zukünftig gewährte Rechte» gehören dazu.

Unionsländer dürfen aber Bereiche, die unter dem Prinzip der Inländerbehandlung nicht als Urheberrecht qualifiziert werden, nach ihrem Ermessen in einer nur Inländer begünstigenden Weise regeln, diese ohne Rücksicht auf die Berner Übereinkunft so gestalten, wie sie es wollen.

Worum geht es denn eigentlich? Es geht um viel Geld, und es geht um die Frage, inwieweit Gelder über Grenzen fließen sollen, Gelder die als Entschädigung für Urheber bestimmt sind, die wegen der neuen Kopierverfahren unter dem Ausfall der herkömmlichen Nutzungseinkommen leiden. Sie leiden, weil Bücher verliehen statt verkauft werden und weil Ton- und Bildaufnahmen von Werken aller Art in, relativ gesehen, zunehmendem Umfang nicht gekauft oder nicht gemietet werden, sondern privat hergestellt werden. Wegen der grundrechtlichen Wahrung der Privatsphäre kann im Privatleben keine Kontrolle stattfinden. Die Ersatzgelder stammen, auf jeden Fall ursprünglich, aus anderen Quellen als jenen der Benutzer der Werke. Die nationalen Systeme dieser Vergütungsarten sind sehr verschieden. Rechtspolitisch basieren sie alle auf der Idee, dass der Wegfall angemessener Entgelter für Werknutzungen irgendwie und auf jeden Fall angemessen ersetzt werden soll. Viele Gesetzgeber haben in der einen oder anderen Hinsicht nur Entschädigungen für die inländischen Urheber gesetzlich abgesichert.

Die RBÜ schreibt unter ihren Mindestschutzrechten kein generelles Verbreitungsrecht vor. Nur für Filmwerke ist ein solches vorgesehen. Bibliotheksverleih ist öffentliche Verbreitung von Werkexemplaren. Die Nutzung bezieht sich also nicht als solche auf ein schon gewährtes Mindestrecht. Von Leerkassettenabgaben oder dergleichen spricht man in der RBÜ kein Wort. Frage ist dann, ob ein national gewährter Vergütungsanspruch auf Bibliotheksgroschen oder Leerkassettenabgaben oder

Kopiergeräteabgaben ein solches Recht sei, wie es unter Artikel 5 (1) als ein zwar nicht in der Übereinkunft besonders gewährtes Recht behandelt werden kann, aber sowieso zu den Urheberrechten gehört. Rechte, die als Urheberrechte qualifiziert werden sollen, können, noch, nur theoretisch einem Staate wegen Zugehörigkeit zur Berner Union aufgezwungen werden. Als Mechanismus zur Durchsetzung eines solchen Zwanges gibt es, abgesehen von der sehr vagen Überzeugungskraft der wissenschaftlichen Auslegung, noch nichts effektiveres als politischen Druck und ein wohl fast obsoletes Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Der wissenschaftlichen Überzeugungskraft traue ich unter den heutigen Umständen also nur sehr wenig zu, will aber hier berufsgemäss versuchen, den rechtspolitisch bedingten Nebel zu zerteilen, mit dem die WIPO uns im schon erwähnten Memorandum einhüllt. Es verdient in diesem Zusammenhang aber erwähnt zu werden, dass die WIPO sich mit der Vorbereitung eines internationalen Abkommens zur Beilegung von Rechtsstreiten zwischen Mitgliedsländern befasst.

Die Problematik liegt darin, ob man mittels des Prinzips der Inländerbehandlung Staaten, die ein System von Bibliothekstantimen und Leerkassettenabgaben aufgebaut haben, dazu zwingen kann, von diesen grossen Summen auch Vergütungen an ausländische Urheber auszurichten, obwohl diese aus rechtspolitischen Gründen nur den inländischen Urheber begünstigen wollen. Ein Land, das von anderen Ländern für seine Urheber nichts erhält, will ungern selbst für Urheber der nichts zahlenden Länder sorgen. Dass das Prinzip der Inländerbehandlung eben da ist, um grundsätzlich solcher Haltung entgegenzuwirken, verleiht ihm aber nicht die Kraft für die Auslegung der Konvention, denn das Prinzip bezieht sich nur auf Urheberrechte, und was dazugehört, wird vom Prinzip zwar umfasst, aber nicht bestimmt. Eine andere Deutung der Konvention wäre eine *petitio principii*.

Die RBÜ lässt in sehr beschränktem Umfang ausdrücklich zu, dass ein anderes, alternatives Prinzip angewendet wird, das Reziprozitätsprinzip. Schutz wird in diesem Fall gewährt auf Grund von materieller Gegenseitigkeit. Das Folgerecht (*droit de suite*) unterliegt nach Artikel 14ter diesem Prinzip, ebenso die Schutzfristenbestimmung, wenn ein Staat kürzere Schutzfristen gewährt als ein anderer. Andere Beschränkungen des Inländerbehandlungsprinzips beziehen sich auf Werke der angewandten Kunst und den sogenannten «Hintertürschutz» nach Artikel 6 (1). Damit sind aber die von der Konvention selbst aufgestellten Reziprozitätsregeln abschliessend aufgezählt. Mehr gibt es nicht und soll es nicht geben; deswegen sind sie da. Diese Konzeption war bis anhin auch von der WIPO vertreten worden, doch wird im jüngsten Memorandum zum Bern-Protokoll der WIPO eine neue Optik eingeführt. Da finden wir plötzlich die Anerkennung einer zusätzlichen, fünften partiellen Ausnahme vom Prinzip der Inländerbehandlung mit dem Abstieg in die materielle Reziprozität. Es geht um den öffentlichen Bücherverleih von Bibliotheken. Weil die WIPO glaubt, eine *de facto* Einigung der Mitgliedstaaten über die Annehmbarkeit der unter ihnen bestehenden ungleichen Verhältnisse erkennen zu können, wird diese jetzt als Reziprozitätsausnahme gutgeheissen.

Die Legitimation dafür findet die WIPO in der zwar auf die RBÜ nicht direkt anwendbaren Wiener Vertragsrechtskonvention. Gemäss Artikel 31 (3) dieser Konvention sollen nach Abschluss eines Vertrags getroffene Vereinbarungen zwischen den Parteien über die Auslegung oder Anwendung des Vertrages berücksichtigt werden.

Die Vertragsrechtskonvention wird dabei als eine Kodifikation internationaler Gepflogenheit betrachtet. Durch die Herabsetzung der öffentlichen Bücherverleihvergütungssysteme vom Rang der Urheberrechte nährt WIPO die Hoffnung, dass – sie sagt es so im Memorandum! – ähnlich wie beim Herausschneiden eines von Krebs betroffenen Organs eine Weiterübertragung und Entwicklung des Krebses vermieden werden kann, die Erosion der Urheberrechte aufgehalten werden kann. Es wird interessant sein festzustellen, welche Staaten sich wegen dieses Sinneswandels dem WIPO-Befehl: «Still im Glied!» gehorsam zeigen werden. Die bezeugte Einigung ist ja bis heute reine Fiktion und wird wohl auch nicht auf Grund des Vorschlags zur Regelung der Bibliothekstantienfrage der WIPO zustande kommen. Sie hat sich nicht anders manifestiert als durch die Abstinenz einer Anzahl von Staaten von einer Anerkennung des Prinzips der Inländerbehandlung auf diesem Gebiet des Bücherverleihs. Übrigens werden in Deutschland und jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in der Schweiz andere Ansichten vertreten. Die Begründung der Ausnahme mag also falsch sein. Ausserdem ist es nicht verständlich, wie ein Unterschied zwischen Büchern und anderen Medien bei derselben Nutzungsart mit der Konvention vereinbar sein kann. Wie kommt es, dass die WIPO weiss, dass die «Einigung der Staaten» sich nicht auch auf Schallplatten und Kunstproduktionen erstreckt? Ob das Ergebnis der WIPO-Idee in einer breiteren Fassung hinzunehmen sein mag, lasse ich hier offen. Was bei den Bibliotheken weit und breit vorkommt, ist aber eine effektive Werkverbreitung hin zur Öffentlichkeit. Es geht um eine Nutzung der Werke – deren öffentliche Verbreitung – die, wenn auch heute noch nicht generell anerkannt, als Mindestrecht sich doch den anderen Urheberrechten zwanglos anschliesst. Ohne eine ausdrückliche Ausnahme, die eine materielle Reziprozität erlaubt, müssen die Bibliotheks-Tantiemensysteme verschiedener Unionsländer, – auf jeden Fall, wenn diese sich einem Zusatzprotokoll angeschlossen haben, das ein generelles Verbreitungsrecht einführt – Gefahr laufen, als Vertragsbruch qualifiziert zu werden.

Die Vertragsauslegungsmethode der WIPO sowie ihre Begründungen zu den Vorschlägen für eine Protokollfassung verdienen einige Anmerkungen, bevor ich mich der Frage der Anwendbarkeit der Inländerbehandlung auf Systeme, welche auf die Milderung der negativen Auswirkungen privater Werkvervielfältigung abzielen, zuwende.

Bei der Auslegung der RBÜ muss, so wie die WIPO es auch anerkennt, der Text des Vertrages im Licht der konkreten Umstände betrachtet werden. Im französischen Text der Wiener Konvention steht in Artikel 31 (1): «Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.» Wenn die WIPO als weiteres Auslegungsmittel noch Einigungen der Vertragsparteien bezieht, so knüpft sie an die Bestimmung an: «Il sera tenu compte, en même temps que du contexte de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions.» (Art. 31 [3a]). Aber Regeln in der Konvention, die etwas für eine Auslegung in bezug auf Bibliothekstantieme und Leerkassettenabgaben hergeben, fehlen einfach. Wo, wie hier, ein den Fakten entsprechender «sens ordinaire» nicht zu finden ist, fehlt es an der Basis für eine Auslegung. Die WIPO legt ihren Standpunkt derart dar, dass ich den Eindruck gewonnen habe, sie wolle ihre soge-

nannte Auslegung als möglichst selbstverständlich und unbestreitbar erscheinen lassen, damit sie dann als allgemein gültige Wahrheit zementiert werden kann, wenn an den kommenden Sitzungen in Genf nicht genügend Proteste dagegen eingelegt werden. Ich bin kein Konspirationstheoretiker. Die Technik ist aber wohlbekannt und ihre Ergebnisse anerkannt: Nach Prinzipien des internationalen Rechts kann Schweigen rechtlich relevant sein, wenn

1. ein Recht allgemein bekannt ist,
2. die Staaten ein Interesse und die Möglichkeit haben, Stellung zu nehmen, und
3. eine Reaktion erwartet werden kann.

Auf diese Weise kann auch für nicht vertragsgebundene Länder ein Rechtszustand geschaffen werden.

Sind es denn Urheberrechte – oder nicht –, die geschaffen werden durch die gesetzlich zugesicherten Ansprüche auf Bibliothekstantieme für Bücher oder andere Medien respektive Leerkassettenvergütungen und Abspielgeräteabgaben? In bezug auf Bibliotheksverleih habe ich die Problematik vielleicht schon genügend erörtert. Es muss aber beachtet werden, dass die nationalen Systeme für Bibliotheksgroschen, Leerkassettenabgaben etc. sehr unterschiedlich ausgestaltet sind, diese Unterschiede aber in der Diskussion meistens zu wenig berücksichtigt werden. So werden sie auch von der WIPO, sozusagen undifferenziert gebündelt beurteilt, wenn es um das Inländerbehandlungsgebot geht. Oft wird auch von unerlaubter Umgehung dieses Prinzips gesprochen, wenn ein Staat die rechtstechnische Gestaltung seines Vergütungssystems anderswo als im Urheberrechtsgesetz angesiedelt hat. Dies hängt eben mit den Kriterien für «Urheberrecht» zusammen, die dann herangezogen werden, obwohl es rechtlich ohne Bedeutung für die Klassifikation ist, unter welchem Titel der Schutz gewährt wird. Die WIPO erklärt im Memorandum, dass, auch wenn in einem Gesetz etwas anders vorgeschrieben wird als die Bezahlung durch die Person oder «Einheit» («entity»), die das Werk benutzt, oder eine Vergütung durch den Staat selbst vorgesehen ist, es «nicht ernsthaft in Frage gestellt werden kann», dass das Recht an solchen Vergütungen ein Recht an Werken der Literatur und Kunst ist, so lange «die Vergütung zu bezahlen ist für die Benutzung von literarischen und künstlerischen Werken». Zu beachten ist hier – zusätzlich zu der Verallgemeinerung bei der Wahl des Kriteriums – die Pluralisierung oder Kollektivierung im Sprachgebrauch von WIPO. Es wird nicht von *dem Werk* gesprochen, sondern von *den Werken*. In der WIPO beachtet man offensichtlich nicht mehr, dass nach der RBÜ bis heute die Urheberrechte nur den *individuellen Urhebern* zustehen müssen. Auf die Bedeutung dieses Verhältnisses werde ich noch zurückkommen.

Gewiss hat es in vergangener Zeit dem guten Zweck der Entwicklung der Rechtssphäre der Urheber und ihrer Rechtsnachfolger gedient, dass auch die Vervielfältigungen im Privatbereich vom Vervielfältigungsrecht des Artikels 9 (1) der RBÜ formell, wenn auch nicht in Realität, erfasst werden. Wenn man aber jetzt auch die vorkommenden Systeme für Kassetten- und Geräteabgaben ins Urheberrecht hinein-zupressen versucht, um Inländerbehandlung zu erreichen, so geht man meines Erachtens zu weit.

Nach Ansicht der WIPO im Memorandum besteht für jedes Mitglied der Berner Union eine Verpflichtung, wenigstens einen Vergütungsanspruch zur Milderung der

Verletzung der berechtigten Interessen der Urheber (man bemerke nochmals den Plural!) einzuführen und dessen Wahrnehmbarkeit durchzusetzen. Es wird vorgeschlagen, dass die in einem Protokoll zusammengeschlossenen Länder verpflichtet werden, Inländerbehandlung zu gewähren, auch wenn Rechte nur kollektiv wahrgenommen werden. Es soll keine Vergütung, die den ausländischen Rechteinhabern gehört, für andere Zwecke verwendet werden dürfen als zur Verteilung unter den Rechteinhabern, ausser es liege eine Zustimmung vor, die entweder direkt oder indirekt von deren Rechtsvertretern erteilt werde.

Hier kommen zur Problematik der Bestimmung, was grundsätzlich Urheberrecht ist, noch die Probleme der Berechtigung von den Abzügen hinzu, die die Verwertungsgesellschaften für nationale, soziale und kulturelle Zwecke machen, wobei die bekannten Leerkassetten- und Geräteabgabesysteme durchwegs unter staatlichem Wahrnehmungszwang stehen. Prozentual geht es um viel Geld: in Dänemark 33%, Finnland 60% (Ton) und 66,7% (Ton/Bild), Frankreich 25%, Island 15%, Italien 100%, Niederlande 15%, Spanien 20% und Ungarn 30%.

Um die Inländerbehandlung zu verbreiten, stützt sich die WIPO auf die Auffassung, dass zu den Konventionsrechten all jene Systeme zählen, bei denen Urhebern für im Privatbereich hergestellte Vervielfältigungsobjekte von literarischen und künstlerischen Werken Vergütungen ausgeschüttet werden. In Australien ist vor kurzer Zeit ein solches System als grundgesetzwidrige Steuer angesehen worden. Die Gelder werden ja bei den Herstellern und Importeuren etc. erhoben, die sich nur mit Waren ohne Werke beschäftigen, so etwa wie mit Schreibmaschinen, und nicht mit den Nutzern. Die Kategorisierung dieser Vergütungen als Urheberrechte ist, generell gesehen, mit Sicherheit nicht die einzige Möglichkeit zur Problemlösung.

Meines Erachtens hat die WIPO eine unglückliche Wahl getroffen, als sie versucht hat aus Artikel 9 der RBÜ eine Verpflichtung der Unionsländer zur Inländerbehandlung in Beziehung auf Leerkassetten- und Geräteabgaben herzuleiten. Als Zeugen kann ich den Generalberichterstatter der Stockholmer Konferenz, wo Artikel 9 eingeführt wurde, Professor Svante Bergström anrufen, der in einem Artikel in GRUR Int. 1973 ausgeführt hat: «Eine Gebühr oder Steuer, die etwa beim Kauf eines Tonaufzeichnungsgerätes oder eines unbespielten Tonbandes bezahlt wird und später den Urhebern zukommt, kann nicht urheberrechtlichen Charakters sein, da die Vergütung nicht davon abhängt, ob das Gerät oder das Band für Werke der Urheber benutzt wurden, die die Vergütung erhalten.» Trost kann die WIPO in der folgenden Äusserung finden: «Ausserhalb des Urheberrechts liegen wohl auch solche Vergütungen, die der Staat den Urhebern für Ausleihungen an öffentliche Bibliotheken bezahlt, deren Benutzung dem Publikum unentgeltlich gewährt wird, und zwar auch dann, wenn die Vergütung in gewissem Masse nach der durch Stichproben ermittelten Frequenz der Ausleihe von Werken der verschiedenen Urheber bezeichnet wird.»

Ich werde die Geduld meiner Zuhörer nicht weiter damit belasten, Literaturhinweise zu geben zu allen Rechtswissenschaftlern, die sich mit der Abgrenzungsfrage der Urheberrechte und somit der Inländerbehandlung beschäftigt haben. Meinungen stehen da häufig und in verschiedenen Hinsichten gegeneinander. Namentlich Österreicher haben in diesem Gebiet viel geleistet, Dillenz, Dittrich, Melichar und Walter insbesondere. Unter den Franzosen finden wir Desbois, Françon, Kerever. Vaver ist ein Kanadier, der eine grosse Untersuchung gemacht hat. Aus Deutschland, ist ein

Artikel von Elisabeth Steup, der im Jahre 1977 in den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurde, bemerkenswert. Im weiteren hat sich insbesondere Nordemann für eine breite Inländerbehandlung eingesetzt. Im Max-Planck-Institut in München hat man dem Thema in Zusammenhang mit dem GATT eine Tagung auf Schloss Ringberg gewidmet. In diesem gottbegnadeten Lande, in der Schweiz, liegt eine Schrift von Bergsma vor über Inländerbehandlung im internationalen und schweizerischen Urheberrecht. Da wird kurz gesagt, dass die «in verschiedenen Rechtsordnungen zugelassenen Abgaben auf Tonbändern und Kassetten nicht zu den urheberrechtlichen Befugnissen zählen, weil sie nicht in direktem Zusammenhang mit der Verwendung der aufgenommenen Werke stehen». Andere äussern sich nicht so apodiktisch.

Meine eigene Meinung ist, dass die RBÜ solche Vergütungsrechte für Werknutzungen dann umfasst, wenn das Geld jedem individuellen Urheber als Anspruchsberechtigtem zugeordnet wird – eventuell via einer Verwertungsgesellschaft, die ihn vertritt – und, wo die Benutzung seines Werkes darüber entscheidet, ob ihm eine Bezahlung zusteht. Wenn diese Voraussetzungen nicht zutreffen, muss ein Staat sich so verhalten können wie er will. Die kollektivistische Auffassung, dass weil die Vielzahl der privaten Vervielfältigungen die normale Auswertung der Werke beeinträchtigt und die berechtigten Interessen des Urhebers unzumutbar verletze – was auch meines Erachtens ohne Zweifel der Fall ist –, Artikel 9 (2) der RBÜ den Staaten eine Verpflichtung auferlege, Leerkassettenabgabensysteme zu schaffen, lehne ich als konventionsfremd ab. Artikel 9 (2) ermächtigt die Verbandsländer, Vervielfältigungen unter gewissen Umständen zu gestatten, die sonst unter Artikel 9 (1) nicht erlaubt wären. Die Möglichkeit eines Freikaufs des Staates von der Verpflichtung, Schutz zu gewähren, kommt nicht in Frage. Die RBÜ ist einfach nicht durch Auslegung ihrer Bestimmungen in Einklang mit den Bedürfnissen dieser Zeit zu bringen. Ein Zusatzprotokoll kann vielleicht innerhalb seines Rahmens etwas Angemessenes schaffen; in der Konvention aber ist nach bewährter Lehre und Überlieferung nichts zu finden.

Es kann den Mitgliedstaaten auch nicht untersagt werden, für soziale und kulturelle Zwecke Gelder abzuzweigen, wenn sie die Hersteller, Importeure und eventuell auch noch die Geräteverkäufer mit Abgaben belastet haben. Solches Geld entspringt eben nicht unbedingt einem urheberrechtlichen Anspruch. Ein solcher liegt nur für das vor, das zur Ausschüttung an die individuellen Urheber bestimmt ist. Anderweitig erhobene Gelder sind nicht Anteile von etwas, das als Rechtsobjekt dem einen oder anderen Urheber gehört. Es stehen demjenigen, der von den Kollektivgeldern nichts erhält, auch keine Rechtswege offen, um einen Anspruch geltend machen zu können. Und, wie eindeutig aus dem Konventionstext selbst hervorgeht, sind die dem Urheber zur Wahrung seiner Rechte zustehenden Rechtsbehelfe ausschliesslich nach den Rechtsvorschriften des Schutzlandes bestimmt. Kann man dort, wo dem Urheber gar keine privat- oder öffentlich-rechtlichen Rechtswege zustehen, wirklich von einem Recht reden?

Bis jetzt habe ich nur über die Berner Übereinkunft gesprochen. Die Probleme der Inländerbehandlung werden aber auch in der Europäischen Gemeinschaft sowie im GATT aktuell.

In der EG ist voraussehbar, dass ein Vorschlag zu einer Richtlinie des Rates betreffend Leerkassettenvergütung erarbeitet wird. Einzelheiten einer europäischen Regelung werden zwar während dieser letzten Monate zwischen den Verwertungs-

gesellschaften heftig debattiert. Denn diese sind es ja, die alle voraussichtlichen Systeme anwenden werden. Von Einzelheiten werde ich hier absehen, aber es kann doch bemerkt werden, dass die Vertreter der nordischen Länder, von denen Dänemark bereits Mitglied der EG ist – vielleicht mit der Zeit noch andere –, der Auffassung sind, dass die Ziele mit einem Leerkassettenvergütungssystem am besten verwirklicht werden können, wenn das Niveau der Vergütung sowie die Einzelheiten der Verwaltung auf nationaler Ebene geregelt werden. Von finnischen Verhältnissen und Erfahrungen ausgehend darf festgestellt werden, dass mit nationalen Regelungssystemen den verschiedenen Verhältnissen in jedem Lande Rechnung getragen werden kann. Es gibt beträchtliche Unterschiede in den Kosten, der Kaufkraft, den Sprachen, beim Niveau der Urhebervergütung u.a. von einem Land zum anderen. Innerhalb eines jeden Landes aber ist das Vergütungssystem neutral; alle Importeure und Hersteller werden gleich behandelt. So entstehen keine Beeinträchtigungen des Handels zwischen Mitgliedstaaten. Nationale Vergütungssysteme in jedem Lande, national angepasst, wären vertragskonform und könnten von der EG-Kommission vorgeschlagen werden. Es würde keine Verpflichtung entstehen, Ausländern eine Inländerbehandlung zuzuerkennen. Materielle Reziprozität könnte zwischen den Verwertungsgesellschaften in Ländern mit einander entsprechenden Systemen ausgeübt werden, was übrigens nur zu fördern wäre.

Obwohl die Verwirklichung des Unionsvertrages der EG noch abzuwarten ist, kann es vielleicht von Interesse sein, was in Artikel 128 mit dem Titel «Kultur» über die kulturellen Bedingungen der künftigen EG bestimmt wird. Als Folge des Vertrages soll Kultur weiterhin Sache der einzelnen Staaten sein, so dass auf jenem Gebiet die Harmonisierungsmacht der EG gebremst wird. Hier öffnet sich ein Weg für nationale Modelle mit nicht urheberrechtlich ausgestalteten Systemen für Leerkassettenvergütungen, wie sie in Finnland und anderen Ländern vorkommen.

Auch beim GATT kann eine Entscheidung über die rechtliche Zugehörigkeit von Vergütungssystemen mit kulturellem, nicht urheberrechtlichem Charakter bedeuten, dass eine sonst vorgeschriebene Inländerbehandlung wegfällt. Im sogenannten DUNKEL-Text vom 20. Dezember 1991 (der letzte veröffentlichte Text), wo es um Dienstleistungen aller Art geht, können wir in Artikel 3 über Inländerbehandlung lesen, dass die Berner Konvention mit einigen anderen Immaterialgüterrechtsverträgen massgebend sein soll für die Bestimmung der Verpflichtungen der Staaten des GATT, sofern diesem Vertrag je einmal Rechtskraft zukommen wird. Im Rahmen des GATT-Vertrags besteht keine Verpflichtung zur Inländerbehandlung bei Leerkassettenabgabesystemen, was übrigens vom Registrar of Copyright der Vereinigten Staaten, Ralph Oman, in einem Vortrag in April 1993, wo er die Umstände in der GATT- und WIPO-Arbeit erläuterte, als bemerkenswert betont wurde.

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

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

Art. 951 Abs. 2 OR – «REISS THEATERVERLAG»

- *Die in der Baubranche tätige Firma «Reis AG Russikon» ist mit der Firma des älteren Zürcher Theaterverlages «Reiss AG» verwechselbar.*
- *Il existe un risque de confusion entre les raisons sociales «Reiss AG» (éditions zurichoises dans le domaine du théâtre) et «Reis AG Russikon» (entreprise exerçant son activité dans la branche de la construction).*

BGer I. Zivilabt. vom 1. November 1991 i.V. Reiss AG ca. Reis AG Russikon (im Verfahren nach Art. 60 Abs. OG), mitgeteilt durch RA Dr. Bernhard Wittweiler.

Die klägerische Reiss AG wurde 1942 mit Sitz in Basel gegründet; sie ist im Buch- und Theaterverlagsgeschäft tätig. Sie hat ihren Sitz 1987 nach Zürich verlegt. Die Beklagte ist ebenfalls eine Aktiengesellschaft, die am 22. März 1990 unter der Firma «Reis AG Russikon» in das Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen wurde. Sie ist vorwiegend in der Tiefbaubranche tätig und hat ihren Sitz in Russikon ZH. Einziger Verwaltungsrat ist W. Reis.

Mit Schreiben vom 18. Mai 1990 wies die Klägerin auf die nach ihrer Ansicht bestehende Verwechslungsgefahr hin und forderte die Beklagte auf, ihrer Firma den Vornamen des einzigen Verwaltungsrates oder wenigstens dessen Initiale voranzustellen. Die Beklagte vertrat dagegen die Auffassung, es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Beide Gesellschaften beharrten in einem Briefwechsel, der bis Mitte August 1990 andauerte, auf ihren Standpunkt. Im Januar 1991 reichte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die Beklagte ein, mit dem Antrag, diese zu verpflichten, die Führung ihrer Firma in der gegenwärtigen Form zu unterlassen und eine Änderung der Firma etwa durch Voranstellung eines unterscheidungskräftigen Zusatzes wie z.B. dem ausgeschriebenen oder abgekürzten Vornamen des einzigen Verwaltungsrates vorzunehmen. Mit Urteil vom 14. Mai 1991 verbot das Handelsgericht der Beklagten, ihre Firma in der eingetragenen Form weiterzuführen, und wies sie an, innerhalb von 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils dem Handelsregisteramt eine Änderung ihrer bisherigen Fir-

ma anzumelden (publ. in ZR 90/1991, Nr. 58). Mit ihrer Berufung beantragt die Beklagte, das Urteil des Handelsgerichtes aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung

1.– a) Die Behauptung der Klägerin, der Streitwert der Klage betrage Fr. 50'000.–, ist im kantonalen Verfahren unbestritten geblieben. Das Handelsgericht hat den Betrag als angemessen bezeichnet und bei der Festsetzung der Gerichtskosten und Parteientschädigung darauf abgestellt. Vor Bundesgericht anerkennt die Beklagte zwar, dass ein Streitwert von mehr als Fr. 8'000.– gegeben sei. Den Betrag von Fr. 50'000.– zieht sie dagegen in Zweifel. Da sie ihre Auffassung aber mit keinem Wort begründet, sind keine Anhaltspunkte für eine abweichende Beurteilung ersichtlich. Mangels Begründung des Einwandes ist deshalb auf die Angabe des Handelsgerichtes abzustellen. Für die Eintretensfrage ist die Höhe des Streitwerts im übrigen bedeutungslos, denn in firmenrechtlichen Streitigkeiten ist die Berufung ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig (Art. 45 lit. a OG).

b) Das Handelsgericht hat den Einwand der Beklagten, die Klägerin habe die Verwechslungsgefahr ungenügend substantiiert, mit der Begründung abgewiesen, es handle sich um eine Rechtsfrage, über die von Amtes wegen zu entscheiden sei. Mit der Berufung hält die Beklagte an ihrem Einwand fest und macht geltend, das Handelsgericht hätte auf einer genügenden Substanziierung bestehen müssen. Sie rügt eine Verletzung von Art. 8 ZGB, weil das Handelsgericht die Klägerin davon befreit habe, das Vorhandensein jener Tatsachen glaubhaft zu machen, die erst die Prüfung der Verwechslungsgefahr erlaubten.

Art. 8 ZGB verbietet dem Richter, Behauptungen einer Partei unbekümmert darum, dass sie von der Gegenpartei bestritten worden sind, als richtig hinzunehmen (BGE 115 II 2 mit Hinweis). Diese Bestimmung kann zudem auch dann verletzt sein, wenn der kantonale Richter die beweispflichtige Partei mit der Begründung nicht zum Beweis zulässt, die entsprechenden Sachbehauptungen seien ungenügend substantiiert worden (BGE 114 II 291 mit Hinweisen). Dass dieser zweite Tatbestand gegeben ist, wird mit der Berufung zu Recht nicht behauptet. Nach der Darstellung der Beklagten hat das Handelsgericht vielmehr auf Tatsachen abgestellt, die von der beweispflichtigen Klägerin nicht bewiesen bzw. nicht glaubhaft gemacht worden sein sollen. Darin könnte an sich eine Verletzung von Art. 8 ZGB liegen, falls diese Vorbringen im kantonalen Verfahren von der Beklagten gültig bestritten worden sind. Wie es sich damit verhält, braucht indessen nicht weiter untersucht zu werden, da sich im folgenden zeigen wird, dass alle in diesem Zusammenhang von der Beklagten angeführten Tatsachenbehauptungen vom Handelsgericht zutreffend als rechtlich unerheblich betrachtet worden sind und es deshalb – entgegen der Behauptung der Beklagten – gar nicht darauf abgestellt hat. Eine Verletzung von Art. 8 ZGB scheidet damit aus.

2.– Das Handelsgericht hat die Verwechslungsgefahr mit der Begründung bejaht, der Gesamteindruck der beiden Firmen werde massgebend durch die leicht verwech-

selbaren Familiennamen «Reiss» bzw. «Reis» geprägt, wogegen der von der Beklagten verwendete Zusatz «Russikon» verblasse und wenig unterscheidungs- oder kennzeichnungskräftig sei. Die Beklagte bringt demgegenüber im wesentlichen vor, eine Verwechslung der beiden Firmen sei in Wirklichkeit ausgeschlossen, weil deren Tätigkeitsgebiete und Kundenkreise völlig verschieden seien; zudem hebe sich ihre Firma insbesondere aufgrund des Bestandteils «Russikon» genügend von jener der Klägerin ab.

a) Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Da Aktiengesellschaften im Rahmen von Art. 950 OR ihre Firma frei wählen können, sind an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen zu stellen (BGE 100 II 226 mit Hinweis). Wohl ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr die ganze Firma zu berücksichtigen. Jedoch kommt Bestandteilen, die durch Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung des Publikums besser haften bleiben (BGE 114 II 433 E. 2c mit Hinweisen).

Prägend sind bei beiden Firmen sowohl vom Schriftbild wie auch vom Klang her ohne Zweifel die Bestandteile «Reiss» bzw. «Reis». Zuzustimmen ist dem Handelsgericht sodann auch, dass das doppelte «s» von «Reiss» im mündlichen Verkehr leicht mit dem einfachen «s» von «Reis» verwechselt werden kann. Die Beklagte wendet zwar ein, sie selbst wie auch die Klägerin träten auch mit potentiellen Kunden nur schriftlich – und nicht auch mündlich – in Kontakt. Ob tatsächlich bei beiden Gesellschaften ein geschlossener Kundenkreis besteht, der sich nicht überschneidet und mit dem in der Regel nur schriftlich verkehrt wird, ist indessen rechtlich nicht entscheidend. Das Bundesgericht hat zwar in mehreren Entscheiden festgehalten, die Verwechslungsgefahr beurteile sich grundsätzlich nach der Aufmerksamkeit, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die beiden Firmen geschäftlich verkehren (vgl. BGE 114 II 433 E. 2a mit Hinweis). Andererseits hat es aber darauf hingewiesen, dass die Interessen der älteren Gesellschaft schon dann im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR beeinträchtigt seien, wenn die Nachahmung ihrer Firma bei Dritten, die nicht ihre Kunden sind, zu lästigen Verwechslungen führen könne, etwa bei Behörden, beim Postpersonal oder bei Stellensuchenden (BGE 93 II 44 E. 2a, 92 II 97 E. 1). Zudem hat das Bundesgericht stets am Prinzip festgehalten, dass die firmenrechtliche Unterlassungsklage kein Wettbewerbs- oder Konkurrenzverhältnis zwischen den Gesellschaften voraussetze, weil dem Firmenschutz nicht vor allem wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte zugrunde lägen. Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht in erster Linie 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 (BGE 100 II 226 E. 2 mit Hinweisen; Urteil vom 29. März 1988 in SMI 1989, S. 38 ff.; unveröffentlichtes Urteil vom 23. April 1991 i.S. Aviatour AG, mittlerweile publ. in SMI 1992 41: Avia).

Das Handelsgericht hat sich im Ergebnis und teilweise auch in der Begründung des angefochtenen Entscheides an diese Grundsätze gehalten. Es hat insbesondere mit Recht darauf hingewiesen, dass sich die Firma der Beklagten auch im mündli-

chen Verkehr genügend von jener der Klägerin unterscheiden muss. Im weitern ist es zutreffend davon ausgegangen, dass die Gefahr einer Verwechslung der beiden Firmen genügt, und zwar vom Standpunkt des allgemeinen Publikums aus gesehen. Die – auch mit der Berufung erhobene – Behauptung, es sei noch nie zu Verwechslungen zwischen den beiden Firmen gekommen, hat das Handelsgericht deshalb zu Recht als unerheblich betrachtet. Insoweit verstösst das angefochtene Urteil nicht gegen Bundesrecht.

b) Der Zusatz «Russikon» ändert entgegen der Auffassung der Beklagten nichts an der Verwechslungsgefahr. Richtig ist zwar, dass nicht von vornherein angenommen werden darf, dieser Firmenbestandteil werde im Geschäftsverkehr häufig weggelassen, wie das Handelsgericht meint. Massgebend ist aber auch hier, dass sich die beiden Firmen nicht nur im schriftlichen Verkehr mit den Kunden, sondern auch im mündlichen Verkehr mit dem allgemeinen Publikum deutlich unterscheiden müssen. Das ist jedoch nicht der Fall, wie das Handelsgericht zutreffend festgehalten hat. Denn der zumindest im Kanton Zürich als Ortsname bekannte Zusatz «Russikon» kann bei einem Telefongespräch leicht als Angabe des Sitzes der Gesellschaft und nicht als Firmenbestandteil verstanden werden. Damit reduziert sich aber die Firma im Verständnis des Gesprächspartners auf die Bestandteile «Reis AG», womit – wie bereits festgehalten – die Gefahr der Verwechslung mit der Firma der Klägerin besteht. Der in diesem Zusammenhang erhobenen Rüge der Verletzung von Art. 8 ZGB ist damit die Grundlage entzogen.

c) Unerheblich ist sodann die schon im kantonalen Verfahren vorgebrachte Behauptung, die Klägerin verwende in Wirklichkeit nicht die im Handelsregister eingetragene Firma, sondern nehme als «Reiss AG Theaterverlag» am Geschäftsverkehr teil. Massgebend ist gemäss Art 956 Abs. 1 OR allein die im Handelsregister eingetragene Firma, wie bereits das Handelsgericht festgehalten hat. Die Klägerin ist im übrigen verpflichtet, die Firma so zu verwenden, wie sie im Handelsregister eingetragen ist (BGE 103 IV 203 E. 1).

Auf die zusätzliche und selbständige Erwägung des Handelsgerichts, wonach auch im Fall der Verwendung der Bezeichnung «Reiss AG Theaterverlag» eine Verwechslungsgefahr bestehen würde, und die mit der Berufung dagegen erhobenen Einwände braucht damit nicht eingegangen zu werden.

d) Fehl geht der Einwand der Beklagten, das angefochtene Urteil führe zur Monopolisierung eines Familiennamens als Firmenbestandteil. Sie übersieht, dass ihr die Klägerin nie die Verwendung des Familiennamens «Reis» als Firmenbestandteil verbieten wollte, sondern lediglich die Voranstellung eines unterscheidungskräftigen Zusatzes wie «W.» oder «Werner» verlangt hat. In diesem Sinne ist offensichtlich auch die vom Handelsgericht der Beklagten auferlegte Verpflichtung zu verstehen, dem Handelsregisteramt innerhalb der im Urteilsdispositiv angegebenen Frist eine Änderung ihrer bisherigen Firma anzumelden.

3.– Unbegründet ist schliesslich die Rüge, die Vorinstanz habe die Einrede des Rechtsmissbrauchs zu Unrecht und ohne jede Begründung verworfen. Im angefochtenen Urteil wird zutreffend festgehalten, dass es der Klägerin überlassen werden

muss, ob sie gerichtlich oder sonstwie gegen die Reis SA vorgehen will. Durch die Duldung anderer Firmen, die ebenfalls mit jener der Klägerin verwechselt werden können, hat diese nicht das Klagerecht gegenüber der Beklagten verwirkt (BGE 92 II 101 E. 5; vgl. auch BGE 99 IV 53 für das Urheber- und Markenrecht). Eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung (dazu BGE 114 II 111 E. 4) fällt sodann eindeutig ausser Betracht, denn die Klägerin hat die Beklagte innerhalb kurzer Zeit nach dem Handelsregistereintrag auf die Verwechslungsgefahr aufmerksam gemacht und Klage erhoben, als feststand, dass andere Mittel nicht zum Ziel führen würden.

Art. 31 Abs. 2 BV – «TURITG SEGIRADAS»

- *Das Bestreben, die rätoromanische Sprache zu erhalten, stellt ein gewichtiges öffentliches Interesse für die Einschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit dar.*
- *Les efforts visant à maintenir le romanche constituent un intérêt public prépondérant permettant de déroger à la liberté du commerce et de l'industrie.*

BGer I. öffentl.-rechtl. Abt. vom 12. Oktober 1992 i.S. Gemeinde Disentis/Mustér ca. «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft.

A.– Die unter der Firma «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft («Zurich» Compagnie d'Assurances / «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni / «Zurich» Insurance Company / «Zurich» Compania de Seguros) im Handelsregister eingetragene Aktiengesellschaft betreibt in der an der Durchgangsstrasse auf Parz.-Nr. 736 gelegenen Liegenschaft «Casa Hess» in Disentis/Mustér einen Niederlassungsbetrieb. Mit Eingabe vom 19. September 1989 reichte sie ein Baugesuch ein u.a. für eine Informationstafel, welche rechts neben dem Eingang zum Büro mit der Anschrift «Zürich segirada» und «Z» (als Logo) angebracht werden sollte, sowie für eine Leuchtreklame an der Westfassade mit der Angabe «Z» (als Logo) und «Zürich». Das kantonale Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement stimmte dem Gesuch am 17./19. Oktober 1989 zu. Mit Schreiben vom 6. November 1990 stellte die Gemeinde der Gesuchstellerin gegenüber u.a. fest, dass der Text von Reklamen und Anzeigetafeln gemäss Art. 77 Abs. 3 des Baugesetzes der Gemeinde Disentis/Mustér auf romanisch zu halten sei. Die Gemeinde sei deshalb nur bereit, die Anschriften «Turitg segiradas» oder «Segiradas turitgesas» zu gestatten; der einen oder anderen Anschrift könne der in den Schriftzügen verkleinerte Zusatz «Zürich Versicherungs-Gesellschaft» beigefügt werden. Nachdem die Gesuchstellerin mit Schreiben vom 13. November 1990 auf ihrer Beschriftung beharrt hatte, wies der Gemeindevorstand mit Verfügung vom 5. Dezember 1990 das Gesuch für eine Firmentafel am Gebäude selbst, bestehend aus dem Firmensignet, einem von einem Kreis eingeschlossenen «Z» und dem Wort «Zürich» ab. In den Erwägungen hielt der Gemeindevorstand unter anderem

fest, dass die Gemeinde gegen die Verwendung des Signets der Zürich Versicherung, dem von einem Kreis umschlossenen «Z», nichts einzuwenden habe und der Versicherungsgesellschaft insoweit entgegenkomme, als sie zum romanisch zu schreibenden «Turitg segiradas» oder «Segiradas turitgesas» einen kleiner gehaltenen deutschen Zusatz «Zürich Versicherungen» erlaube.

B.– Gegen diesen Entscheid wandte sich die «Zürich Versicherungs-Gesellschaft» an das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden mit dem Begehren, die Gemeinde Disentis/Mustér sei anzuweisen, die nachgesuchte Bewilligung für

- a) eine Leuchtreklame an der Westfassade des Gebäudes Parz.-Nr. 736 mit der Anschrift «Z Zürich» und
- b) eine Informationstafel am Eingang des Gebäudes mit der Anschrift «Zürich segiradas/Versicherungen» zu erteilen.

Die Gemeinde hielt im Schriftenwechsel fest, dass sie sowohl für die Leuchtreklame an der Westfassade wie die Tafel beim Eingang die Verwendung des Signets gestatte, den romanischen Zusatz «Turitg segiradas» oder «Segiradas turitgesas» verlange und einen kleiner gehaltenen Zusatz «Zürich Versicherungen» erlaube. Mit Entscheid vom 28. Mai 1991 hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden den Rekurs der «Zürich Versicherungs-Gesellschaft» mit der Begründung gut, dass sich diese Versicherung mit der Firma «Zürich» und dem Emblem «Z» eine führende Marktposition aufgebaut habe, dass die «Winterthur Versicherung» als ihr grösster Konkurrent ihre Firma in Disentis/Mustér in der Originalsprache auf Anschriftstafeln erscheinen lassen dürfe und deshalb die «Zürich Versicherungs-Gesellschaft» gegenüber der Konkurrentin in der Kenntlichmachung ihres Geschäftes in unzulässiger Weise eingeschränkt würde. Auch habe sich der Name «Zürich» als Firmabezeichnung im romanischen Sprachraum längst eingebürgert. Demnach erteilte das Verwaltungsgericht die nachgesuchte Baubewilligung für eine Leuchtreklame an der Westfassade mit der Anschrift «Z Zürich» und für die Informationstafel beim Eingang mit dem Schriftzug «Zürich segiradas/Versicherungen».

C.– Mit Eingabe vom 9. September 1991 erhob die Gemeinde Disentis/Mustér gegen diesen Entscheid des Verwaltungsgerichts staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht wegen Verletzung der Gemeindeautonomie, Art. 4 und Art. 116 Abs. 1 BV und beantragte, den angefochtenen Entscheid aufzuheben.

D.– Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden und die «Zürich Versicherungs-Gesellschaft» beantragen, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung

1.– Die Gemeinde Disentis/Mustér ist durch den angefochtenen Entscheid des Verwaltungsgerichts, mit dem ihre Verfügung vom 5. Dezember 1990 aufgehoben und entgegen ihrem Willen die nachgesuchte Baubewilligung erteilt worden ist, in

ihren hoheitlichen Befugnissen betroffen. Sie ist daher grundsätzlich befugt, wegen Verletzung ihrer Gemeindeautonomie staatsrechtliche Beschwerde zu führen. Ob ihr im betreffenden Bereich tatsächlich Autonomie zukommt, ist keine Frage des Eintretens, sondern eine solche der materiellen Beurteilung (BGE 114 Ia 76 E. 1, 113 Ia 202 E. 1a, mit Hinweisen). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen weiteren Erörterungen Anlass. Auf die vorliegende Beschwerde kann daher eingetreten werden.

2.– a) Eine Gemeinde ist in einem Sachbereich autonom, wenn das kantonale Recht diesen Bereich nicht abschliessend ordnet, sondern ihn ganz oder teilweise der Gemeinde zur Regelung überlässt und ihr dabei eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit einräumt (BGE 114 Ia 169 E. 2a, 113 Ia 205 E. 2a, mit Hinweisen).

b) Den Gemeinden des Kantons Graubünden steht, wie das Bundesgericht schon vielfach festgestellt hat, auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts ein weiter Spielraum freier Gestaltung zu, und zwar auch nach Inkrafttreten des Kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) vom 20. Mai 1973 (BGE 110 Ia 207 E. 2b, 108 Ib 238 E. 3b, mit Hinweisen). Das gilt auch für die Frage, wie weit sich Bauten und Anlagen ins Orts- und Landschaftsbild einzufügen haben (unveröffentlichtes Urteil vom 27. März 1987 i.S. Gemeinde Samedan, E. 2b). Die Gemeinde Disentis/Mustér ist deshalb in diesem Bereich autonom.

Darüber hinaus fragt sich, ob sich für die Gemeinden im weiteren Zusammenhang mit den nach Art. 116 Abs. 1 zulässigen Massnahmen zur Wahrung des Territorialitätsprinzips Autonomie ergibt. Diese Verfassungsbestimmung gewährleistet nach der Rechtsprechung die überkommene sprachliche Zusammensetzung des Landes. Den Kantonen ist es danach gestattet, Massnahmen zu ergreifen, um die überlieferten Grenzen der Sprachgebiete und deren Homogenität zu erhalten; nicht entschieden ist, ob sich aus dieser Verfassungsbestimmung eine Pflicht der Kantone zum Ergreifen entsprechender Massnahmen ergibt (BGE 116 Ia 349 und 350, mit Hinweisen). Wie es sich mit der Autonomie der beschwerdeführenden Gemeinde auf dem Gebiet des Sprachenrechts verhält, braucht im vorliegenden Fall nicht entschieden zu werden.

c) Ist eine Gemeinde in einem Sachbereich autonom, so kann sie sich mit staatsrechtlicher Beschwerde dagegen zur Wehr setzen, dass die kantonale Behörde im Rechtsmittelverfahren ihre Prüfungsbefugnis überschreitet; das wird im vorliegenden Fall nicht behauptet. Ferner kann die Gemeinde verlangen, dass die kantonale Behörde materiell die kommunalen, kantonalen oder bundesrechtlichen Vorschriften nicht verletze. Das Bundesgericht prüft den kantonalen Entscheid auf Willkür hin, soweit Gesetzes- oder Ordnungsrecht in Frage steht; mit freier Kognition entscheidet es, wenn es sich um Verfassungsrecht des Bundes oder der Kantone handelt (BGE 114 Ia 170 E. 2a; 113 Ia 206 E. 2b, je mit Hinweisen). Die Gemeinde kann in diesem Rahmen auch geltend machen, die kantonalen Instanzen hätten die Tragweite eines Grundrechts verkannt und dieses zu Unrecht als verletzt betrachtet (BGE 114 Ia 170 E. 2a, 112 Ia 63 E. 3a, 104 Ia 127 E. 2b, mit Hinweisen).

3.– Die Gemeinde Disentis/Mustér hat ihren Entscheid auf Art. 77 Abs. 2 und 3 des kommunalen Baugesetzes abgestützt. Die in rätoromanischer Sprache abgefasste

Bestimmung lautet übersetzt wie folgt:

«Reklameanlagen auf Dächern sind nicht gestattet. Leuchtreklamen sind nur am betreffenden Gebäude erlaubt und nur, um den Namen der Unternehmung anzuzeigen.

Der Wortlaut von Reklameanlagen und Anschriften muss romanisch sein.»

a) Nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichts sind die mit der romanischen Übersetzung und kleineren deutschen Geschäftsbezeichnung bewirkten Eingriffe in die Handels- und Gewerbefreiheit des Betroffenen nicht gerechtfertigt. Bei der Zürich-Versicherung handle es sich um eine auf nationaler und internationaler Ebene etablierte Unternehmung, die sich eine führende Marktposition aufgebaut habe. Es sei ihr deshalb ein bedeutsames Interesse an ihrer Kenntlichmachung zuzuerkennen. Hinzu komme, dass der grösste Konkurrent auf dem Schweizer Markt, die Winterthur-Versicherung, ihre Firma in Disentis/Mustér in der Originalsprache auf Anschlagtafeln erscheinen lassen dürfe. Mit dem der Zürich-Versicherung gegenüber ausgeübten Zwang werde in das bestehende Wettbewerbsverhältnis eingegriffen. Die Zürich-Versicherung werde in ihren Interessen am Schutz ihrer Persönlichkeit betroffen. Auch wenn mit der Gemeinde Disentis/Mustér ein hohes Interesse an der Erhaltung der romanischen Sprache zu bejahen sei, ergebe die Interessenabwägung im konkreten Fall, dass sich die Eingriffe in die Handels- und Gewerbefreiheit und in den Persönlichkeitsschutz der Betroffenen nicht rechtfertigten, zumal der Massnahme auch die Eignung, die romanische Sprache zu fördern oder zu erhalten, abzusprechen sei.

b) Die Beschwerdeführerin rügt diese Interessenabwägung als unhaltbar. Damit sich der in Art. 116 Abs. 1 BV enthaltene Auftrag zur Erhaltung des romanischen Sprachbereiches erfolgreich durchsetzen lasse, müsse die Vorschrift von Art. 77 BG mit der nötigen Konsequenz zur Anwendung gebracht werden. Eine Wettbewerbsbeeinträchtigung gegenüber der Winterthur-Versicherung ergebe sich schon deshalb nicht, weil sich die Ortsbezeichnung Winterthur nicht ins Rätoromanische übertragen lasse und deshalb die Behauptung, dass die Anschrift «Winterthur Assicuranzas» im Gegensatz zu derjenigen der Zürich-Versicherung in der Originalsprache erfolgen durfte, unzutreffend sei. Indem der Zürich-Versicherung die Benützung ihres Emblems, des umrandeten «Z», nicht verboten und ihr neben der romanischen Bezeichnung der (kleinere) deutsche Zusatz gestattet werde, sei die Verhältnismässigkeit gewahrt.

4.– a) Die Kantone dürfen die Handels- und Gewerbefreiheit im öffentlichen Interesse beschränken, dabei indessen nicht den Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit beeinträchtigen (Art. 31 Abs. 2 BV). Untersagt sind den Kantonen grundsatzwidrige Massnahmen, d.h. solche, mit denen in den freien Wettbewerb eingegriffen wird, um einzelne Gewerbetreibenden oder Unternehmensformen zu bevorzugen und das Wirtschaftsleben nach einem festen Plan zu lenken (BGE 116 Ia 348 E. a; 111 Ia 186 E. 2b, mit Hinweisen). Zulässig sind dagegen andere im öffentlichen Interesse begründete Massnahmen, wie polizeilich motivierte Eingriffe oder sozialpolitisch begründete Einschränkungen (BGE 116 Ia 348 f. E. 5; 113 Ia 40 E. 4a; 111 Ia 186 E. 2b).

Das Bundesgericht hat in seinem Urteil vom 31. Oktober 1990 i.S. Aktiengesellschaft Bar Amici gegen Gemeinde Disentis/Mustér und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden festgestellt (BGE 116 Ia 349 ff.), dass angesichts der Bedrohungslage des Rätoromanischen ein ganz erhebliches öffentliches Interesse an Massnahmen zur Erhaltung der heute noch bestehenden rätoromanischen Sprachregionen sowohl hinsichtlich ihrer Ausdehnung als auch ihrer Homogenität bestehe. Art. 116 Abs. 1 BV erklärt das Deutsche, das Französische, das Italienische und das Rätoromanische zu Nationalsprachen der Schweiz. Damit wird die überkommene sprachliche Zusammensetzung des Landes gewährleistet. Die Kantone haben die Pflicht, in ihren Grenzen über die Erhaltung der Ausdehnung und Homogenität der gegebenen Sprachgebiete zu wachen (sog. Territorialitätsprinzip; BGE 116 Ia 349 E. 5b aa, mit Hinweisen).

Das Bestreben, die rätoromanische Sprache entsprechend dem aus Art. 116 Abs. 1 BV abgeleiteten Territorialitätsprinzip zu erhalten, stellt ein gewichtiges, bereits von Verfassung wegen bestehendes öffentliches Interesse für Einschränkungen der Handels- und Gewerbefreiheit dar. Die Auswirkungen auf den Wettbewerb sind im einzelnen zu prüfen: Je stärkere Auswirkungen einer Massnahme auf den Wettbewerb zu erwarten sind, um so stärker muss das den Eingriff motivierende Interesse sein, damit ein überwiegendes Interesse angenommen werden kann. Zum anderen muss das öffentliche Interesse am Eingriff in die Handels- und Gewerbefreiheit das Interesse des Privaten an der ungestörten Ausübung der durch die Handels- und Gewerbefreiheit geschützten wirtschaftlichen Tätigkeit überwiegen (BGE 116 Ia 351 E. 6).

b) Nach dem Verwaltungsgericht rechtfertigt das Interesse der Gemeinde Disentis/Mustér an der Erhaltung der romanischen Sprache die Eingriffe in die Handels- und Gewerbefreiheit und in den Persönlichkeitsschutz der Betroffenen nicht. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden: Wenn das Verwaltungsgericht dem Erscheinungsbild der «Zürich Versicherungs-Gesellschaft» eine Bedeutung beimisst, welche das Interesse an der getroffenen Massnahme überwiege, so erscheint das gegenüber dem für den Schutz des Romanischen sprechenden Interesses als nicht verträglich. Zum einen ist daran festzuhalten, dass im Sinne eines echten Schutzes des Rätoromanischen an der Übersetzung auch von Firmenreklamen schon von Verfassung wegen ein ganz erhebliches Interesse besteht. Mit der verlangten Übersetzung wird die «Zürich Versicherungs-Gesellschaft» nur hinsichtlich der Reklameanlagen, im übrigen Marktauftritt aber nicht eingeschränkt. Der Übersetzungszwang stellt deshalb keinen schweren Eingriff in die Handels- und Gewerbefreiheit dar. Dies um so mehr, als der «Zürich Versicherungs-Gesellschaft» ein, wenn auch kleinerer Schriftzug «Zürich Versicherung» anzufügen erlaubt wird. Schliesslich kann angefügt werden, dass die Beschwerdegegnerin in ihrem Firmennamen für andere Sprachen selbst Übersetzungen verwendet – auch wenn dort der Name immer mit dem Buchstaben «Z» beginnt. Aus diesen Erwägungen ergibt sich auf jeden Fall, dass die «Zürich Versicherungs-Gesellschaft» in ihrer erworbenen Marktposition nicht ungebührlich benachteiligt wird.

An dieser Beurteilung ändert auch die Anschrift der Winterthur-Versicherung mit dem Namen «Winterthur» nichts. Denn es lässt sich, was zwischen den Parteien unbestritten ist, dieser Name im Gegensatz zum Namen «Zürich» nicht ins Rätoromani-

sche übersetzen. Wenn die Beschwerdeführerin gegenüber der «Zürich Versicherungs-Gesellschaft» eine Übersetzung des Namens «Zürich» verlangt hat, hat sie somit eine gegenüber der Winterthur-Versicherung abweichende Bewilligungspraxis nicht verfolgt. Indem der «Zürich Versicherungs-Gesellschaft» zudem der deutschsprachige Zusatz offen bleibt, ist eine ins Gewicht fallende Einschränkung im Verhältnis zu ihrer Mitbewerberin ebenfalls nicht gegeben. Schliesslich kann auch dem Einwand, es sei die Übersetzungspflicht nicht geeignet, Romanisch fördernd oder zumindest Romanisch erhaltend zu wirken, nicht gefolgt werden. Wenn auch der Name «Zürich» im romanischen Sprachraum bekannt ist, ändert das nichts am angestrebten, umfassenden rätoromanischen Sprachgebrauch. Es erscheint deshalb zum umfassenden Schutz der Sprache und aus Rechtsgleichheitsgründen als nicht abwegig, wenn auch in gewissen Grenzfällen der rätoromanischen Übersetzung der Vorzug gegeben wird. Wenn demgegenüber der deutsche Zusatz nur in kleinerem Schriftzug gestattet worden ist, so erscheint das im Hinblick auf die gewollte Bevorzugung des Rätoromanischen und die präjudizielle Wirkung ohne weiteres als haltbar.

c) Gesamthaft gesehen ergibt sich somit, dass der verfassungsrechtliche Schutz des Rätoromanischen das ebenfalls aus der Verfassung abgeleitete, indessen im vorliegenden Fall mit besonders bedeutsamem Interesse an einer freien, allein in deutsch gehaltenen Reklametafel überwiegt. Demnach hat das Verwaltungsgericht die Tragweite der betroffenen Verfassungsgarantien verkannt. Sein Entscheid verletzt somit die Gemeinde Disentis/Mustér in ihrer Gemeindeautonomie.

5.– Die staatsrechtliche Beschwerde ist deshalb gutzuheissen und der Entscheid des Verwaltungsgerichts aufzuheben. Entsprechend diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten der «Zürich Versicherungs-Gesellschaft» aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Sie hat überdies die Gemeinde Disentis/Mustér für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht

1.– Die staatsrechtliche Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden vom 28. Mai 1991 aufgehoben.

2.– Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.– Die «Zürich Versicherungs-Gesellschaft» hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.– zu entschädigen.

4.– Dieses Urteil wird den Parteien und dem Verwaltungsgericht (Kammer 4) des Kantons Graubünden schriftlich mitgeteilt.

II. Urheberrecht / Droit d'auteur

Art. 1 al. 2 et 12 al. 1 ch. 1 LDA, 2 et 3 lettres a, b et d LCD

– «BACHE DE CAMION»

- *La reproduction de l'image d'un flacon de parfum, celui-là étant déposé comme modèle industriel, ne viole pas la LDMI ni la LDA, à supposer que ce modèle constitue une oeuvre protégée par la LDA (c. 3).*
- *Celui qui vend des parfums importés parallèlement peut faire figurer sur la bâche de ses camions de livraison la reproduction de l'image de flacons (c. 4).*
- *Dire que des produits sont vendus à des prix «fous, fous, fous» ne nuit pas à la réputation desdits produits (c. 4).*
- *Die Wiedergabe des Erscheinungsbildes einer Parfumflasche, die als gewerbliches Modell hinterlegt ist, verletzt nicht das MMG. Auch liegt kein Verstoss gegen das URG vor, vorausgesetzt, das Modell stellt überhaupt ein urheberrechtlich geschütztes Werk dar.*
- *Wer parallel importierte Parfums verkauft, darf auf der Plane seines Lieferwagens das Erscheinungsbild der Parfumflaschen wiedergeben.*
- *Die Äusserung, dass Produkte zu «total verrückten» Preisen verkauft werden, schadet dem Ruf des in Frage stehenden Produkts nicht.*

Ordonnance de la cour de justice de Genève du 26 mai 1992 dans la cause D. S.A. c. I. S.A.

La requérante conclut à ce qu'il soit ordonné à I. SA d'enlever immédiatement des bâches de ses camions toute représentation des flacons de parfum correspondant au modèle X. et à la marque Y.

Les requérantes exposent que la citée aurait violé les dispositions suivantes:

- article 2 LCD, dans la mesure où en utilisant l'effort publicitaire des requérantes, la citée a tiré avantage, par des moyens non conformes aux usages commerciaux honnêtes, de la réputation des produits D., circonstance qui est constitutive de concurrence parasitaire;
- article 3 litt. a LCD, dans la mesure où en créant un lien direct entre D. et des prix bon marché ainsi que le système de vente par correspondance, la citée dénigre les requérantes et leurs produits;
- article 28 CC, pour les mêmes motifs qu'évoqués à l'article 3, litt. a LCD, la citée a porté atteinte à la personnalité commerciale des requérantes;
- article 3 litt. b LCD, dans la mesure où en utilisant la représentation du modèle D., la citée laisse croire qu'elle y est dûment autorisée par les requérantes;
- article 3 litt. d LCD, dans la mesure où la citée prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises d'autrui, ce qui est de nature à favoriser une amélioration injustifiée de sa situation économique;

- article 12, ch. 1 LDA: la citée ayant reproduit l’image du modèle de flacon D. sans l’autorisation des requérantes, elle viole le droit d’auteur de la requérante, droit qui protège les oeuvres des arts appliqués.

B. La citée conclut au déboutement des requérantes avec suite de dépens.

Rappelant qu’elle exerce son activité dans onze magasins en Suisse romande, la citée a comme activité essentielle la vente de produits de marques de luxe, dans le domaine de la parfumerie, à des prix «discount».

La citée relève que la seule et unique question à laquelle la Cour doit répondre est celle de savoir si le fait d’apposer un dessin d’un flacon sur une bâche de camion est contraire aux règles de la bonne foi, c’est-à-dire, est déloyal et fausse la concurrence. Sur cette bâche, sept autres flacons s’y trouvent qui concernent d’autres marques de même que dans les catalogues I. se trouvent plus de 130 marques de parfums.

Or, autorisée (JdT 1988 I 310 = ATF 114 II 91) à vendre des produits D. acquis par le biais d’importations parallèles, il est normal que la citée puisse éditer des catalogues où figurent tous les produits qu’elle vend. Ainsi, la maison D. bénéficie directement de la publicité faite sur ses produits sans que la citée ne laisse entendre qu’elle serait distributeur agréé des produits D. Il n’y a de la sorte aucun acte de parasitisme, de dénigrement ou d’indications fallacieuses. Vu les pratiques commerciales de D. avec des tiers, les requérantes ne peuvent être choquées de voir leur entreprise associée aux notions de discount et de vente par correspondance. En définitive, la citée fait la promotion de produits qu’elle est autorisée à vendre, sans qu’un risque de confusion ne soit créé quant à la provenance des produits.

Selon la citée, rien ne permet d’inférer que le modèle invoqué bénéficie effectivement de la protection de la LDA.

Enfin, la citée invoque le fait que les requérantes ont mis près de 4 mois pour réagir à la violation prétendue de leurs droits et qu’il n’y a donc plus d’urgence, condition de l’octroi des mesures provisionnelles.

Droit

3. C’est à tort que les requérantes citent la LDA. En effet:

«Le dessin ou modèle qui a servi de prototype pour la fabrication industrielle d’un objet tombe en soi sous le coup de la loi sur les dessins et modèles industriels; on ne lui confère la protection du droit d’auteur qu’à titre exceptionnel, soit lorsqu’il s’élève réellement au niveau d’une oeuvre d’art au sens de la loi sur le droit d’auteur (RO 75 II 358 = JdT 1950 I 500). On a affaire à une oeuvre d’art lorsque la conception de l’objet apparaît comme une création particulière de l’esprit portant l’empreinte de l’individualité et que cette conception est l’expression d’une idée, d’une élaboration de l’esprit nouvelle et originale ou de la matérialisation d’une pensée, matérialisation nécessitant une idée individuelle, une création de l’esprit (RO 101 II 105 c. 2b et les arrêts cités = JdT 1976 I 526 cons. 2; RO 75 II 359 et les références). Une réalisation qui ne fait appel qu’à des capacités manuelles, qui se limite à la combinaison ou à la transformation de formes ou de lignes connues, ne bénéficie pas de la protection du

droit d'auteur (RO 100 II 172 et les références = JdT 1975 I 536). La valeur esthétique et l'importance du travail ne sont pas pris en considération (RO II 360 et les arrêts cités = JdT 1950 I 502). On ne pose pas de grosses exigences quant à l'originalité (RO 100 II 172 = JdT 1975 I 536), mais il faut que dans l'ensemble, l'oeuvre manifeste un degré plus élevé d'individualité ou d'originalité et une empreinte plus personnelle que s'il s'agit d'un dessin ou d'un modèle (RO 75 II 360 cons. 2a = JdT 1950 I 502 cons. 2a; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 2ème éd. vol. 1 p. 449), (ATF 106 II 73 cons. 2a = JdT 1980 263 cons. 2a)».

Le flacon de parfum reproduit sur la bâche d'un camion tombe bien sous le coup de la loi sur les dessins et modèles industriels. Il s'agit d'un modèle qui a servi de prototype pour la fabrication industrielle d'un objet. D'ailleurs, dans sa requête, D. indique que le flacon de parfum correspond au modèle X.

Selon *Alois Troller* «Précis du droit de la propriété immatérielle – Traduction française», p. 139, la LDMI s'applique seulement à l'usage aux fins de fabrication d'un produit industriel ou commercial. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Certes, le tribunal fédéral a jugé que les oeuvres des arts appliqués sont comprises dans la notion légale d'oeuvre protégée (art. 1 al. 2 LDA in fine) et que les dessins et modèles déposés peuvent remplir les conditions de protection fixée par la LDA (JdT 1988 I 302). Toutefois, un modèle ne constitue une oeuvre des arts appliqués que s'il répond à la notion générale de l'oeuvre d'art (ATF 105 II 299).

Cela n'a pas été rendu vraisemblable dans le cadre de la présente requête.

Il ne paraît pas au surplus que les conditions d'application de l'article 24 LDMI seraient réunies in casu, car la citée n'a pas contrefait ou imité sans droit un modèle déposé.

A supposer que le modèle en question soit une oeuvre protégée par la LDA, il faudrait considérer que l'article 12 (et l'art. 13 al. 1 chiff. 3) ne sont pas applicables en l'espèce, puisque ce n'est pas la reproduction du flacon comme tel qui est en cause mais simplement celle de son image.

4. La clause générale de l'article 2 LCD prévoit qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Les requérantes, citant l'article 3 LCD, invoquent le dénigrement, les fausses indications et la réclame trompeuse, les confusions.

Ainsi que le souligne la citée, elle est autorisée par la jurisprudence à vendre des produits D. acquis par le biais d'importations parallèles. Rien ne peut donc l'empêcher d'éditer des catalogues et de faire figurer sur la bâche d'un de ses camions de livraison les flacons des marques de parfums qu'elle est en droit de vendre.

Le fait qu'il est indiqué que ces produits sont vendus à des prix «fous, fous, fous» n'apporte pas d'éléments nouveaux pour l'appréciation déjà formulée de l'activité déployée par la citée. La réputation des produits D. ne paraît pas utilisée d'une manière incorrecte, il n'y a pas dénigrement de ceux-ci et le public sait parfaitement que la citée n'est pas un distributeur agréé des requérantes.

Au surplus, les requérantes ne rendent pas vraisemblable que l'atteinte illicite dont elles seraient l'objet risquerait de leur causer un préjudice justifiant une mesure provisoire.

Art. 4 Abs. 2 aURG, Art. 39 nURG, Art 5 lit. c UWG – «ELVIS PRESLEY»

- *Die Schutzdauer für Tonträger beginnt nach Art. 4 Abs. 2 aURG in Verbindung mit Art. 39 nURG und Art. 5 lit. c UWG 50 Jahre seit Herstellung der Tonträger.*
- *Selon l'art. 4 al. 2 aLDA en relation avec l'art. 39 nLDA et l'art. 5 lit. c LCD la durée de protection commence à la confection des phonogrammes.*

BGer I. Zivilabt. vom 18. August 1992.

Die Parteien sind in der Musikbranche tätig. Die Beklagte produzierte Ende der fünfziger Jahre Schallplattenaufnahmen mit Liedern von Elvis Presley. Der Kläger, Inhaber einer Vertriebsfirma für Tonträger, startete im September 1987 eine Verkaufsaktion über verschiedene Presseorgane und einen Verlag. Nach Interventionen der Beklagten und der International Federation of Phonogram and Videogram Producers (IFPI) Schweiz setzten die beiden Medien- und Verlagsunternehmen die Aktion ab.

Auf Begehren des Klägers verbot der Einzelrichter im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Zürich der Beklagten mit Verfügung vom 16. November 1987, gegenüber Dritten zu äussern, der Kläger habe in illegaler Weise etwas mit Tonträger-Piraterie zu tun. Einen Rekurs gegen diese Verfügung wies die II. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich am 26. Januar 1988 ab.

Der Kläger reichte hierauf am 25. Februar 1988 Klage ein und forderte, der Beklagten seien Äusserungen zu verbieten, die ihn mit Tonträger-Piraterie in Verbindung bringen, die Feststellung der Widerrechtlichkeit derartiger Äusserungen, die Mitteilung des Entscheids an bestimmte Dritte sowie die Zusprechung von Schadenersatz und Genugtuung. Die Beklagte erhob Widerklage auf Feststellung der Unrechtmässigkeit des Vertriebs der Compact-Disc «Just Elvis», auf Verbot des Inverkehrbringens der unrechtmässig hergestellten Compact-Discs sowie auf Schadenersatz und Herausgabe des erzielten Gewinns. Das Handelsgericht des Kantons Zürich hiess die Klage am 20. Dezember 1991 insoweit gut, als es der Beklagten die Äusserung verbot, der Kläger habe im Inserat des «Tagblattes der Stadt Zürich» vom 17. September 1987 neben den Compact-Discs «Just Elvis» und «Buona Sera» noch andere Compact-Discs anbieten lassen, die nicht legal seien, sowie der Kläger versuche immer wieder, Schwarzdrucke auf den Markt zu bringen; im übrigen wies es die Klage ab. In teilweiser Gutheissung der Widerklage wurde sodann dem Kläger verboten, die Compact-Disc «Just Elvis» in Verkehr zu bringen.

Auf Nichtigkeitsbeschwerde des Klägers strich das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 8. Mai 1992 einen Teil der handelsgerichtlichen Begründung. Im übrigen wies es die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat.

Der Kläger hat gegen das Urteil des Handelsgerichts Berufung eingelegt, die vom Bundesgericht abgewiesen wird.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts

2.– Streitig ist einzig die Frage, wie lange die Rechte eines Tonträgerherstellers an der Aufnahme geschützt sind. Der Kläger macht geltend, die umstrittenen Presley-Titel seien vor mehr als dreissig Jahren aufgenommen worden. Die Schutzfrist des Tonträgerherstellers sei gesetzlich nicht geregelt und vorliegend längst verstrichen. Die Auffassung der Vorinstanz, die zeitliche Dauer der Schutzrechte gemäss Art. 4 Abs. 2 URG betrage fünfzig Jahre, sei bundesrechtswidrig.

a) Dass auf die Streitsache schweizerisches Recht anzuwenden ist, ist zu Recht unbestritten.

b) Das Handelsgericht stützt sich auf Art. 4 Abs. 2 URG sowie Art. 5 lit. c UWG und geht hinsichtlich der Schutzdauer des Tonträgerherstellers von einer echten Lücke praeter legem aus. Das geltende URG kenne nur eine Frist, nämlich jene von fünfzig Jahren für den Schutz des Werkes (Art. 36 URG). Angesichts der Nähe der Rechte des Tonträgerherstellers zum Urheberrecht sei es angebracht, hier ebenfalls von einer fünfzigjährigen Schutzfrist auszugehen, welche mit dem Ablauf des Herstellungsjahres zu laufen beginne.

c) ...

3.– a) Gibt das URG über die Schutzdauer von Tonträgern keine Antwort, liegt eine Lücke vor, welche gemäss der in Art. 1 Abs. 2 und 3 ZGB enthaltenen Grundsätze zu füllen ist (BGE 107 II 379 E. d). Der Richter hat hiezu die ratio des Gesetzes oder der Norm zu ermitteln (BGE 116 II 527 E. b, 114 II 407 E. 3). Dabei können sich aus der Entstehungsgeschichte Hinweise ergeben. Zu berücksichtigen sind die Interessen, deren Schutz durch das Gesetz oder die Norm beabsichtigt ist, sowie die Praktikabilität einer Lösung. Mitzuberücksichtigen ist aber auch eine laufende Gesetzesrevision (BGE 110 II 296 E. a).

b) aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts bezweckt Art. 4 Abs. 2 URG unter anderem, die Hersteller von Tonträgern (Schallplatten, Compact-Discs, Kassetten, Musikdosen) vor unerlaubter Nachpressung und Inverkehrsetzung unrechtmässig hergestellter Tonträger zu schützen. Die Tonträgerhersteller sind nach dieser Rechtsprechung nicht Inhaber von Urheberrechten, sondern können sich lediglich auf einen Schutz wettbewerbsrechtlicher Art berufen (BGE 85 II 439 ff., 87 II 322, 110 II 414 E. a). Das Wettbewerbsrecht bezweckt aber ausschliesslich, den Missbrauch des freien wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere gegen Treu und Glauben verstossende Mittel zu bekämpfen. In Zusammenhang mit Tonträgern im Sinne von Art. 4 Abs. 2 URG geht es namentlich um den Schutz ge-

gen die Nachahmung des Tonträgers (BGE 85 II 439 E. d), den Schutz gegen unlautere Wettbewerbshandlungen (BGE 87 II 326 E. b), den Schutz gegen die unbefugte Nachpressung von Schallplatten und gegen die Inverkehrsetzung der so hergestellten Erzeugnisse (BGE 87 II 335 E. 6). Einen darüber hinausgehenden Schutz des Platten- oder Tonträgerherstellers verneinte das Bundesgericht (BGE 87 II 335 E. 6). Es begründete dies damit, dass eine solche Erstreckung ein auf den Fabrikanten übergegangenes Urheberrecht des ausübenden Künstlers oder mindestens ein sogenanntes Nachbarrecht zu einem solchen voraussetzen würde (BGE 87 II 338 E. 7a; dazu auch *Pedrazzini*, Über den Leistungsschutz der Interpreten, der Ton- und Tonbildträgerhersteller und der Sendeunternehmen, ZSR 96/1977 II 1 ff., 68 f.).

bb) Der Hersteller von Tonträgern kann nach dieser Rechtsprechung lediglich wettbewerbsrechtlichen Schutz beanspruchen. Nach Art. 5 lit. c UWG (in Kraft seit 1. März 1988) handelt unlauter, wer das marktreife Arbeitsergebnis eines andern ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren als solches übernimmt und verwertet. Geschützt ist danach nicht das Arbeitsergebnis per se, sondern nach wie vor der lautere Wettbewerb. Der Schutz materialisierter Arbeitsergebnisse hat sich in diesen Kontext einzufügen und wird durch das Lauterkeitsrecht nur in dem Umfang gewährleistet, in dem der lautere Wettbewerb gefährdet wird (*Christian Hilti*, Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz statt Nachbarrechte?, Diss. Zürich 1986, S. 99). Nach aUWG konnte sich der Hersteller von Tonträgern als Wettbewerbsteilnehmer auf die Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 aUWG berufen (*Pedrazzini*, a.a.O., S. 71 f.; auch *Hilti*, a.a.O., S. 80 f.); ferner war er vor Nachahmung seiner Leistung dann geschützt, wenn dadurch eine Verwechslungsgefahr im Sinn von Art. 1 Abs 2 lit. d aUWG entstand (*Pedrazzini*, a.a.O., S. 70; *Hilti*, a.a.O., S. 83 f.). Im Rahmen der Revision des UWG ist dieser Leistungsschutz ausdrücklich verankert und der bisherigen Rechtsprechung, wonach der in Art. 4 Abs. 2 URG vorgesehene Schutz des Tonträgerherstellers wettbewerbsrechtlicher Natur ist, Rechnung getragen worden.

c) Den Materialien zum geltenden URG lässt sich zur Frage des Leistungsschutzes für Tonträgerhersteller nichts entnehmen. Die allgemeine urheberrechtliche Schutzdauer betrug gemäss Art. 37 URG (Fassung von 1918); dazu BB1 1918 III 571 ff.) dreissig Jahre (BB1 1918 III 671). Sie beträgt seit 1. Dezember 1955 fünfzig Jahre (AS 1955 855; dazu BB1 1954 II 639 ff., 663 und BB1 1984 III 176).

Seit 1958 wird an einer Totalrevision des URG von 1922/1955 gearbeitet (BB1 1984 III 178). Ein erster Vorentwurf datiert von 1971, der zweite von 1981. Letzterer wurde überarbeitet und mit Botschaft vom 29. August 1984 der Bundesversammlung unterbreitet (BB1 1984 III 173 ff.). In diesem Entwurf wurde Art. 4 Abs. 2 URG ersatzlos gestrichen. Die Bestimmung sei wettbewerbsrechtlicher Natur und habe somit im Urheberrecht keinen Platz. Die Frage eines Leistungsschutzes für Tonträgerhersteller sei vielmehr im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb oder allenfalls eines neuen Leistungsschutzgesetzes zu prüfen (BB1 1984 II 193 f.). Der Ständerat wies jedoch die Vorlage gerade deswegen am 3. Oktober 1985 an den Bundesrat zurück mit dem Auftrag zu prüfen, wie der Schutz der Produzenten und der verschiedenen Nutzerkreise verbessert werden könnte (Amtl. Bull./SR 1985, 584 ff., 590); gleich entschied am 10. Juni 1986 der Nationalrat (Amtl. Bull./NR 1986, 695 ff., 711).

Im Gesetzesentwurf vom 19. Juni 1989 wurden die verwandten Schutzrechte, namentlich jene des Tonträgerherstellers, berücksichtigt (BB I 1989 III 477 ff., 486 ff.). Art. 36 E-URG (1989) sieht unter dem dritten Titel «Verwandte Schutzrechte» vor, dass der Hersteller von Ton- und Tonbildträgern das ausschliessliche Recht habe, die Aufnahmen zu vervielfältigen und die Vervielfältigungsexemplare anzubieten, zu veräussern oder sonstwie zu verbreiten (BB I 1989 III 624). Art. 39 E-URG (1989) regelt die Schutzdauer. Danach beginnt der Schutz mit der Darbietung des Werks durch den ausübenden Künstler, mit der Herstellung der Ton- und Tonbildträger sowie mit der Ausstrahlung der Sendung und erlischt nach fünfzig Jahren (BB I 1989 III 625). Die Regelung lehnt sich in der Sache an das Internationale Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen, abgeschlossen in Rom am 26. Oktober 1961 (Rom-Abkommen, BB I 1989 III 696 ff.) sowie an das Übereinkommen zum Schutz der Hersteller von Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger, abgeschlossen am 29. Oktober 1979 (Genfer Tonträger-Übereinkommen; BB I 1989 III 708 ff.) an. (...).

d) Ebenfalls in Zusammenhang mit Art 5 lit. c UWG wird eine zeitliche Befristung des Leistungsschutzes verlangt. In den Materialien wird ausdrücklich festgehalten, dass mit einer zeitlichen Befristung des wettbewerbsrechtlich gewährleisteten Schutzes gemäss Art. 5 lit. c UWG jene des urheberrechtlichen oder gewerblichen Rechtsschutzes nicht unterlaufen werden dürfe (BB I 1983 II 1009 ff., 1048 f.; Amtl. Bull./NR 1985 I 842). (...).

4.- a) Art. 36 E-URG und Art. 5 lit. c UWG sind Ausfluss der Entwicklung und der vielseitigen Möglichkeiten der modernen Technik, welche die Voraussetzungen schafft, fertige Arbeitsprodukte Dritter durch technische Reproduktion zu verwerten. Dieser Umstand verlangt nach einem verstärkten Schutz des Herstellers der Erstleistung.

Die Materialien zum URG-Entwurf von 1989 und der Werdegang dieses Entwurfes zeigen klar die Tendenzen auf. Die sogenannten Nachbarrechte des Urheberrechts sollen auch sondergesetzlich, das heisst im Rahmen des URG geschützt werden; der Leistungsschutz soll demnach nicht mehr ausschliesslich wettbewerbsrechtlicher Natur sein, wie dies der bisherigen Rechtsprechung (BGE 85 II 431 ff., 87 II 320 ff., zuletzt in BGE 110 II 414 E. a) entsprach.

Zur Frage, auf welche Schutznorm sich der Tonträgerhersteller in erster Linie zu berufen hat, gilt der Grundsatz, dass zunächst die sondergesetzlichen Schutznormen auszuschöpfen sind. Erst danach kann sich der Betroffene auf einen ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz berufen. Ein ergänzender Lauterkeitsschutz kommt nur dann zum Tragen, wenn spezifisch wettbewerbsrechtliche Motive, die keine Parallelitäten zum sondergesetzlichen Schutz aufweisen oder klarerweise mit den lauterkeitsrechtlichen Grundsatzwertungen korrespondieren, eine Beschränkung der Nutzungsfreiheit gebieten (dazu BGE 92 II 206 E. 6, 84 II 584; *Fiechter*, a.a.O., S. 189, weitere Nachweise in Fn 14; dazu auch *Fromm/Nordemann*, UrhG, a.a.O., N 7 zu § 85/86).

b) Das Handelsgericht geht von einer Schutzdauer von fünfzig Jahren aus, da das Schutzrecht des Tonträgerherstellers trotz allem urheberrechtlicher Natur sei und das

geltende Urheberrechtsgesetz lediglich eine einzige Schutzfrist vorsehe. Diesem Auslegungsergebnis der Vorinstanz ist zuzustimmen. Die Lücke der zeitlichen Beschränkung des Leistungsschutzes nach Art. 4 Abs. 2 URG ist in möglichst weitgehender Anlehnung an die Prinzipien des geltenden URG auszufüllen. Die Annahme einer fünfzigjährigen Schutzfrist verträgt sich durchaus mit dem System des geltenden Rechts (Art. 36 URG) wie auch mit der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts zur rechtlichen Natur des Leistungsschutzes nach Art. 4 Abs. 2 URG. Die Lösung widerspricht auch nicht dem neu in Art. 5 lit. c UWG vorgesehenen Leistungsschutz, da ebenfalls dieser Schutz nicht unbefristet sein kann; es ergeben sich auch keine Schwierigkeiten aus dem Nebeneinander von URG und UWG, da nach dem Gesagten (E. 4a hievor) der sondergesetzliche Schutz ohnehin vorgeht. Ausschlaggebend ist dabei, dass die Annahme einer Schutzdauer von fünfzig Jahren der bevorstehenden URG-Revision, welche für den urheberrechtlichen Leistungsschutz diese vorsieht (dazu E. 3c hievor), vollumfänglich Rechnung trägt. Im Rahmen der richterlichen Lückenfüllung ist eine Gesetzesrevision die abgeschlossen ist, und welcher die Legislative zugestimmt hat, zu berücksichtigen, und die Lücke in Übereinstimmung mit der neuen Regelung zu schliessen. Es ginge nicht an, dass der Richter kurz vor Inkrafttreten einer Bestimmung, welche die zu beurteilende Streitfrage zum Gegenstand hat, sich über den Willen des Gesetzgebers hinwegsetze und die Lücke abweichend von dessen Regelungsabsicht fülle. Darüber hinaus steht die Lösung in Einklang mit der internationalen Tendenz zur Verlängerung der in den einzelnen Abkommen vorgesehenen Mindestschutzdauer.

Art. 12 al. 1 ch. 3, 5 et 6 et al. 2, 42 al. 1 lettres c, e et f aLDA, 10 al. 2 lettre d et 22 al. 2 LDA, 11 al. 1 ch. 2 et 11 bis al. 1 ch. 1 et 2 CB, 2 al. 2 LRTV
– «CNN»

- *Les différences entre les satellites de télécommunication et ceux de radiodiffusion se sont estompées dans la mesure où chacun peut maintenant capter les signaux émis par un satellite de télécommunication; la distinction est dès lors dépassée (c. 2 b et c).*
- *L'envoi, par tout satellite, de signaux accessibles techniquement et financièrement au public en général et destinés à être reçus directement ou indirectement par lui constitue une radiodiffusion (c. 2 c).*
- *La retransmission par fil d'un programme radiodiffusé peut constituer une violation du chiffre 6 mais non du chiffre 3 de l'article 12 al. 1 aLDA (c. 2 c).*
- *La notion de communication publique ne présuppose pas que la retransmission s'adresse à un cercle de personnes différent des destinataires de la transmission initiale; seule importe, à cet égard, l'ampleur de la communication (c. 3 a).*
- *La retransmission par fil, aux 413 chambres d'un hôtel, d'un programme de télévision radiodiffusé par satellite, reçu par une antenne parabolique, ne constitue pas une communication publique (c. 3 a et b).*

- Die Unterscheidung zwischen Fernseh- und Rundfunksatelliten ist überholt, soweit jedermann die Sendungen eines Fernsehsatelliten empfangen kann (E. 2 b und c).
- Die über einen Satelliten abgegebenen Sendungen, die durch das interessierte Publikum technisch und finanziell erreichbar sind und auch für das Publikum direkt oder indirekt bestimmt sind, gelten als Rundfunksendungen (E. 2 c).
- Das mittels Draht weitergesendete Rundfunkprogramm kann eine Verletzung von URG Art. 12 Ziff. 6 aber nicht eine solche von Ziff. 3 bilden (E. 2 c).
- Der Begriff der öffentlichen Aufführung setzt nicht voraus, dass die Weiter-sendung sich an andere Personen richtet als die ursprüngliche Sendung. Massgeblich ist diesbezüglich allein der Umfang der Sendung. (E. 3 a).
- Die Weitersendung mittels Draht an 413 Hotelzimmern eines Fernsehpro-gramms, welches über einen Satelliten ausgestrahlt und durch eine Parabol-antenne empfangen wird, ist keine öffentliche Sendung (E. 3 a und b).

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 8 février 1993 dans la cause Cable News Network Inc (CNN) c. Société anonyme du Grand Casino.

Faits

A.– Cable News Network Inc. (ci-après: CNN), société de droit américain ayant son siège dans l'Etat de Géorgie, distribue à l'échelle internationale un programme de télévision conçu par elle et consistant en la diffusion 24 heures sur 24 d'informations relevant de tous les domaines de l'actualité («CNN International»). Ce programme est transmis depuis les Etats-Unis au moyen d'un satellite de télécommuni-cation «Intelsat». En Europe, il est distribué sous licence par CNN International Sa-les Ltd, à Londres, qui le met à la disposition des exploitants de réseaux câblés afin qu'ils en fassent bénéficier gratuitement l'ensemble de leurs abonnés, à l'exception notamment des hôtels trois à cinq étoiles pour lesquels ce service est assuré moyen-nant finance.

La Société anonyme du Grand Casino (ci-après: SAGC) exploite l'hôtel «Noga Hilton» à Genève. Elle a refusé de payer quoi que ce soit pour la réception du pro-gramme précité. Télégénève S.A., qui gère le réseau câblé de la commune de Genève, a alors brouillé ce programme. Par la suite, SAGC a fait installer, sur le toit de l'hôtel, une antenne parabolique qui lui permet de capter le programme «CNN International» et de le diffuser par fil dans les 413 chambres du «Noga Hilton».

B.– Le 16 mai 1991, CNN a introduit, contre SAGC, une action fondée sur le droit d'auteur. Elle a conclu à ce qu'interdiction fût faite à la défenderesse de diffu-ser le programme «CNN International» et a réclamé en outre des dommages-intérêts ainsi que la publication du jugement. La défenderesse a conclu à libération.

Par arrêt du 15 mai 1992, la Cour de justice civile du canton de Genève a rejeté l'action. Elle a considéré, à cet égard, que le programme litigieux, étant donné son caractère documentaire, ne constituait pas une oeuvre protégée par la loi sur le droit d'auteur. Dans une motivation subsidiaire, elle a exclu la possibilité que la diffusion

dudit programme puisse tomber sous le coup de l'art. 12 al. 1 ch. 6 LDA, d'une part, parce qu'elle ne représentait pas une communication publique au sens de cette disposition, d'autre part, parce qu'elle n'était pas le fait d'un autre organisme que celui d'origine.

C.– La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.

Considérant en droit

2.– a) L'art. 12 LDA (RS 231.1) accorde à l'auteur le droit exclusif de radiodiffuser son oeuvre (al. 1 ch. 5) et de communiquer publiquement, soit par fil, soit sans fil, l'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine (al. 1 ch. 6). A la radiodiffusion est assimilée la communication publique de l'oeuvre par tout autre moyen servant à diffuser les signes, les sons ou les images (al. 2). Celui qui viole ce droit exclusif peut être poursuivi civilement et pénalement en vertu de l'art. 42 al. 1 let. e et f LDA.

Le droit d'auteur garanti par la loi consiste également dans le droit exclusif de réciter, représenter, exécuter ou exhiber l'oeuvre publiquement ou de transmettre publiquement par fil la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition de l'oeuvre (art. 12 al. 1 ch. 3 LDA). Sa violation peut aussi donner lieu à des poursuites (art. 42 al. 1 let. c LDA).

Dans son argumentation subsidiaire, la Cour de justice, considérant que la retransmission du programme «CNN International» dans les chambres de l'hôtel exploité par la défenderesse devait être tenue pour une communication publique par fil d'une oeuvre «radiodiffusée», a examiné la violation alléguée du droit d'auteur au regard de l'art. 12 al. 1 ch. 6 LDA; elle a donc admis implicitement que la diffusion de ce programme au moyen d'un satellite de télécommunication «Intelsat» constituait une radiodiffusion au sens de l'art. 12 al. 1 ch. 5 et al. 2 LDA. La demanderesse n'est pas de cet avis; pour elle, les caractéristiques dudit satellite, en particulier le fait que les signaux émis par lui ne sont pas destinés au public en général, suffisent à exclure la thèse soutenue par la cour cantonale et justifient de lui préférer celle de la transmission publique par fil de l'exécution de l'oeuvre, à laquelle la défenderesse aurait procédé en violation du droit exclusif réservé à l'auteur par l'art. 12 al. 1 ch. 3 LDA. Ce raisonnement comporte, lui aussi, une prémisse implicite voulant que l'adverbe «publiquement» n'ait pas la même signification aux ch. 3 et 6 de l'art. 12 al. 1 LDA, plus précisément que le caractère public d'une transmission par fil (ch. 3) doit être admis plus facilement que le caractère public d'une communication par fil (ch. 6), car, si telle n'était pas l'opinion de la demanderesse à ce sujet, on ne comprendrait plus la portée du grief formulé par elle dans ce cadre-là. Cependant, l'examen du bien-fondé de cette opinion ne s'imposera que dans l'hypothèse où les actes incriminés ne tomberaient pas sous le coup de l'art. 12 al. 1 ch. 6 LDA, ce qu'il convient de rechercher en premier lieu.

b) Du point de vue technique, on a coutume de distinguer, parmi les satellites géostationnaires – ainsi qualifiés parce que, effectuant leur révolution à la même vitesse que la Terre, ils paraissent immobiles au-dessus d'un point – qui permettent de

retransmettre des signaux radioélectriques émis à partir de la Terre, deux catégories spécifiques: les satellites de télécommunication ou satellites de service fixe (Fernmel-desatelliten) et les satellites de radiodiffusion ou satellites de radiodiffusion directe (Rundfunksatelliten). La première catégorie comprend deux types de satellites: les satellites de point à point (Punkt-zu-Punkt-Satelliten) et les satellites de distribution (Verteilersatelliten). Ces deux types de satellites se caractérisent par le fait que leurs émissions sont destinées à être reçues par une ou plusieurs stations terriennes fixes et identifiées, lesquelles mettent à la disposition des opérateurs (télédiffuseurs ou câblo-diffuseurs) les signaux que ceux-ci retransmettent au public – simultanément ou non – par voie d’ondes hertziennes ou de câbles. Les signaux émis par les satellites de télécommunication étant faibles, leur réception exige des antennes d’une taille importante et hors de portée financière des particuliers. Les satellites de radiodiffusion, contrairement aux satellites de télécommunication, transmettent par ondes hertziennes des signaux émis par une station terrienne qui sont destinés à la réception directe par le public au moyen d’antennes paraboliques relativement bon marché, d’un diamètre compris entre 60 et 90 cm (concernant ces deux catégories de satellites, cf. parmi d’autres auteurs: *von Hartlieb*, Handbuch des Film-, Fernseh- und Videorechts, 3e éd., p. 519/ 520, n. 1 et 2; *Bornkamm*, Vom Detektorempfänger zum Satellitenrundfunk, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, FS zum hundert-jährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, vol. II, p. 1349 ss, 1391 ss, n. 70 ss; *von Ungern-Sternberg*, Die Rechte der Urheber an Rundfunk- und Drahtfunksendungen, p. 131/132; *Morgan de Rivery/Morgan de Rivery-Guillaud*, in: Droit de l’informatique et des télécoms 1989/1, p. 14 ss, 15; *Abada*, La transmission par satellite et la distribution par câble et le droit d’auteur, in Le Droit d’auteur [DA] 1989, p. 307 ss, 308; *Dillenz*, La protection juridique des oeuvres transmises par satellites de radiodiffusion directe, in: DA 1986, p. 344 ss, 345; *Fabiani*, Le droit d’auteur face à la radiodiffusion directe par satellite, in: DA 1988, p. 17; voir aussi le Message du Conseil fédéral du 20 décembre 1985 concernant l’arrêté fédéral sur la radiodiffusion par satellite du 18 décembre 1987, in: FF 1986 I 421 ss, p. 426, arrêté publié au RO 1988, p. 898 ss, et abrogé par l’art. 75 de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 [LRTV], entrée en vigueur le 1er avril 1992, RS 784.401).

Pour résoudre la question litigieuse, il faut donc se demander si la transmission par satellite, en tant que telle, peut être assimilée à un acte de radiodiffusion au sens de l’art. 12 al. 2 LDA et de l’art. 11 bis al. 1 ch. 1 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques révisée à Bruxelles le 26 juin 1948 (RS 0.231.13; en abrégé: CB). En cas de réponse affirmative, la diffusion par fil du programme «CNN International» dans les chambres de l’hôtel géré par la défenderesse devra être considérée comme une utilisation secondaire d’une oeuvre radiodiffusée, faculté que les art. 12 al. 1 ch. 6 LDA et 11 bis al. 1 ch. 2 CB réservent exclusivement à l’auteur lorsque cette utilisation revêt un caractère public et est faite par un autre organisme que celui d’origine; dans le cas contraire, le même acte devra être regardé comme une transmission propre par fil correspondant au droit exclusif institué par les art. 12 al. 1 ch. 3 LDA et 11 al. 1 ch. 2 CB (à ce sujet, cf. par exemple: *Stern*, Rundfunk, Kabel und Satelliten, in: 100 Jahre URG, p. 187 ss, 203 ss; *Schricker*, Urheberrechtliche Probleme des Kabelrundfunks, p. 69; *Abada*, op. cit., p. 311).

La radiodiffusion par satellites de radiodiffusion directe est une radiodiffusion au sens de la Convention de Berne et, partant, de la loi fédérale sur le droit d'auteur. Il s'agit là d'un principe fermement établi et non controversé (*Stern*, op. cit., p. 205; *Schricker*, op. cit., p. 73 avec d'autres références à la note de pied n. 123; *Schricker/von Ungern-Sternberg*, n. 25 ad § 20 LDA all.; *Dillenz*, op. cit., p. 346; *Fabiani*, op. cit., p. 18; *Abada*, op. cit., p. 309).

Les satellites de télécommunication, en particulier les satellites d'«Intelsat», assurent des transmissions qui ne sont pas destinées à être reçues directement par le public en général, mais qui sont adressées à des intermédiaires (stations terriennes). De ce fait, la plupart des auteurs considèrent la liaison montante (up-link) entre la station terrestre d'émission et le satellite ainsi que la liaison descendante (down-link) entre le satellite et la station terrestre de réception comme de simples rouages du mécanisme de transmission et refusent d'y voir des actes de radiodiffusion sous l'angle du droit d'auteur, faute d'accessibilité des signaux au public. Pour eux, le premier acte d'émission déterminant au regard de ce droit réside dès lors dans la retransmission par voie hertzienne ou par câble des signaux provenant du satellite de télécommunication (*Stern*, op. cit., p. 203/204; *von Hartlieb*, op. cit., n. 3 et 4; *Bornkamm*, op. cit., p. 1392/1393, n. 71 et 72; *von Ungern-Sternberg*, op. cit., p. 142; *Schricker*, op. cit., p. 69 ss; *Dietz*, *Urheberrecht und Satellitensendungen*, in: *Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht [UFITA]* 108/1988, p. 73 ss, 76; *Cohen Jehoram*, *Legal issues of satellite television in Europe*, in: *Revue internationale du droit d'auteur [RIDA]* 122/ 1984, p. 147 ss, 157/158; *Schricker/von Ungern-Sternberg*, n. 24 ad § 20 LDA all.; d'un autre avis: *Fromm/Nordemann/Vinck*, 7e éd., n. 5 ad § 20 LDA all.). Si l'on admet ses prémisses techniques, cette opinion largement majoritaire ne peut qu'être approuvée et suivie pour l'application du droit suisse également.

Reste que, en raison des développements techniques intervenus ces derniers temps, les différences que présentent les satellites de télécommunication par rapport aux satellites de radiodiffusion s'estompent progressivement. Depuis quelques années, on procède en effet au lancement de satellites de moyenne puissance (medium power satellites, halbdirekte ou Hybridsatelliten), qui allient les avantages des satellites à haute puissance (satellites de radiodiffusion) et des satellites de télécommunication (cf. *E. Dahinden*, *Die rechtlichen Aspekte des Satellitenrundfunks*, thèse Fribourg 1990, p. 26 ss). Les programmes transmis par cette troisième catégorie de satellites sont certes également destinés à être reçus et retransmis par des stations terriennes, mais le public est en mesure de les capter directement au moyen d'antennes paraboliques qui sont en tout cas à la portée financière d'un nombre important de particuliers (*Dietz*, op. cit., p. 73/74; *Bornkamm*, op. cit., p. 1393, n. 72; *Morgan de Rivery/Morgan de Rivery-Guillaud*, op. cit., p. 23). Cette évolution technologique fait que, à l'heure actuelle déjà, la différence technique entre les satellites de télécommunication et les satellites de radiodiffusion devient de plus en plus floue. Telle est d'ailleurs la raison qui a conduit les signataires de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989, dont la Suisse (RO 1989 1877; approbation par l'Assemblée fédérale le 21 juin 1991, RO 1993 1076), à abandonner la distinction en vigueur dans les règlements des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (nos 22 et 37) entre un service de radiodiffusion par satellite et un service fixe de satellite (voir le Rapport explicatif

relatif à ladite Convention publié en 1990 par le Conseil de l'Europe, p. 15, n. 46). De même, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté l'argument tiré par le gouvernement suisse de la différence entre les deux catégories de satellites, lorsqu'elle a constaté, dans son arrêt *Autronic AG* du 22 mai 1990, que la Suisse avait violé l'art. 10 CEDH en refusant d'autoriser la société requérante à recevoir des émissions de télévision retransmises par un satellite de télécommunication et captées à l'aide d'une antenne parabolique (Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, Série A, vol. 178, p. 26 ss, n. 60 ss; voir aussi l'avis de la Commission reproduit dans le même vol., p. 36 ss, n. 50 ss). Dans son Message du 28 septembre 1987 concernant la loi fédérale sur la radio et la télévision (FF 1987 III 661 ss, 677), le Conseil fédéral a, lui aussi, jugé opportun de ne pas faire la distinction précitée et s'est donc écarté volontairement, avant même qu'il ne fût adopté, de l'arrêté fédéral sur la radiodiffusion par satellite du 18 décembre 1987, aujourd'hui abrogé, où figurait cette distinction, preuve, s'il en est besoin, de la nécessité pour le législateur de se plier, dans le domaine des télécommunications comme dans bien d'autres, aux exigences du progrès technique. L'évolution technologique ainsi décrite justifie également le réexamen de la notion de radiodiffusion du point de vue du droit d'auteur.

c) A l'origine, le refus d'assimiler la diffusion de programmes par un satellite de télécommunication à une radiodiffusion était fondé sur le fait que les signaux émis par un tel satellite n'étaient ni destinés à la réception directe par le public, ni accessibles techniquement à celui-ci. L'évolution technologique susvisée, si elle a laissé intact le critère de la destination, a en revanche notablement atténué la portée du critère de l'accessibilité dans la mesure où, comme la présente affaire le démontre on ne peut mieux, il est désormais possible à tout un chacun de capter les signaux émis par un satellite de télécommunications au moyen d'une installation relativement bon marché (antenne parabolique). Se pose dès lors la question de savoir auquel de ces deux critères il convient d'accorder la priorité pour définir et délimiter la notion de radiodiffusion.

La loi fédérale sur le droit d'auteur actuellement en vigueur décrit certes le procédé technique caractérisant la communication publique assimilée à la radiodiffusion (art. 12 al. 2), mais elle ne répond pas à la question posée. La nouvelle loi en la matière, qui a été adoptée le 9 octobre 1992 par les Chambres fédérales, n'apporte pas non plus d'éclaircissements sur ce point (art. 10 al. 2 let. d; voir, à ce sujet, le Message du Conseil fédéral du 19 juin 1989, in: FF 1989 III 465 ss, 514).

Selon un arrêt autrichien du 4 février 1986, le signal qui, à l'aide d'antennes dont le prix est très élevé, peut être reçu par le public, ne peut pas être considéré comme une radiodiffusion destinée au public (*Entscheidungen des österreichischen Obersten Gerichtshofes in Zivilsachen [SZI 59/24]*). Un arrêt subséquent du 13 décembre 1988, prenant en considération l'évolution technologique intervenue depuis lors, a toutefois laissé ouverte la question de savoir si le critère de la dépense à engager pour l'acquisition de l'installation réceptrice devait être maintenu (*GRUR Int.* 1989, p. 422). Dans une note suivant ce dernier arrêt, *Dreier* souligne que, étant donné les progrès enregistrés dans le domaine des communications par satellite et concrétisés par la mise sur orbite de satellites de puissance moyenne, toute distinction fondée sur un

critère technique devenait problématique et devait être en conséquence abandonnée sous l'angle du droit d'auteur également (GRUR Int. 1989, p. 425 ss, 427).

Dans la doctrine, on trouve des opinions divergentes, diversité qui s'explique du reste en partie par le fait qu'elles n'ont pas toutes été émises au même stade du développement technique de la diffusion par satellite. Certains auteurs préconisent l'emploi d'un critère de distinction subjectif et proposent de définir comme radiodiffusion uniquement la transmission de signaux destinés à être reçus par le grand public, et non celle de signaux qui n'ont pas cette vocation mais peuvent néanmoins être reçus par la généralité du public (*Stern*, op. cit., p. 191; *Fabiani*, op. cit., p. 17/18 avec d'autres références). Cependant, la tendance qui paraît devoir s'imposer de nos jours est à considérer comme dépassée, eu égard à l'amélioration rapide des installations de réception, la distinction usuelle entre satellites de télécommunication et satellites de radiodiffusion et à qualifier de radiodiffusion tout envoi de signaux accessibles au public en général au moyen d'installations que les particuliers peuvent acquérir sur le marché, telles les antennes paraboliques (*Dreier*, *Kabelweiterleitung und Urheberrecht*, p. 17; *Bornkamm*, op. cit., p. 1393, n. 72; *Dillenz*, op. cit., p. 345; *von Hartlieb*, op. cit., n. 4; *Dietz*, op. cit., p. 81; *Spoendlin*, *Der internationale Schutz des Urhebers*, in: UFITA 107/1988, p. 1 ss, 39; dans le même sens, voir aussi: *Schricker/von Ungern-Sternberg*, n. 23 ad § 20 LDA all., et *Fromm/Nordemann/Vinck*, n. 5 ad § 20 LDA all.).

C'est à ce dernier avis qu'il sied de se ranger sous la réserve qui sera faite plus loin. La radiodiffusion d'une oeuvre, au sens de l'art. 12 al. 1 ch. 5 et al. 2 LDA, consiste en un procédé technique, qui est la transmission sans fil d'informations sur une certaine distance (*von Ungern-Sternberg*, op. cit., p. 1). Elle revêt un caractère public lorsqu'elle peut être reçue par le public tel que l'entend le droit d'auteur (*Schricker*, op. cit., p. 11). La notion de radiodiffusion est du reste aussi l'élément constitutif objectif de l'infraction énoncée par l'art. 42 al. 1 let. e LDA. Or, pour conclure à l'existence d'une radiodiffusion illicite d'une oeuvre protégée, seuls sont décisifs le procédé technique utilisé pour la transmission de l'oeuvre et la possibilité de prendre connaissance de celle-ci, sans qu'il importe de déterminer quel était le but poursuivi par l'auteur de la diffusion sans fil de l'oeuvre. La volonté interne et l'intention propres au radiodiffuseur concernent l'élément constitutif subjectif de l'infraction et n'ont pas d'incidence sur l'acte de radiodiffusion en tant que tel. Cet acte demeure le même, que l'oeuvre ait été radiodiffusée avec ou sans l'accord du titulaire du droit d'auteur. Un raisonnement identique révèle une situation similaire en aval: quiconque reçoit une information à lui communiquée selon le procédé mentionné à l'art. 12 al. 2 LDA peut admettre sans autre réflexion qu'il capte une information radiodiffusée; il n'a pas à se soucier des motivations subjectives du diffuseur quant au cercle des destinataires de ladite information. Les quelques considérations qui précèdent impliquent dès lors le rejet de l'opinion minoritaire dans la mesure où elle fait de la destination au public en général le critère absolu permettant de constater ou d'exclure l'existence d'un acte de radiodiffusion. L'autre opinion, que le Tribunal fédéral a adoptée, appelle toutefois une réserve, comme on l'a indiqué plus haut. En effet, il serait faux de se fonder exclusivement sur le critère de l'accessibilité au public pour qualifier une opération de radiodiffusion, sauf à inclure dans cette notion, par exemple, les émissions des radios d'amateurs ou encore les communications téléphoniques.

ques, à supposer qu'il soit possible de les intercepter un jour à l'aide des mêmes installations que celles utilisées pour la réception des programmes de télévision (cf. *Masouyé*, Guide de la Convention de Berne publié par l'OMPI, p. 78, n. 6 in fine, et *Fabiani*, op. cit., p. 23, note de pied n. 45). C'est dire que le critère de la destination au public ne saurait être totalement écarté, même s'il doit passer au second plan en tant que facteur ne servant qu'à exclure de la notion de radiodiffusion une partie des informations accessibles au public. Il y a d'autant moins lieu de l'abandonner qu'il a toujours droit de cité dans la réglementation des télécommunications, et ce aux niveaux tant national (cf. l'art. 2 al. 2 de la LRTV) qu'europpéen (cf. l'art. 2 let. a de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 et le Rapport explicatif précité, *Ibid.*) ou mondial (art. 3 de la Convention internationale du 21 mai 1974 concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite, Convention dont le texte original a été publié in: FF 1989 III 691 ss). En définitive, pour cerner la notion de radiodiffusion propre au droit d'auteur, il convient de combiner les deux critères susmentionnés. On en vient ainsi à considérer comme une radiodiffusion, au sens de l'art. 12 al. 2 LDA, l'envoi par tout satellite de signaux accessibles techniquement et financièrement au public en général et destinés à être reçus directement ou indirectement par lui.

Appliquée au cas particulier, cette règle amène le Tribunal fédéral à constater que la transmission du programme de la demanderesse par un satellite de télécommunication d'«Intelsat» constitue bien une radiodiffusion ou, pour reprendre les termes de l'art. 12 al. 2 LDA, une «communication publique ... par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images», étant donné que les signaux émis par le satellite en question sont destinés indirectement au public en général et peuvent être captés au moyen d'une antenne parabolique à la portée financière d'un nombre important de particuliers. Aussi est-ce à juste titre que la cour cantonale a vu, dans la retransmission de ce programme par la défenderesse, un acte de communication par fil d'une oeuvre radiodiffusée, susceptible de porter atteinte au droit exclusif de l'auteur mentionné à l'art. 12 al. 1 ch. 6 LDA. Par conséquent, la violation alléguée par la demanderesse devra être examinée à la lumière de cette seule disposition, et non pas au regard de l'art. 12 al. 1 ch. 3 LDA, comme le voudrait l'intéressée. Il reste à rechercher si les autres conditions d'application de la disposition retenue sont réalisées dans la présente affaire.

3.- a) L'art. 11bis al. 1 ch. 2 CB accorde à l'auteur le droit exclusif d'autoriser toute communication publique de l'oeuvre radiodiffusée, si celle-ci est assurée par un autre organisme que celui d'origine. Les critères permettant de distinguer entre une telle communication, qui peut être faite à l'aide d'un réseau câblé, et une simple opération de réception des émissions, qui n'est pas soumise au régime du droit exclusif de l'auteur, sont laissés à l'appréciation des législations nationales (*Masouyé*, op. cit., p. 80, n. 10; *Schricker*, op. cit., p. 48 et les références). Les Etats auxquels s'applique la Convention de Berne n'ont pas fait le même usage de cette liberté d'appréciation. Les principaux critères de distinction utilisés par eux sont de nature quantitative, le nombre de raccordements, fixé par la loi ou la jurisprudence, jouant à cet égard un rôle décisif. Mais ce critère numérique subit de notables variations de pays à pays: la loi autrichienne sur le droit d'auteur, par exemple, dont la conformité avec

la Convention de Berne est d'ailleurs sujette à caution (*Dreier, Kabelweiterleitung ...*, p. 142/143; *Schricker*, op. cit., p. 48 et les références), ne tient pas la retransmission d'une oeuvre radiodiffusée pour une nouvelle communication publique lorsqu'une antenne collective ne compte pas plus de 500 raccordements (§ 17 al. 3 ch. 2 let. b), tandis que la réglementation danoise, nettement plus sévère, ne soustrait au droit d'auteur que la retransmission effectuée à l'aide de petites installations destinées à 25 abonnés au maximum occupant le même bâtiment ou un groupe de bâtiments voisins (§ 22a al. 2 LDA dan.).

A l'instar de l'art. 11bis al. 1 ch. 2 CB, l'art. 12 al. 1 ch. 6 LDA réserve à l'auteur de l'oeuvre radiodiffusée le droit exclusif de la communiquer publiquement, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine. La notion de communication publique ne présuppose pas que la retransmission s'adresse à un nouveau public, autrement dit que le cercle des personnes touchées par elle ne soit pas le même que celui des destinataires de la transmission initiale (ATF 107 II 70 consid. 5; au sujet de cet arrêt et de l'ATF 107 II 82 ss, cf.: *Stern*, Les arrêts des tribunaux suisses quant à la télévision par câble, in: *La télévision par câble – Aspects du droit des média et du droit d'auteur*, Paris 1983, p. 429 ss). Seule importe, à cet égard, l'ampleur de la communication. Dans le premier arrêt cité, le Tribunal fédéral a admis sans hésitation le caractère public de la communication faite par l'exploitant d'un réseau câblé à ses 60'000 abonnés et lui a opposé la réception libre de programmes au moyen d'une antenne collective desservant un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel (ATF 107 II 71 consid. 5). Trois ans plus tard, confirmant et précisant cette jurisprudence, il a souligné que la nature publique d'une communication ne se juge pas sur le nombre de raccordements, mais sur l'extension géographique du réseau, de sorte que la notion de publicité ne comprend en tout cas pas l'antenne collective d'un immeuble plurifamilial ou d'un ensemble résidentiel (ATF 110 II 67 consid. 6a). Il y a donc usage privé lorsqu'une antenne collective dessert le bien-fonds sur lequel elle a été installée ou plusieurs parcelles contiguës, sans que le réseau de distribution doive passer sur le domaine public ou le fonds d'autrui (ATF 110 II 68 consid. 6b). Cette manière de distinguer la communication publique, soumise au droit exclusif de l'auteur, de la simple réception, exorbitante de ce droit, qui a reçu un écho favorable dans la doctrine (*Kummer*, in: RJB 119/1983, p. 223 ss; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3e éd., vol. II, p. 686), a été reprise dans la nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins. En effet, aux termes de l'art. 22 al. 2 de ladite loi, il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d'installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d'usagers; tel est le cas d'installations qui desservent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel (FF 1992 IV 77). Sans doute cette disposition utilise-t-elle, selon sa lettre, le critère, rejeté par le Tribunal fédéral, du nombre de raccordements. Il ressort cependant du Message du Conseil fédéral la concernant qu'elle «repré- sent les critères retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 mars 1984 pour établir une distinction entre la retransmission et la libre réception d'émissions selon le droit en vigueur» (FF 1989 III 528 ad art. 21 du projet de loi). Quoi qu'il en soit, il n'y a en tout cas pas lieu de s'écarter en l'espèce de la jurisprudence publiée, s'agissant d'interpréter ce droit. On ajoutera, pour être complet, que le concept de communication publique, au sens de l'art. 12 al. 1 ch. 6 LDA, ne s'oppose pas à celui d'usage privé au sens de l'art. 22 LDA (ATF 108 II

481). En particulier, le critère fondé sur l'extension spatiale du réseau de distribution, qui permet de déterminer le caractère public d'une communication, ne fait pas appel aux considérations d'ordre économique (ATF 108 II 482) ou social (Tribunal supérieur du canton de Zurich, in: RSJ 64/1968 p. 198 ss; contra: US-Court of Appeals, Ninth Circuit, in: GRUR Int. 1990, p. 350 ss) qui sous-tendent la jurisprudence relative à l'usage privé de l'art. 22 LDA. I relève davantage d'une approche fonctionnelle qui commande d'examiner, au vu de l'ensemble des circonstances, si une installation doit être rattachée au domaine de l'émission plutôt qu'à celui de la réception (dans ce sens, cf. notamment *Schricker*, op. cit., p. S1, à la suite d'*Ulmer*, *Urheber- und Verlagsrecht*, p. 252 ss).

b) L'antenne parabolique de la défenderesse dessert uniquement les 413 chambres du «Noga Hilton» comme le ferait une antenne collective pour les personnes habitant un immeuble plurifamilial. La diffusion du programme «CNN International» ne s'effectue que dans un seul bâtiment. Du point de vue du droit d'auteur, l'installation en cause a donc une fonction de réception et non d'émission. Partant, la défenderesse ne procède pas à une communication publique du programme radiodiffusé. Cette conclusion rejoint du reste celle d'une partie de la doctrine, qui estime, sur le vu des arrêts précités du Tribunal fédéral, que la retransmission dans les chambres des clients d'émissions de radio et de télévision diffusées au moyen du réseau câblé privé de l'hôtel constitue un acte de réception non soumis au droit exclusif de l'auteur (*von Büren*, *Die Übermittlung urheberrechtlich geschützter Werke von hotelinternen Zentralen mittels Draht in die Hotelzimmer nach schweizerischem Urheberrecht*, in: GRUR Int. 1986, p. 443, lequel qualifie cette opinion de non controversée; voir aussi: *Freegard*, *Radiodiffusion directe par satellite: conséquences pour le droit d'auteur*, in: RIDA 135/1988, p. 63 ss, 109 note de pied n. 29, ainsi que le jugement – cité au consid. 3 de l'arrêt attaqué – rendu le 14 février 1990 par le Tribunal de grande instance de Paris et publié in: RIDA 145/1990, p. 375 ss). Il apparaît donc, au vu de ce qui précède, que la défenderesse n'a pas porté atteinte au droit d'auteur de la demanderesse. Comme celle-ci n'invoque pas la violation de dispositions réprimant la concurrence déloyale qui lui assureraient une protection plus étendue que l'art. 12 LDA, sa référence à l'art. 5 LCD est, au demeurant, vaine (ATF 116 II 472/473; *Pedrazzini*, *Unlauterer Wettbewerb*, p. 55/56), ce qui conduit en définitive au rejet de son recours en réforme et à la confirmation de l'arrêt entrepris.

4.– Cela étant, point n'est besoin d'examiner si et, le cas échéant, dans quelle mesure le programme émis par la demanderesse constitue une oeuvre protégée par les normes régissant le droit d'auteur (cf., sur ce point, l'ATF 107 II 87 ss consid. 3 et 4). Peut également demeurer indécise la question de savoir si la défenderesse doit être considérée ou non comme «un autre organisme que celui d'origine», autre condition d'application de l'art. 12 al. 1 ch. 6 LDA.

Art. 45 et 53 LDA, 381 CO, 31 ch. 1 lettre b 2° LOJ GE, 21, 154 et 183 al. 1 LDIP – «BANDES DESSINEES»

- *Un litige portant sur la validité de la résiliation d'un contrat d'édition n'est pas de la compétence de l'instance cantonale unique instituée par la LDA (c. 2).*
- *Si les parties à un arbitrage conservent la faculté de requérir des tribunaux ordinaires des mesures provisionnelles, ceux-ci, pour des raisons d'opportunité, peuvent renvoyer les parties devant le tribunal arbitral (c. 3).*
- *Siège fictif d'une personne morale (c. 4).*
- *Ein Rechtsstreit betreffend die Gültigkeit der Auflösung eines Verlagsvertrages fällt nicht in die Zuständigkeit der einzigen kantonalen Instanz.*
- *Wenn die Parteien vor Schiedsgericht vereinbaren, für vorsorgliche Massnahmen die ordentlichen Gerichte anzurufen, können letztere die Parteien aus Zweckmässigkeitsgründen an das Schiedsgericht zurückweisen.*
- *Fiktiver Sitz einer juristischen Person.*

Ordonnance de la cour de justice de Genève du 6 novembre 1991 dans la cause D. c. B. et L.

2.– La requête de D. S.A. tend au respect des droits et obligations contractuels, tels qu'ils découlent de la convention du 26 juin 1986, de ses annexes, de divers contrats d'édition ou de cession de droits et surtout du protocole de transaction du 4 septembre 1990.

Il apparaît également que la requérante fait preuve de beaucoup de discrétion quant à l'analyse des dispositions de la loi fédérale concernant le droit d'auteur (LDA) dont elle invoque la violation.

S'il est bien exact que l'article 381 CO prévoit que le contrat d'édition transfère à l'éditeur les droits de l'auteur, en tant et aussi longtemps que l'exécution de la convention l'exige, force est de constater que le litige qui oppose les parties – et qui doit être tranché par le Tribunal arbitral – consiste précisément à dire si oui ou non les contrats liant les plaideurs ont été valablement résiliés. Il est donc bien clair que le noeud du litige est de caractère obligationnel.

Il convient en effet de définir le contenu de la demande pour savoir si le litige porte finalement sur des droits protégés par la loi spéciale (ATF 74 II 187/188). Il convient de déterminer la nature juridique de la demande (SJ 1977, p. 433/440).

Mais la compétence de l'instance cantonale unique doit être appréciée de façon restrictive (RSPI 1987, p. 233 et références de doctrine).

La Cour de céans considère qu'elle n'est pas compétente lorsque le litige a trait à des relations purement contractuelles des parties, découlant, par exemple, d'un contrat d'édition (SJ 1977, p. 433/440; RSPI 1987, p. 233).

Tel est bien le cas en l'espèce: les plaideurs sont en litige quant à l'exécution et la résiliation de leurs contrats. Il suit de là que la Cour, en tant qu'instance cantonale unique telle que prévue par les articles 45 et 53 LDA et 31 ch. 1 lettre b 2° LOJ, n'est pas compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises.

Pour ce motif déjà, la requête doit être déclarée irrecevable.

3.– Par ailleurs les citées soutiennent encore que la Cour doit se déclarer incompétente, et inviter, au moins pour des considérations d'opportunité, la requérante à s'adresser au Tribunal arbitral déjà constitué, qui connaît l'ensemble du litige.

Le Tribunal cantonal vaudois a considéré que l'article 183 al. 1 LDIP n'accorde pas au Tribunal arbitral une compétence exclusive en matière de mesures provisionnelles: chaque partie conserve la faculté de les requérir des tribunaux ordinaires.

Lalive, Poudret et Reymond, dont les citées invoquent l'autorité (Le droit de l'arbitrage, p. 369 note 15) indiquent que des considérations d'opportunité paraissent autoriser le juge à renvoyer la partie aux arbitres.

Dans le cas d'espèce il faut insister sur le fait que la requérante a sollicité des mesures provisionnelles de la part des arbitres, se gardant toutefois de préciser sur quel(s) point(s) précis portait sa requête.

Il est constant que non seulement des mesures provisionnelles ont été requises de la part des arbitres mais que ceux-ci ont écarté la requête.

Faute de toute précision de la requérante à ce sujet, la Cour de céans n'entend pas se prononcer sur des mesures que le Tribunal arbitral a écartées.

En outre, les plaideurs pourraient solliciter d'autres mesures de la part des arbitres. C'est la raison pour laquelle, en l'espèce, la Cour ne peut que renvoyer les parties devant le Tribunal arbitral, si ceux-ci n'ont pas été appelés à se prononcer sur les mesures présentement sollicitées, ce que la Cour ignore.

4.– Les citées excipent de l'incompétence ratione loci. En effet, la requérante fonde la compétence des tribunaux genevois sur le siège réel de B. Ltd à Genève, le siège britannique étant, selon elle, fictif!

a) Aux termes des dispositions de la LDIP «les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées» (art. 154). Leur siège vaut domicile (art. 21). Les sociétés qui ne remplissent pas les conditions – notamment d'organisation – sont régies par le droit de l'Etat dans lequel elles sont administrées en fait (art. 154 al 2).

La doctrine récente relève à cet égard que l'introduction de la LDIP n'a pas modifié les principes dégagés précédemment par la jurisprudence (*Jean-François Perrin*, Les sociétés fictives en droit civil et en droit international privé, in SJ 1989, p. 553 ss) en matière de siège fictif (*Jacques-André Reymond*, Sociétés étrangères en Suisse; à propos de l'article 159, *Mélanges Pierre Engel*, p. 287/300). Elle s'y réfère expressément (*Philippe Reymond*, Les personnes morales et les sociétés dans le nouveau droit international privé suisse, in: Le nouveau droit international privé suisse, Cedidac 9, p. 143).

Dans son arrêt Vernet (ATF 76 I 150/159), le Tribunal fédéral, se référant d'ailleurs à de fort anciennes jurisprudences, précise:

«En droit international privé suisse, le domicile d'une personne morale – lequel est décisif pour fixer sa nationalité (cf. RO 31 I 466 ss) – n'est pas à son siège statutaire que si celui-ci n'est pas un siège fictif, c'est-à-dire sans rapport avec la réalité des choses et choisi uniquement pour échapper aux lois du pays où la personne morale exerce en fait son activité (cf. RO 15, p. 579). S'il se révèle que tel est le cas, la personne morale sera domiciliée dans le pays où elle a son véritable siège, c'est-à-dire où se situe le centre principal de son administration.»

Après une nouvelle analyse de sa jurisprudence – notamment de son arrêt *Lacso Holding SA c. Seille* (ATF 102 I a 406/410) – le Tribunal fédéral réaffirme le principe susrappelé et précise, suite à une remarque de *René Frank Vaucher* (Le statut des étrangers en suisse, in RDS 86 II 523) que:

«Le siège est fictif lorsqu'il est sans rapport avec la réalité des choses et qu'il a été choisi uniquement pour échapper aux lois du pays où la personne morale en fait exerce son activité et a le centre de son administration» (ATF 108 II 398/402).

b) Il faut dire que si la requérante a pu produire un certain nombre de pièces émanant de Genève et signées par l'avocat fondé de pouvoir de la première citée et fondateur de la seconde, ces dernières ont produit d'autres documents, factures (demandant d'effectuer les paiements à Londres) et lettres émanant de l'administration anglaise de la première citée. Il est vrai que la requérante rétorque que ces documents émanent de Genève, toutefois sans en apporter la moindre vraisemblance, par exemple par une enveloppe qui serait postée à Genève.

D. S.A. n'a pas apporté d'éléments suffisants permettant d'accréditer la thèse du siège fictif.

Au reste, et comme l'ont relevé les citées, il est pour le moins insolite de soutenir devant le Tribunal à Lausanne, pour obtenir une mesure provisionnelle au domicile de la personne à protéger en l'absence de tout autre for en Suisse, que B. Ltd. est une société anglaise, et de soutenir à Genève que le siège britannique est fictif.

Pour ce motif encore, la justice genevoise n'est pas compétente pour statuer sur la requête en tant qu'elle vise la première citée.

Art. 45 al. 1 LDA, 109 al. 1 LDIP, 31 al. 1 lettre b LOJ GE
– «*BARBE-ROUGE*»

- *L'art. 109 al. 1 LDIP, en tant qu'il institue la compétence des tribunaux du lieu où la protection est invoquée, ne concerne pas les actions en constatation de droit; en outre, les tribunaux suisses sont compétents seulement si le demandeur allègue la violation d'un droit de propriété intellectuelle concédé par la loi suisse (c. 2).*
- *La cour de justice de Genève est matériellement compétente en instance cantonale unique lorsque la demande vise des questions relevant tant du droit d'auteur que du droit des obligations (c. 4).*
- *Art. 109 Abs. 1 IPRG, der die Kompetenz der Gerichte am Ort, wo der Schutz beansprucht wird, begründet, betrifft nicht die Feststellungsklagen; ferner sind die schweizerischen Gerichte nur zuständig, wenn der Kläger eine Verletzung von Immaterialgüterrechten behauptet, die durch das schweizerische Recht gewährt werden.*
- *Der Cour de Justice von Genf ist als einzige kantonale Instanz sachlich zuständig, da die Klage sowohl Fragen des Urheberrechts als auch des Obligationenrechts betrifft.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 10 janvier 1992 dans la cause Alpen Holding S.A. c. Christiane Charlier et autres.

A. Victor Hubinon, dessinateur, et Jean-Michel Charlier, scénariste, sont les créateurs (chacun pour moitié) d'une série en bande dessinée, qui narre les aventures d'un pirate nommé «Barbe-Rouge» et de son fils adoptif Eric. Ils firent paraître seize albums de 1961 à 1973.

B. Aux termes d'une convention signée le 30 mai 1978 par Victor Hubinon et Joseph Gillain, dit Jije, le premier, en sa qualité de coauteur pour la partie graphique de la série dessinée «Barbe-Rouge», a concédé au second le droit d'exécution de la partie graphique de cette série. L'acte, qui mentionne l'accord donné par le scénariste Jean-Michel Charlier, n'est cependant pas signé par ce dernier.

La convention prévoit que Victor Hubinon reste propriétaire responsable des bandes déjà dessinées, Joseph Gillain devenant seulement propriétaire responsable de l'oeuvre graphique à venir.

Par contre, la convention ne mentionne pas où elle a été signée, ne fait pas référence à un droit applicable et ne prévoit aucun for judiciaire.

De 1978 à 1987 et au bénéfice de cette convention, plusieurs albums parurent, mais selon Alpen Holding SA, plusieurs auteurs et scénaristes y auraient collaboré.

Tant Victor Hubinon (1979) que Joseph Gillain (1980) et Jean-Michel Charlier (1989) sont aujourd'hui décédés.

C. Le 21 août 1990, Christiane Charlier et Philippe Charlier, respectivement, veuve et fils de Jean-Michel Charlier (ci-après: les consorts Charlier), tous deux français domiciliés en France, Annie Gillain, veuve de Joseph Gillain, de nationalité belge et domiciliée en France, et Alpen Holding SA (ci-après: Alpen), à Genève, ont signé un protocole d'accord, aux termes duquel les consorts Charlier consentirent à ce qu'Annie Gillain cédât à Alpen, pour l'avenir, les droits résultant pour elle de la convention du 30 mai 1978.

L'article 3 explique qu'Alpen fera son affaire de la rémunération due aux ayants-droit de Victor Hubinon, l'article 4 stipule que les nouvelles histoires de «Barbe-Rouge» seront réalisées et publiées d'un commun accord entre les consorts Charlier et Alpen, cette dernière étant en outre mandatée à cet effet par Annie Gillain. En outre, l'article 6 dispose que toute contestation pouvant naître à l'occasion du présent contrat sera soumise aux tribunaux compétents du canton de Genève, la loi suisse et la Convention de Berne étant applicables.

En contrepartie de la cession, Annie Gillain reçut un chèque d'un montant de FF 15'000.-.

D. Par courrier du 5 novembre 1990, Yvette Hubinon et Michèle Hubinon (ci-après: les consorts Hubinon), c'est-à-dire les ayants droit de Victor Hubinon, respec-

tivement, la veuve et la fille de ce dernier, avisèrent Alpen qu'ils s'opposaient formellement à l'édition d'un quelconque album reprenant le personnage de «Barbe-Rouge».

E. De son côté, Annie Gillain écrivit, le 9 novembre 1990, à Alpen pour exprimer son regret d'avoir conclu l'accord du 21 août 1990 à l'insu et contre le consentement de Michèle Hubinon, alors pourtant qu'Alpen lui avait affirmé que cette dernière acceptait cette transaction. Ce courrier se termine ainsi: «Detail pratique pour votre comptabilité: le chèque de 15'000 frs a été à Laurent Gillain». Par la suite, Annie Gillain fit savoir au conseil des consorts Hubinon qu'elle n'aurait pas signé cet accord si elle avait connu l'opposition manifestée par ces derniers, mais elle estima ne pas avoir à prendre une autre initiative, déclarant cependant comprendre toute démarche qu'entreprendraient les consorts Hubinon.

Alpen a d'emblée contesté avoir mentionné, à l'égard d'Annie Gillain, le fait que Michèle Hubinon aurait accepté l'accord conclu en août 1990.

Par courrier du 20 février 1991, Alpen reçut sommation des consorts Hubinon de considérer le contrat d'août 1990 comme nul et non avenu «en ce qui concerne la dame Gillain et vous-même», à défaut de quoi, elle était menacée d'une action judiciaire.

F. Agissant par acte déposé le 25 mars 1991 auprès de la Cour de céans, Alpen a assigné les consorts Charlier, Annie Gillain et les consorts Hubinon, ces derniers domiciliés en Belgique, en vue de faire constater les droits qui découlaient pour elle de la convention d'août 1990.

G. A l'audience d'introduction, les consorts Hubinon soulevèrent tant une fin de non-recevoir fondée sur la litispendance avec une procédure introduite par eux en Belgique (moyen retiré cependant dans leur écriture sur incident), qu'une fin de non-recevoir pour cause d'incompétence *ratione loci* des tribunaux genevois. Par contre, avec leur première écriture, ils invoquèrent également l'incompétence *ratione materiae* de la Cour.

Alpen et les consorts Charlier conclurent à la compétence de la Cour de céans et Annie Gillain s'en rapporta à justice.

L'argumentation des parties sera reprise, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après.

Droit

1. Du fait de la domiciliation en Belgique des consorts Hubinon, leur fin de non-recevoir fondée sur l'incompétence *ratione loci* de la Cour de céans comprend un élément d'extranéité manifeste. Dès lors, c'est à la lumière de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) qu'elle doit être examinée, étant rappelé que le protocole

d'accord du 21 août 1990 ne lie pas les consorts Hubinon, que la Convention entre la Suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, du 29 avril 1959, ne comprend pas de dispositions sur la compétence et qu'aucune autre convention internationale ne règle les divers problèmes posés par la présente cause.

2. Les dispositions pertinentes de la LDIP sont celles qui traitent de la propriété intellectuelle (art. 109 à 111 LDIP).

L'article 109 al. 1 première phrase LDIP stipule que les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut de domicile, ceux du lieu où la protection est invoquée sont compétents pour connaître des actions portant sur les droits de propriété intellectuelle. Le domicile belge des consorts Hubinon étant établi, le sort de leur premier incident dépend uniquement de l'interprétation qu'il convient de faire du second terme de l'alternative formulée par l'article 109 al. 1 LDIP.

Dans son ouvrage, *Das neue IPR-Gesetz* (1ère édition, 1988), *Anton Schnyder* explique que le for en question n'est que subsidiaire par rapport au premier et qu'il n'entre en considération que dans les cas où la protection d'un droit de propriété intellectuelle est requise (p. 92). Par contre, dans la seconde édition de ce livre (1990), cet auteur souligne formellement que la compétence internationale statuée par l'article 109 al. 1 LDIP n'est donnée qu'en cas de «Verletzungsklagen», ce qu'il définit comme des actions pécuniaires dirigées contre un défendeur ayant violé un droit de propriété intellectuelle (p. 44).

Ernst Brehm (in: *Beiträge zum neuen IPR des Sachen-, Schuld- und Gesellschaftsrechts*, publié par la Société suisse de droit international, volume 51, pp 60 ss) exclut l'interprétation littérale de l'article 109 al. 1 LDIP, car elle permettrait à un demandeur de choisir librement le for qui lui convient, solution que cet auteur rejette comme inadmissible. Selon lui et comme *Schnyder*, cette disposition désigne le for du lieu où une violation d'un droit de propriété intellectuelle est intervenue (p. 60 à 61).

Pour *Christian Englert* (in: *Das neue Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht in der praktischen Anwendung*, publié par la Société suisse de droit international, volume 67, sous le titre: *Das Immaterialgüterrecht im IPRG*, pp 61 ss), la compétence du juge suisse, en vertu de l'article 109 al. 1 LDIP, n'est donnée que dans les cas de «Verletzungsklagen», soit pour les actions en constatation de l'illicéité, en cessation ou en suppression de trouble, les actions en dommages-intérêts et en tort moral, ainsi que les actions en délivrance du gain illicite (p. 67). En page 68, cet auteur précise, de plus, que le for subsidiaire de l'article 109 al. 1 LDIP n'entre en ligne de compte, contrairement au for du domicile de la même disposition, qu'en cas de violation de droits concédés par le droit positif suisse. En conséquence, «lorsque le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, la compétence des tribunaux suisses ne sera pas donnée si les droits, dont la violation est alléguée, ont été accordés par une législation étrangère» (traduction).

En résumé, la Cour retient que l'article 109 al. 1 LDIP, second terme de l'alternative, ne concerne pas les actions en constatation de droit et que, en tout état, la compétence des tribunaux suisses n'existe que dans l'éventualité où le demandeur allègue la violation d'un droit de propriété intellectuelle concédé par la législation suisse. Cette

interprétation permet d'éviter l'application exorbitante de la loi – la distraction d'un défendeur de son for naturel – à une espèce qui n'a pas trait à un acte commis en violation d'un droit de propriété intellectuelle et où Alpen n'apparaît comme demanderesse que parce qu'elle a choisi d'introduire une action en constatation de droit, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ses droits seraient menacés.

4. Nonobstant la solution intervenue, il y a lieu d'entrer en matière sur l'incident d'incompétence *ratione materiae*, également soulevé par les consorts Hubinon, cette incompétence devant même être invoquée d'office (art. 98 LPC).

La Cour relève que si les questions préjudicielles soulevées par Alpen concernent uniquement un aspect des droits d'auteur acquis par Victor Hubinon et Jean-Michel Charlier, ainsi que par leurs successeurs, les conclusions principales de cette dernière se rapportent tant à des questions relevant des droits d'auteur détenus par Annie Gillain qu'à des problèmes relevant du droit des obligations. La cause ne se rapportant donc pas aux relations purement contractuelles des parties au contrat du 21 août 1990 (par opposition au cas tranché par la Cour dans SJ 1977, p. 440), la compétence *ratione materiae* de la Cour est donnée par les articles 45 al. 1 LDA et 31 al. 1 lit. b LOJ.

Art. 53 Ziff. 1 und 2 URG – «LIPSTICK»

- *Superprovisorisches Vertriebsverbot und Beschlagnahmung eines Plagiat.*
- *Vereitelungsgefahr; Dispositionsmaxime.*
- *Interdiction pré-provisionnelle de mettre en vente et saisie du résultat d'un plagiat.*
- *Risque que le cité, s'il est entendu préalablement, fasse échec à l'exécution de la décision; maxime de disposition.*

Präsidialverfügung OGer AG, I. Zivilabt., vom 21. Juli 1992 (mitgeteilt von RA Dr. B. Wittweiler, Zürich).

Die Gesuchsteller sind Inhaber der Urheber- und Verlagsrechte am Bild «Lipstick», gemalt von R.G. Sie stellten fest, dass die Gesuchsgegner Plagiate hiervon, die von S.S. hergestellt worden waren, als Lithographien unter dem Titel «The red hat» vertrieben. Diese Bilder haben folgendes Aussehen:



«Lipstick»



«The red hat»

Nach Abmahnung durch die Gesuchsteller verpflichteten sich die Gesuchsgegner mit Erklärungen vom 11. Oktober 1991 schriftlich, das Bild «The red hat» nicht mehr anzubieten, zu veräußern oder in sonstiger Weise an die Öffentlichkeit zu bringen, davon weder Lithographien noch in anderer Weise hergestellte Kopien an die Öffentlichkeit zu bringen und das Bild sowie die davon vorhandenen Lithographien oder Kopien unverzüglich zu vernichten. In der Folge boten die Gesuchsgegner jedoch in ihrem Geschäftslokal weiterhin Lithographien und gerahmte Kunstkarten dieses Bildes an, worauf die Gesuchsteller am 17. Juli 1992 einen Antrag auf Erlass vorsorglicher Massnahmen stellten, mit dem den Gesuchsgegnern ohne vorherige Anhörung verboten werden sollte, in jedwelcher Drucktechnik hergestellte Werkexemplare, insbesondere Lithographien und gerahmte Kunstkarten des Bildes «The red hat» auszustellen, zum Verkauf oder zu anderer Verwendung anzubieten oder in anderer Weise an die Öffentlichkeit zu bringen und die in ihren Gewahrsam befindlichen, in jedwelcher Drucktechnik hergestellten Werkexemplare, insbesondere Lithographien und gerahmte Kunstkarten des Bildes «The red hat» vorläufig zu beschlagnahmen. Der Obergerichtspräsident erliess die angebehrte Verfügung mit folgender

Begründung (Wortlaut etwas angepasst):

Durch die von den Gesuchstellern vorgelegten Photographien ist mindestens glaubhaft gemacht, dass die Gesuchsgegner in ihrem Geschäftslokal Lithographien des Bildes «The red hat» weiterhin anbieten. Überdies wird von den Gesuchstellern

glaubwürdig dargetan, dass die Gesuchsgegner weiterhin auch Kunstkarten des Bildes «The red hat» ausstellen und anbieten.

Art. 54 URG sieht zwecks Beseitigung eines rechtswidrigen Zustandes über den allgemeinen Unterlassungsanspruch hinaus die Einziehung der unter Verletzung von Urheberrechten hergestellten oder in Verkehr oder sonstwie an die Öffentlichkeit gebrachten Exemplare eines Werkes ausdrücklich vor. Die Gesuchsteller beantragen mit ihrem Antrag «auf vorsorgliche amtliche Beschlagnahme der am Domizile der Gesuchsgegner, in deren Elternhaus sowie im Atelier der Mutter vorhandenen Lithographien, Kunstkarten und anderen Werkexemplare des Bildes "The red hat"» die vorsorgliche Vollstreckung ihrer Ansprüche aus Art. 54 URG. Aufgrund der dargelegten Rechts- und Sachlage ist die zum Erlass vorsorglicher Massnahmen erforderliche Wahrscheinlichkeit der Begründetheit urheberrechtlicher Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche zu bejahen; und zwar auch insoweit, als für Leistungs-massnahmen auf vorsorgliche Vollstreckung der im Hauptprozess geltend zu machenden Ansprüche eine strengere, vorläufige Rechtsprüfung zu erfolgen hat (ZR 1981 Nr. 43, S. 135, 1980 Nr. 115, S. 246; *O. Vogel*, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes, SJZ 1980, S. 97). Das Erfordernis einer Gefährdung der urheberrechtlichen Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche (Art. 53 Ziff. 1 URG/§ 302 Abs. 1 lit. b ZPO) der Gesuchsteller erscheint gegeben; jedenfalls erscheinen die Nachteile, die die Gesuchsgegner durch eine vorläufige Einstellung des Verkaufs von Lithographien und anderen Kopien des Bildes «The red hat» erleiden könnten, wesentlich geringer als die den Gesuchstellern bei Unmöglichkeit der Vollstreckung ihrer Beseitigungsansprüche nach deren Gutheissung im Hauptprozess drohenden Nachteile. Sodann ist eine dringende Gefahr im Sinne von § 294 Abs. 1 ZPO bzw. ein «dringender Fall» im Sinne von Art. 53 Ziff. 2 URG gegeben, der den Anlass einer superprovisorischen Verfügung ohne vorgängige Anhörung erlaubt, weil die Gesuchsgegner andernfalls die Vollstreckung des Beseitigungsanspruches der Gesuchsteller vereiteln könnten; durch das weitere Inverkehrbringen von Werkexemplaren des Bildes «The red hat» trotz der klaren Verpflichtung in den Erklärungen vom 11. Oktober 1991 haben die Gesuchsgegner einen entsprechenden Verdacht auf sich gezogen. Aus diesen Gründen sind die beantragten superprovisorischen Massnahmen gutzuheissen und zweckmässigerweise – ohne Verletzung der Dispositionsmaxime – auf das Bild «The red hat» selbst auszudehnen (vgl. *Vogel*, a.a.O., S. 98/99).

Das verlangte Verbot wurde daher ausgesprochen, und es wurde die vorsorgliche gerichtliche Beschlagnahme des Bildes «The red hat» und aller in Gewahrsam der Gesuchsgegner befindlichen, in irgend einer Verfahrenstechnik hergestellten Kopien davon, insbesondere Lithographien und Kunstkarten, an den vier von der Gesuchstellerin genannten Örtlichkeiten angeordnet; mit dem Vollzug der vorsorglichen Beschlagnahme wurde das Kommando der Kantonspolizei Aargau beauftragt.

PS: Die Parteien haben sich anschliessend verglichen.

L.D.

III. Markenrecht / Marques

Art. 9 Abs. 3 MSchG, Art. 13 und 15 URG; Art. 2; 3 lit. b, c; 12/14 UWG
 – «SWATCHISSIMO I»

- Gerichtsstand am Sitz der Beklagten in Biel bejaht, obwohl es sich um ein Verfahren zur Erlangung vorsorglichen Rechtsschutzes im Rahmen einer anvisierten Widerklage zu einer in Genf pendenten Klage handelt, weil sich die Beklagte auf das Gesuch einlässt. Die Konnexität ist gegeben.
- Urheberrechtlich wird mittels Beifügung des Suffix' «issimo» kein neuer Begriff in Verbindung mit einer Marke begründet. Mangels Originalität und Selbständigkeit im Vergleich zur Marke kann für den Buchtitel kein urheberrechtlicher Schutz beansprucht werden. Es handelt sich um eine unfreie Benützung der Stammarke im Sinne von Art. 13 URG.
- Die Superlativform stellt eine unwesentlich abgeänderte Form der Stammarke dar im Sinne von Art. 9 Abs. 3 MSchG.
- Die Eintragung der Marke «Swatchissimo» durch die Inhaberin der Stammarke «Swatch» behindert die Klägerin nicht im Handel ihres Buches und kann nicht als unlauter bezeichnet werden.
- Compétence territoriale des tribunaux du siège de la défenderesse à Bienne admise, bien qu'il s'agit d'une procédure visant à l'obtention de mesures provisionnelles dans le cadre d'une demande reconventionnelle à une demande principale pendante à Genève; les deux actions sont en effet connexes et la citée a laissé procéder sur la requête.
- L'adjonction du suffixe «issimo» à une marque ne crée pas une nouvelle oeuvre au sens du droit d'auteur. A défaut d'originalité, le titre d'un livre ne peut être protégé par le droit d'auteur, alors qu'il ne se distingue pas d'une marque préexistante. Il s'agit d'une reproduction illicite de cette marque au sens de l'article 13 LDA.
- La forme superlative ne diffère que par des éléments non essentiels au sens de l'article 9 al. 3 LMF de la marque préexistante.
- Le dépôt de la marque «Swatchissimo» par la titulaire de la marque antérieure «Swatch» n'empêche pas la demanderesse de mettre en vente son livre et ne peut pas être considéré comme déloyal.

Urteil des Gerichtspräsidenten III von Biel vom 2. September 1992 (mitgeteilt durch Dr. E. Marbach, Fürsprecher, Bern).

1. Ende Dezember 1991 gab die Gesuchstellerin ein Buch mit dem Titel «Swatchissimo» heraus. Thema dieses Buches ist die Geschichte der berühmten Uhrenmarke «Swatch». Die Gesuchsgegnerin hatte zuvor die Herausgabe dieses Buchs mittels Gesuch um Erlass einer einstweiligen Verfügung beim zuständigen Gericht in

Genf zu verhindern versucht. Die Cour de Justice de Genève hatte indes das Gesuch am 21. Februar 1992 abgewiesen. In der Folge strengte die Gesuchsgegnerin in Genf ein weiteres Verfahren gegen die Gesuchstellerin an, um dieser verbieten zu lassen, Ansteckknöpfe (Pins) mit demselben Schriftzug zu vermarkten. Superprovisorisch folgte das Gericht den Anträgen der Swatch AG. Nachdem die Gesuchstellerin sich dem Antrag der Gesuchsgegnerin unterzogen hatte, konnte das Verfahren am 26. Juni 1992 als gegenstandslos abgeschlossen werden.

Inzwischen hat die Gesuchsgegnerin die Wortmarke «Swatchissimo» für Uhren und Bestandteile davon sowie für Zeitungen und Magazine hinterlegt (Veröffentlichung im SHAB vom 9. April 1992).

2. Mit Gesuch vom 8. Juli 1992 beantragt die Gesuchstellerin, es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB und 403 ZPO für den Widerhandlungsfall zu verbieten, die Bezeichnung «Swatchissimo» auf Uhren und Bestandteilen davon sowie auf Druckerzeugnissen bis zur rechtskräftigen Beurteilung der gleichzeitig anhängig gemachten Klage betreffend Nichtigerklärung der unter Nummer 390441 registrierten Wortmarke «Swatchissimo» zu verwenden, unter Kosten- und Entschädigungsfolge.

3. Das Gesuch stützt sich materiell auf URG und UWG.

Die Frage der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts zur Beurteilung des Gesuchs richtet sich daher in erster Linie nach 12/14 UWG, mithin nach dem Sitz der gesuchsgegnerischen Partei. Die Gesuchstellerin geht ohne weiteres davon aus, es sei kein Hauptprozess hängig, weshalb laut Art. 327 Abs. 2 ZPO der Gerichtspräsident III von Biel zuständig sei (Ihr Rechtsbegehren ist folglich nicht richtig formuliert, wenn von der gleichzeitig anhängig gemachten Klage betreffend Nichtigerklärung der Wortmarke «Swatchissimo» gesprochen wird, das mit gleicher Post eingereichte Ladungsbegehren zum Aussöhnungsversuch begründet keine Litispendenz (Art. 160 ZPO). Die Gesuchsgegnerin macht darauf aufmerksam, dass zwischen den Parteien in Genf bereits ein immaterialgüterrechtlicher Streit hängig sei. Sie verzichtet indes, die hiesige Zuständigkeit zu bestreiten.

Grundsätzlich ist die Zuständigkeit von Amtes wegen zu prüfen. Es stellt sich hier die Frage, ob der von der Gesuchstellerin anvisierte Prozess allenfalls als Widerklage zu der von der Gesuchsgegnerin in Genf am 21. August 1992 anhängig gemachten Klage zu gelten hätte. Gerichtsstand der Widerklage ist auch in immateriellrechtlichen Streiten derjenige der Klage (vgl. *Alois Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, Bd. II, S. 1034 f.), allerdings gilt auch hier die Voraussetzung der Konnexität der beiden Klagen. Diese ist als gegeben zu betrachten, wenn die beiden Klagen einen rechtlichen Zusammenhang aufweisen (*Max Guldener*, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, S. 218 Ziff. 5). Die Gesuchsgegnerin äussert die Vermutung, dass nach genferischem Zivilprozessrecht die Widerklage (vorliegend) nicht möglich sei. Tatsächlich werden in der Literatur verschiedentlich die diesbezüglichen genferischen Regelungen als besondere zitiert (vgl. *Max Guldener*, op. cit., S. 218 N. 21, sowie S. 216 N 8 allerdings mit dem Verweis, dass auch in Genf die Widerklage trotz fehlender ausdrücklicher Nennung grundsätzlich möglich sei, vgl. auch SJ 92 [1970], S. 443).

Eine erste summarische Betrachtung ergibt, dass die beiden Hauptklagen konnex sind. In beiden Prozessen ist (wird) die rechtmässige Benützung der Bezeichnung «Swatchissimo» im Streit (liegen), dies aufgrund des URG, UWG und MSchG (vgl. auch *Troller*, op. cit. S. 1035 N 76: «Konnexität ist gegeben, wenn Ansprüche aus gleichem Tatbestand abgeleitet, wenn sie Ausfluss eines gemeinsamen Rechtsverhältnisses oder einer engen rechtlichen Beziehung sind, wenn die Beurteilung der Klage in tatsächlicher Beziehung jene der Widerklage fördert, BGE 87 I 130).

Da aber vorliegendenfalls der Gerichtsstand einer Widerklage jedenfalls nicht ein zwingender ist, die Gesuchsgegnerin sich hierorts einlässt und es sich zudem um ein Verfahren zur Erlangung vorsorglichen Rechtsschutzes handelt, wird auch gerichtlicherseits auf die Ablehnung der Anhandnahme der Streitsache (Art. 28 Abs. 2 ZPO) verzichtet. Es wird daher auf das Gesuch eingetreten.

4. Laut Art. 326 Ziff. 3 lit. b ZPO kann der Richter auf Gesuch eines Beteiligten als vorsorgliche Massnahme eine einstweilige Verfügung treffen, sofern ihm glaubhaft gemacht wird, dass der Erlass einer solchen sich zum Schutz von (andern als auf Geld oder Sicherheitsleistung gerichteten) fälligen Rechtsansprüchen rechtfertigt, namentlich wenn ein erheblicher oder nicht leicht zu ersetzender Schaden oder Nachteil droht.

5. Die Gesuchstellerin macht heute geltend, die Hinterlegung der Wortmarke «Swatchissimo» tangiere ihre Urheberrechte, gleichzeitig beruft sie sich auf den Schutz des UWG.

Schutz nach URG: Die Gesuchstellerin geht davon aus, dass die Bezeichnung «Swatch» wegen ihrer Kürze selber nicht urheberrechtlich schutzfähig sei; indessen sei diese Voraussetzung bei der Bezeichnung «Swatchissimo» gegeben. Mittels Beifügung des Suffix '«issimo» sei ein neuer Begriff entstanden, der in Verbindung mit dem Buch selbst ein Werk im Sinne des URG darstelle. Die Gesuchsgegnerin stellt dem gegenüber, der besagte Titel stehe in völliger Abhängigkeit vom Original «Swatch» und begründe keine selbständige Benutzungsbefugnis, abgesehen davon, dass bei der Annahme der Nichtschützbarkeit nach URG der Bezeichnung «Swatch» auch «Swatchissimo» nicht schützbar sein könne.

Es erscheint in der Tat äusserst zweifelhaft, ob sich die Gesuchstellerin bezüglich ihres Buchtitels «Swatchissimo» auf urheblichen Rechtsschutz berufen kann. Gemäss *Troller* (Immaterialgüterrecht Bd. I, S. 425) fehlt Werktiteln, welche aus einem abstrakten Wort bestehen, die originelle Form. Vorliegend vermag zwar der Konsument aus dem Titel zumeist ableiten, dass dieses Buch in einem Zusammenhang mit der berühmten Uhrenmarke «Swatch» steht, insofern mag nicht allein das Merkmal der Abstraktheit massgebend sein, sondern allenfalls der Titel als eine Art Zusammenfassung des Inhalts des Buches, nämlich der erfolgreichen Geschichte dieser Uhrenmarke, aufgefasst werden; dies wiederum geht in Richtung Sachbezeichnung, welche auch keinen Schutz nach URG beanspruchen kann.

Im weiteren zitieren beide Parteien zu diesem Problemkreis *Beat Reinhard*, Die Abgrenzung von freier und unfreier Benutzung im schweizerischen Urheberrecht, S. 27: Es wird dort die Unterscheidung von freier und unfreier Benutzung einer Bezeichnung dargestellt: «In der unfreien Benutzung bleibt also das Original noch deut-

lich erkennbar. Demgegenüber wird es in der freien Benutzung zum "neuen selbständigen Werk" umgeformt (Art. 15 URG). Die freie Benutzung ist diesem Kriterium zufolge nicht von den individuellen Zügen des Originals geprägt. Wohl wird auch in der freien Benutzung individuelles Material aus einem anderen Werk verwendet, doch kommt diesem – infolge einer weitgehenden Umformung – nur eine untergeordnete Bedeutung zu.»

Das Anhängen der Endsilbe «issimo», welche – wie jedermann bekannt ist – in italienischer Sprache die Superlativform des Hauptwortes bewirkt, kann im Lichte der vorgenannten Kriterien der freien bzw. unfreien Benutzung nicht als selbständiger Begriff gewertet werden. Wie die Gesuchsgegnerin richtig ausführt, ist offensichtlich nicht davon auszugehen, dass der Marke «Swatch» in der Bezeichnung «Swatchissimo» lediglich untergeordnete Bedeutung zukomme. Es handelt sich damit um eine unfreie Benützung der Bezeichnung «Swatch» im Sinne von Art. 13 URG, welche ohne Zustimmung der Gesuchsgegnerin erfolgt ist.

Unter diesen Umständen muss der Gesuchstellerin der Schutz des Urheberrechts versagt bleiben.

Schutz nach UWG: Es ist unbestritten, dass das Buch mit dem Titel «Swatchissimo» dank des grossen Verkaufserfolgs Verkehrsgeltung erlangt hat. Die Gesuchstellerin will daraus ableiten, dass die Eintragung der Marke «Swatchissimo» – insbesondere auch für Presseerzeugnisse – durch die Gesuchsgegnerin den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfülle. Sie stützt sich einerseits auf den in Art. 2 UWG verankerten Grundsatz von Treu und Glauben im Wettbewerb sowie auf Art. 3 lit. b und c UWG. Die Gesuchstellerin wirft der Gesuchsgegnerin namentlich vor, sie versuche aus dem Erfolg der Gesuchstellerin in schmarotzerischer Weise Kapital zu schlagen; sie selber habe immer grössten Wert darauf gelegt, nicht mit der Gesuchsgegnerin in Verbindung gebracht zu werden.

Insbesondere letztere Argumentation muss doch als ausserordentlich kühn bezeichnet werden. Wie die Gesuchsgegnerin in diesem Zusammenhang treffend ausführt, ist es zumindest erstaunlich, weshalb die Gesuchstellerin bei der Titelsuche nicht ihre bisherige Praxis (l'art de ...) weiterführte; auch wenn der Gesuchstellerin bezüglich der Wahl ihrer Buchtitel natürlich grundsätzlich völlige Freiheit zusteht, muss sie doch den Vorwurf gegen sich gelten lassen, gerade sie habe sich mit der Bezeichnung «Swatchissimo» bewusst in unmittelbarer Nähe der Marke «Swatch» positioniert, um von deren Berühmtheit zu profitieren. Diese Intention wurde um so mehr mit der Inverkehrsetzung von Pins mit derselben Bezeichnung manifest, welche die Gesuchstellerin schliesslich zurücknehmen musste. Die Tatsache, dass der Gesuchsgegnerin im ersten einstweiligen Verfahren vor der Cour de Justice de Genève gerade auch bezüglich der geltend gemachten Verletzung des UWG kein Erfolg beschieden war, vermag diese Feststellung nicht zu widerlegen.

Die Gesuchsgegnerin muss nämlich aus dem Schutzbereich der Marke «Swatch» auch das Recht zugestanden werden, die Marke in unwesentlich abgeänderter Form zu gebrauchen; sie kann sich dabei auf die ausdrückliche Gesetzesbestimmung von Art. 9 Abs. 3 MSchG berufen. Die Gesuchsgegnerin hat sich dieses Rechts auch bereits mehrfach bedient, indem sie die Wortmarken «Swatcherland», «Swatchetables», «Swatchfolia», «Swatchmani» u.a. anmeldete. Nachdem, wie gesehen, die Marke «Swatchissimo» die Superlativform der Stammmarke bedeutet, fällt sie klarer-

weise in die Kategorie solcher geringfügiger Abänderungen. Zwar steht ihr dieser Schutz auch ohne markenmässige Registrierung zu. Es kann gleichwohl nicht gesagt werden, die Gesuchsgegnerin betreibe mit der Eintragung dieser Marke Behinderungswettbewerb, auch wenn nicht ganz auszuschliessen ist, dass der Eintrag primär als unmittelbare Reaktion auf den Verlauf des Verfahrens in Genf erfolgte, erklärt die Gesuchsgegnerin doch, sie gebrauche diese Marke momentan noch nicht. Art. 9 MSchG gibt ihr auch drei Jahre Zeit. Die Meinung der Gesuchstellerin, die Gesuchsgegnerin wolle ebenfalls ein Buch unter diesem Titel herausgeben, unterliegt jedenfalls einem Irrtum, wenn sie sich auf den Entscheid der Cour de Justice de Genève vom 21. Februar 1992, S. 2, beruft: Dort ist im 2. Absatz nach lit. C lediglich davon die Rede, dass Antiquorum an einer Auktion mittels Prospekten die Erscheinung desselben Buchs, d.h. ihres eigenen, ankündigte.

Aufgrund des Gesagten kann das Geschäftsverhalten der Gesuchsgegnerin weder unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 noch von Art. 3 lit. b und d UWG unlauter bezeichnet werden.

Auch unter allgemeiner Betrachtungsweise und in Abwägung der Interessen beider Parteien kann nicht davon die Rede sein, die Gesuchstellerin werde durch die Anmeldung der Marke «Swatchissimo» immaterialgüterrechtlich von der Gesuchsgegnerin behindert. Sie kann nach wie vor ihr Buch unter demselben Titel vertreiben; das Genfer Gericht hatte ihr dieses Recht auch mit der Begründung (unter Hinweis auf BGE 116 II 467 unten) belassen, dass die Swatch AG nicht hinreichend dargelegt habe, sie vermarkte auch Bücher und Zeitschriften kommerziell; aufgrund der heutigen Aktenlage – die Gesuchsgegnerin reicht diverse Swatch-Jahrbücher und Swatch-Zeitschriften ein und führt zudem das Nötige betreffend Verkauf und Vertrieb dieser Presseerzeugnisse aus – könnte jedenfalls dieser Standpunkt nicht mehr aufrechterhalten werden.

6. Nachdem die Gesuchstellerin die geltend gemachten Rechtsverletzungen der Gesuchsgegnerin aus URG und UWG nicht als glaubhaft darzutun vermag, kann ihr auch kein Schaden im Sinne von Art. 326 Ziff. 3 ZPO drohen.

7. Das Gesuch ist mithin abzuweisen.

Art. 29 CC, 956 CO, 1 LDA, 1 ch. 2 et 24 lettres a et b LMF, 2 et 3 lettre d LCD et 7 al. 1 lettre d LPC GE – «SWATCHISSIMO II»

- *En procédure genevoise, des demandeurs liés par un rapport de consorité simple doivent prendre des conclusions individuelles (c. 1).*
- *Il n'y a pas usage de marque lorsque celle-ci est apposée sur des marchandises auxiliaires distribuées gratuitement ou contre un prix symbolique (c. 3 a).*
- *Le titre d'une oeuvre littéraire unique ne constitue pas une marque (c. 3 a).*
- *L'article 956 CO protège une raison de commerce seulement contre une autre raison (c. 3 b).*

- *Un simple mot ne peut pas être protégé par la LDA (c. 3 c).*
- *Usurpation du nom; le titre d'un livre «SWATCHISSIMO» ne suffit pas à faire croire que l'ouvrage est édité avec le concours du titulaire de la marque «SWATCH» (c. 3 d, e et f).*
- *Gemäss Genfer Zivilprozessrecht müssen die Kläger einer einfachen Streitgenossenschaft ihre Rechtsbegehren einzeln stellen (E. 1).*
- *Eine Marke wird nicht gebraucht, wenn diese bloss auf Hilfswaren angebracht wird, die unentgeltlich oder gegen einen symbolischen Preis abgegeben werden (E. 3a).*
- *Der Titel eines einzelnen literarischen Werkes stellt keine Marke dar (E. 3a).*
- *Art. 956 OR schützt eine Firma nur gegenüber anderen Firmen (E. 3 b).*
- *Ein blosses Wort kann durch das URG nicht geschützt werden (E. 3c).*
- *Namensanmassung; der Buchtitel «SWATCHISSIMO» genügt nicht zur Annahme, dass dieses Werk mit Zustimmung des Inhabers der Marke «Swatch» herausgegeben wurde (E.3 d, e und f).*

Ordonnance de la cour de justice de Genève du 21 février 1992 dans la cause S. S.A. et E. S.A. c. A. S.A.

Faits

A. Les sociétés E. SA et S. SA sont les créatrices de la montre SWATCH, qui a acquis, depuis 1982, année de son lancement sur les marchés économiques, une renommée internationale.

La première est titulaire d'une marque verbale et figurative, constituée par les lettres «ETA» accompagnées d'une ligne circonvolutive, et apposée notamment au dos des montres SWATCH.

La seconde est titulaire de la marque verbale SWATCH, ainsi que de marques combinées comportant toutes le terme SWATCH, telles que «Swatch Quartz», «Popswatch». La marque SWATCH couvre divers produits, tels que des mouvements d'horlogerie et leurs parties (classe 14), des journaux et magazines (classe 16). En ce qui concerne cette dernière classe, S. SA édite et met en circulation diverses publications, notamment des magazines sous le titre SWATCH accompagné ou non d'une adjonction, ainsi qu'une publication sur laquelle figure la dénomination SWATCH et qui reproduit chaque année les différents modèles à succès des montres SWATCH. On ignore si certaines de ces publications sont vendues, étant observé que le magazine «SWATCH O'CLOCK» porte la mention «free» ou «gratuit».

B. A. SA est une société dont l'activité principale consiste en l'organisation de ventes aux enchères publiques de mouvements d'horlogerie, ainsi qu'en l'expertise d'articles d'horlogerie. Parallèlement à cette activité, A. édite et publie des ouvrages retraçant l'histoire de marques horlogères célèbres, et ce à l'aide d'illustrations.

C. Durant la première quinzaine du mois d'octobre 1991, A. annonça au moyen d'une circulaire qu'elle organisait une vente aux enchères sous le titre de SWATCHISSIMO et portant sur des montres SWATCH. Dans cette circulaire, il était également fait mention de la parution prochaine d'un livre intitulé SWATCHISSIMO, publié par A.

Lors de cette vente aux enchères, A. a distribué un dépliant publicitaire annonçant également la parution dudit livre. Sur le recto du dépliant figure un dessin représentant d'une part la moitié du cadran et d'autre part la moitié du dos d'une montre SWATCH; sur cette deuxième moitié, à l'instar des montres réelles, est reproduite la marque combinée d'E. SA.

En raison de contacts noués entre C., auteur du texte retraçant l'histoire de la montre SWATCH, et E. SA, S. SA et E. SA connaissaient l'existence de l'ouvrage à paraître. Elles avaient exprimé le souhait que cet ouvrage mentionne le livre qu'elles-mêmes se proposaient de publier. Par contre, selon leurs dires, le titre SWATCHISSIMO leur était inconnu.

Aussitôt qu'E. SA et S. SA ont eu connaissance dudit titre, soit dans la première quinzaine du mois d'octobre 1991, elles se sont adressées à A., afin que celle-ci s'abstienne de l'utiliser.

D. Faute d'avoir trouvé un compromis avec A., S. SA et E. SA, par requête déposée le 18 décembre 1991 au greffe de la Cour de justice, ont conclu notamment à ce que celle-ci fasse interdiction à A. de faire imprimer, de publier, d'offrir et de mettre en vente un livre ou tout autre imprimé portant la désignation SWATCHISSIMO; fasse interdiction à la citée de faire imprimer, de publier, d'offrir, de mettre en circulation ou d'exposer en ses locaux des dépliants portant la désignation SWATCHISSIMO, SWATCH ou «swatch» ou ETA ou tout autre matériel exposant l'une ou l'autre de ces désignations; ordonne la saisie en mains de la citée de tout livre ou autre imprimé portant la désignation SWATCHISSIMO; cela sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP. Des conclusions complémentaires ont été prises le 22 janvier 1992 à l'audience de plaidoiries.

E. En date du 22 décembre 1991, le livre intitulé SWATCHISSIMO est sorti de presse et a immédiatement été distribué dans le monde entier. Le premier tirage de 16'000 exemplaires a été épuisé. Vu ce succès, A. pense publier une nouvelle série ainsi qu'une version en d'autres langues.

Cet ouvrage mentionne, sur la page de couverture, les noms de C. ainsi que d'A. L'indication «A. Editions» figure au recto de la première page, laquelle contient, au verso, une note de l'éditeur en trois langues libellée comme suit: «Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit du lecteur, nous tenons à préciser que le présent ouvrage a été réalisé indépendamment de tout concours de la part de S. SA.» La deuxième page du livre porte le titre «L'extraordinaire aventure Swatch» et mentionne, outre le nom de l'auteur (C.): «A. Editions».

A. a conclu à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au déboulement des requérantes de toutes leurs conclusions.

Droit

1. A. invoque l'irrecevabilité de la requête au motif que les requérantes, liées par une consorité simple, n'ont pas pris de conclusions individuelles.

L'article 7 alinéa 1 lettre d LPC prescrit que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, les conclusions. En cas de pluralité de demandeurs, ceux-ci doivent donc présenter des conclusions qui, selon les circonstances, leur seront communes s'ils invoquent la consorité nécessaire - étant concernés par le même rapport de droit, ou individuelles s'ils se prévalent d'une consorité simple et qu'ils désirent la faire admettre pour des raisons d'opportunité ou d'économie de procédure (cf. SJ 1981, p. 561).

En l'espèce, les requérantes sont liées par un rapport de consorité simple. Partant, leurs conclusions devraient être individuelles. Cependant, il ressort clairement des motifs de la requête et des conclusions communes qu'E. SA n'est concernée que par l'une de ces conclusions. Celle-ci se distingue d'ailleurs facilement des autres. Dans ces conditions, la Cour ferait preuve d'un excès de formalisme si elle déclarait la requête irrecevable.

3. a) S. SA (ci-après: requérante 1) fait valoir, en premier lieu, que l'utilisation par la citée du terme «SWATCHISSIMO» pour identifier l'ouvrage de C. constitue une violation du droit à la marque SWATCH, cela au sens de l'article 24, let. a et b LMF. En effet, la désignation «SWATCHISSIMO» est susceptible d'être confondue avec la marque SWATCH, qui est utilisée par la requérante 1 pour diverses publications.

La Cour considère toutefois, pour les raisons suivantes, que la LMF est inapplicable en l'espèce.

Les titres de publications périodiques peuvent être protégés par le droit des marques (ATF 102 II = JdT 1976 I 536, 87 II 40 = JdT 1961 I 587; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Band I, 3ème éd., 1983, p. 257/258). Toutefois, si des produits auxiliaires sont distribués à des fins de réclame seulement, gratuitement ou en contrepartie d'un prix symbolique, on se trouve en présence de marchandises qui ne peuvent être prises en considération sous l'angle du droit des marques (ATF 116 II 463 = JdT 1991 I 599, 602). Or, la requérante 1 n'a pas rendu vraisemblable que ses publications étaient vendues et correspondaient à une fabrication ou à une activité commerciale en elles-mêmes sérieuses (même référence).

D'autre part, en ce qui concerne la citée, il n'apparaît pas qu'elle emploie le signe «SWATCHISSIMO» comme marque, en l'apposant sur ses produits ou leur emballage afin de les distinguer ou d'en indiquer la provenance (art. 1, ch. 2 LMF). Le titre d'une oeuvre littéraire unique ne peut d'ailleurs pas constituer une marque, car il n'a pas pour fonction de distinguer ce livre de produits de même nature ni d'en indiquer la provenance (*Troller*, op. cit., p. 258).

b) La requérante 1 invoque ensuite l'article 956 CO. Toutefois, la protection de la raison sociale conférée par cette disposition légale n'intervient que lorsque deux raisons sociales sont en présence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

c) La requérante 1 considère que le terme SWATCH est protégé par la LDA. Elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle «tombent sous le coup de la définition des oeuvres protégées au sens de l'article 1 LDA les créations con-

crêtes qui ne font pas partie du domaine public, mais qui représentent dans leur ensemble le résultat d'un travail intellectuel qui a son cachet propre ou qui exprime une nouvelle idée originale» (ATF 113 II 190, 113 II 306 = JdT 1988 I 300).

La requérante 1 ne rend toutefois nullement vraisemblable que le terme SWATCH constituerait une création au sens de la jurisprudence citée. Un simple mot est d'ailleurs trop bref pour être protégé par la LDA (cf. *Troller*, op. cit. p. 378/379).

d) La requérante 1 invoque la protection conférée par l'article 29 CC, estimant que son droit au nom est violé par la citée.

L'article 29 CC suppose que l'usurpation soit illégitime, c'est-à-dire qu'elle soit effectuée en violation d'intérêts juridiquement dignes de protection. L'usurpation du nom ne vise pas seulement l'utilisation du nom d'autrui dans son entier, mais aussi la reprise de l'élément principal d'un tel nom (ATF 116 II 463 = JdT 1991 I 599, 603). L'usage du nom d'autrui lèse un intérêt digne de protection en particulier quand l'appropriation du nom par un tiers entraîne un danger de confusion ou de tromperie, ou lorsque cette usurpation est de nature à susciter auprès du public, à cause d'une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité entre le titulaire précédent du nom et le tiers qui l'usurpe. Selon une autre définition, il y a usurpation inadmissible lorsque la force distinctive d'un autre nom est utilisée par quelqu'un dans son propre intérêt, c'est-à-dire quand on suscite l'apparence qu'il existe un rapport entre le nom et celui qui le reprend ou son entreprise. Il en irait de même si on suppose qu'existent entre parties des relations étroites de nature personnelle, idéologique, intellectuelle ou professionnelle, contrairement à la réalité. Les intérêts lésés ne sont pas nécessairement patrimoniaux; des intérêts purement idéaux sont également protégés (ATF 112 II 369 = JdT 1987 I 237).

Selon la citée, il est impossible d'invoquer l'usurpation de nom à propos d'une oeuvre qui a pour objet l'historique de la personne titulaire du nom revendiqué.

Il apparaît toutefois, en l'espèce, que la question décisive est celle du risque de confusion. Bien que la requérante 1 ne l'exprime pas précisément à propos de l'application de l'article 29 CC, il ressort clairement de la requête qu'elle invoque le risque de confusion dite indirecte (cf. ATF 116 II 463 = JdT 1991 I 602), soit le fait que, à ses yeux, l'utilisation du terme «SWATCHISSIMO» suscite auprès du public l'impression erronée qu'il existe un lien étroit entre elle-même et la citée. Selon la requérante 1, le public croira qu'elle est éditrice du livre de la citée.

Le nom de la requérante 1 étant celui de sa marque, qui jouit d'une grande notoriété, le risque de confusion n'apparaît pas d'emblée inconcevable. La Cour considère toutefois que la requérante 1 ne l'a pas rendu vraisemblable.

Il convient de se référer ici aux constatations de fait relatives à la présentation de l'ouvrage de la citée. A lui seul, le titre «SWATCHISSIMO» ne suffit pas à faire croire que l'ouvrage émanerait de la requérante 1. Il évoque simplement l'idée que le contenu du livre se rapporte aux montres SWATCH, ce qui correspond d'ailleurs à la réalité. Le nom de S. SA et le logo SWATCH n'apparaissent nulle part. Le livre en question ne s'achète pas comme un produit banal. D'un prix assez élevé et s'adressant plus particulièrement à des connaisseurs ou collectionneurs, son acquisition sera précédée d'un examen qui, même s'il est fait rapidement, révélera qu'il est édité par A. et, cela, indépendamment de tout concours de la part de S. SA.

e) L'article 3, let. d LCD prohibe les mesures propres à faire naître un risque de confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. En droit de la concurrence, la notion de risque de confusion n'est pas différente de celle que l'on connaît en droit des marques et sous l'angle du droit au nom. Là aussi, il suffit d'un risque de confusion indirect, résultant en particulier de l'impression erronée d'un lien étroit entre les deux entreprises. On peut donc renvoyer sur ce sujet aux considérants ci-dessus (ATF 116 II 463 = JdT 1991 I 599, 604/605).

f) La requérante 1 invoque enfin la clause générale de l'article 2 LCD, se référant plus précisément à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'imitation de la marchandise d'autrui heurte les règles de la bonne foi lorsque le contrefacteur y est parvenu par des procédés astucieux ou incorrects, ou lorsqu'il cherche de manière systématique à tirer profit de la bonne réputation d'un concurrent, par l'exploitation parasitaire de cette réputation (ATF 116 II 365 = JdT 1991 I 613, 615).

Sur le vu des faits retenus, il apparaît toutefois que les conditions posées par la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral ne sont pas rendues vraisemblables en l'espèce. Il est vrai que, si le Tribunal fédéral n'a que rarement appliqué la seule clause générale de l'ancienne LCD, il pourrait en aller autrement sous l'empire de la nouvelle loi. Toutefois, un examen sommaire devant suffire à rendre vraisemblable le droit invoqué, on ne saurait ordonner des mesures provisionnelles en se fondant sur une évolution éventuelle de la jurisprudence fédérale.

Au surplus, la requérante 1 ne rend pas non plus vraisemblable que l'atteinte illécite dont elle serait l'objet risquerait de lui causer un préjudice justifiant une mesure provisoire.

4. E. SA (requérante 2) reproche à la citée de commettre un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 3, let. d LCD, en imitant ses dépliants publicitaires et en y faisant figurer la marque combinée ETA.

En reproduisant fidèlement, au moyen d'un dessin, le dos d'une montre SWATCH, A. y a fait figurer la marque combinée d'E. SA. Le public, en consultant un tel dépliant publicitaire, constate que celui-ci ne fait que reproduire le dos d'une montre SWATCH aussi fidèlement que possible. Le fait que la marque d'E. SA figure sur l'objet reproduit ne saurait inciter l'acheteur moyen à penser que les dépliants pourvus de la marque d'E. SA sont mis en circulation par E. SA ou qu'il existe un rapport quelconque entre les entreprises des parties. Un danger de confusion n'est donc pas rendu vraisemblable. Partant, la Cour ne saurait faire droit aux conclusions d'E. SA.

Art. 28a al. 2 et 28c CC, 176 al. 1 LPC GE – «SWATCHISSIMO III»

- *La publication d'une ordonnance provisionnelle est exceptionnelle.*
- *Sort des dépens en cas d'acquiescement à la demande, en procédure genevoise.*
- *Die Veröffentlichung einer vorsorglichen Massnahme ist ungewöhnlich.*
- *Kostenfolgen bei Klageanerkennung nach Genfer Zivilprozessrecht.*

Ordonnance de la cour de justice de Genève du 26 juin 1992 dans la cause S. S.A. c. A. S.A.

Attendu que la citée A. S.A., s'est déclarée prête, lors de son audition, et a pris l'engagement de renoncer à fabriquer, offrir, mettre en vente ou distribuer des épinglettes portant la désignation «Swatchissimo», en précisant qu'en dehors de toute procédure judiciaire, elle aurait pris le même engagement si elle en avait été requise;

Que S. S.A. n'a pas voulu se contenter de cet engagement et elle a persisté intégralement dans ses conclusions;

Attendu, en droit, que la Cour ne peut que donner acte à A. S.A. de son engagement, lequel constitue un acquiescement à la requête;

Qu'il est superflu, en outre, de faire interdiction à la partie qui prend un tel engagement, de violer les droits d'autrui puisque, cette partie s'étant engagée à respecter les droits en question, il n'y a plus de litige et qu'en l'absence de litige, l'intervention contraignante de l'autorité judiciaire n'a pas de sens;

Que l'acquiescement, à la demande entraîne ainsi l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge (*Solus & Perrot*, Droit judiciaire privé, tome 3, N. 1174);

Que cette formule empruntée à un auteur français signifie qu'en l'absence de litige, l'instance ne saurait être maintenue car le juge n'a plus à intervenir;

Que cette constatation a évidemment une valeur universelle;

Attendu que l'acquiescement d'A. S.A. n'a toutefois été que partiel puisque la citée a, sous réserve de l'engagement précité, conclu «pour le surplus au déboutement»;

Que le litige subsiste ainsi dans la mesure où S. S.A. a conclu à la publication de l'ordonnance ainsi qu'à l'octroi de dépens.

Attendu que la Cour ne prescrit la publication de ses ordonnances sur mesures provisionnelles que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles;

Que cette pratique correspond d'ailleurs à l'esprit de la loi: qu'en effet, si l'art. 28a CC, qui concerne le jugement au fond, mentionne à l'al. 2 la publication du jugement, cette mention est absente de l'art. 28c CC qui vise les mesures provisionnelles;

Que la publication de la présente ordonnance ne se justifie pas en l'espèce, dont la portée reste fort limitée;

Attendu, en ce qui concerne les dépens, que les commentateurs de la LPC suggèrent de les mettre à la charge de celui qui acquiesce à la demande car, par son acquiescement, il admet le bien-fondé de cette dernière (*Bertossa/Gaillard/Guyet*, ad art. 176 N. 6 i.f.);

Que la jurisprudence a admis une solution contraire pour le cas où, comme en l'espèce, la partie citée n'a pas été mise en demeure, avant le procès, de se prononcer sur la prétention adverse et qui déclare, d'entrée de cause, admettre cette prétention (SJ 1932, p. 153);

Qu'en effet, une telle partie ne «succombe» pas au sens de l'art. 176 al. 1 LPC;

Attendu qu'en l'espèce la requête de S. S.A. s'inscrit dans un vaste contentieux ayant pour objet l'utilisation, par A. S.A., de la désignation «Swatchissimo»;

Qu'en conséquence, A. S.A. devait s'attendre à une réaction de la part de S. S.A. lorsqu'elle s'est lancée dans la commercialisation d'épinglettes portant la désignation «Swatchissimo»;

Qu'elle eût été bien inspirée de s'assurer préalablement de l'accord de S. S.A.;

Qu'il se justifie, dans ces conditions, de la condamner aux dépens.

Art. 3 Abs. 2, Art. 14 altMSchG – «VALSER»

- *Marken, die vorwiegend aus Ortsbezeichnungen gebildet werden, können sich für Produkte, deren Qualität massgeblich von der Bodenbeschaffenheit abhängt, im Verkehr durchsetzen (E. 3).*
- *Des marques consistant essentiellement en l'indication d'un lieu peuvent s'imposer dans les affaires pour des produits dont la qualité dépend de façon déterminante des propriétés du sol (c. 3).*

BGer I. Zivilabt. vom 2. Juli 1991 (BGE 117 II 321).

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

- *Die im französischen Register eingetragene Wortmarke «MONTPARNASSE» ist auch in der Schweiz für Waren eintragbar; die in Frankreich hergestellt werden.*
- *La marque verbale «MONTPARNASSE», enregistrée en France, peut aussi être enregistrée en Suisse pour des marchandises fabriquées en France.*

BGer I. Zivilabt. vom 18. Juni 1991, publ. in BGE 117 II 327.

IV. Patentrecht / Brevets

Art. 75 Abs. 1 lit. a und b PatG – «WEINPRESSE»

- Die Klage auf positive Feststellung der Gültigkeit oder der Verletzung eines Patentes bezweckt ebenso wie die Unterlassungsklage die Abwehr einer Beeinträchtigung. Sie darf daher international nicht am Sitz des Vertreters, sondern muss beim gleichen Richter wie die Verletzungsklage eingereicht werden; nur so lässt sich eine Aufspaltung der Zuständigkeit vermeiden.
- Die Zuständigkeit am Schutz- oder Erfolgsort setzt zumindest eine ernsthafte Bedrohung voraus.
- *L'action tendant à la constatation de la validité ou de la violation d'un brevet vise, comme l'action en cessation, à se défendre contre une atteinte portée à ses droits. Dès lors, selon les règles du droit international privé, elle ne peut pas être intentée au siège commercial du représentant inscrit, mais doit l'être devant le juge compétent pour connaître de l'action découlant de la violation du droit; c'est la seule façon d'éviter une scission de la compétence.*
- *La compétence des tribunaux du lieu où la protection est invoquée ou de celui où le résultat s'est produit implique au moins une menace sérieuse de violation des droits invoqués.*

BGer I. Zivilabt. vom 27. November 1991, publ. in BGE 117 II 598.

Art. 72 PatG – «UNTERLASSUNGSKLAGE»

- *Genaue Bezeichnung der zu unterlassenden Handlung; nur dort, wo der Verletzungsgegenstand identisch mit dem Patentanspruch ist, reicht dessen Wiederholung aus.*
- *Description exacte de l'acte dont la cessation est demandée; reprendre la revendication du brevet suffit seulement si l'objet violant le brevet est en tous points conforme à la revendication.*

HGer ZH vom 16. Dezember 1991.

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin verletzen diese Ausführungen die Regeln über die Strafzumessung gemäss Art. 64 ff. StGB. Die Vorinstanz habe die genannten Bestimmungen «in einer derart extremen Weise» zugunsten des Beschwerdegegners zur Anwendung gebracht, «dass dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet» sei.

b) Aufgrund der Feststellungen des angefochtenen Entscheids ist davon auszugehen, dass keine Ansprüche von Geschädigten bestehen, die ein schützenswertes Interesse an der Schuldfeststellung haben. Die Alternative «Schuldspruch, aber Umgang von Strafe» ist deshalb unter diesem Gesichtspunkt ohne Bedeutung.

Im übrigen ist zu berücksichtigen, dass für zwei von drei Anklagepunkten die absolute Verjährung inzwischen eingetreten wäre, wenn sich deren Frist nicht wegen der ausserordentlichen Rechtsmittelverfahren verlängert hätte. Dieser Umstand stellt einen erheblichen sachlichen Grund für die Verfahrenseinstellung dar, zumal – wie der Beschwerdegegner in seiner Vernehmlassung zu Recht feststellt – auch die diesbezüglichen Verfahrensverzögerungen nicht zu seinen Lasten gehen.

Gesamthaft gesehen ist der angefochtene Entscheid jedenfalls im Ergebnis bundesrechtlich nicht zu beanstanden.

Bundesgericht, 27. Februar 1992

Aus einem Entscheid des Handelsgerichtes

Bereits in BGE 88 II 239 f. E. III.2. hatte das Bundesgericht festgestellt: «Dem Verfasser eines Unterlassungsbegehrens kann zugemutet werden, dass er die zu unterlassenden Handlungen genau bezeichnet, und zwar durch Angabe tatsächlicher Merkmale, nicht bloss durch die rechtliche Würdigung ... Denn auch im richterlichen Unterlassungsbefehl sind sie genau zu bezeichnen, weil der Verpflichtete erfahren soll, was er nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- bzw. Strafbehörden wissen müssen, welche Handlungen sie zu verhindern bzw. mit Strafe zu belegen haben (BGE 78 II 293, 84 II 457 f.).»

Deshalb muss im Patentprozess der Unterlassungsantrag den Verletzungsgegenstand konkret beschreiben. Die Wiederholung des Patentanspruches genügt nur dort, wo der Verletzungsgegenstand mit dem Gegenstand des Patentanspruches identisch ist, d.h. bei Nachmachung. Nachahmungsformen dagegen sind genau zu bezeichnen. Nur bei der genauen Beschreibung der angegriffenen Verletzungsform im Rechtsbegehren kann das Gericht ein entsprechendes, genügend konkretes Verbot, das der Vollstreckung fähig ist, aussprechen.

Handelsgericht, Beschluss vom 16. Dezember 1991

V. Modellschutz / Modèles

Art. 6, 24 MMG, Art. 2, 3 lit. e, 5 lit. c, 14 UWG

– «BERLIN COLLECTION»

- Obliegt dem Lizenzgeber von Musterrechten vertraglich eine blosser Unterstützungspflicht bei der Verfolgung von Verletzungen, ist der exklusive Lizenznehmer aktiv legitimiert.
- Die für einen Musterschutz erforderliche materielle Neuheit verlangt keine eindeutige Verschiedenheit; als Richtschnur kann entsprechend der Abstandslehre Art. 24 Ziff. 1 MMG dienen.
- Unlautere Anlehnung im Sinne von Art. 3 lit. e UWG liegt vor, wenn eine Vielzahl von Produkten übernommen wird, eine Konkordanzliste abgegeben wird, gleiche Kürzel verwendet werden und insgesamt der gute Ruf des Konkurrenten systematisch für eigene Zwecke ausgenutzt wird.
- Die Behinderung eines Erstherstellers durch Übernahme einer Vielzahl seiner Produkte ist eine systematische Nachahmung und unlauter im Sinne von Art. 2 UWG.
- Si le contrat de licence permet au titulaire du dessin industriel de se borner à assister son licencié dans la poursuite de contrefacteurs, le licencié exclusif peut agir seul (c. 2 a).
- La nouveauté matérielle, condition de validité du dessin, n'implique pas une distinction évidente; la notion d'imitation de l'article 24 ch. 1 LDMI peut être utilisée par analogie (c. 2 d).
- La reprise d'un grand nombre de produits, l'établissement d'une liste de concordance, l'emploi d'abréviations identiques et, d'une façon générale, l'utilisation systématique pour soi-même de la renommée d'un concurrent constituent une comparaison parasitaire au sens de l'article 3 lettre e LCD (c. 3).
- Le fait de gêner un concurrent en reprenant un grand nombre de ses produits constitue une imitation systématique et illicite au sens de l'article 2 LCD (c. 3).

Massnahmeverfügung des Einzelrichters vom HGER ZH vom 23. Dezember 1992 (mitgeteilt durch RA Dr. M. Kurer, Zürich).

Die klägerische Firma H. Berthold AG in Berlin ist Inhaberin der Musterrechte sowie exklusive Lizenznehmerin zahlreicher Schrifttypen. Ein Zürcher Unternehmen offerierte etwa 1500 (davon rund 20 musterrechtlich geschützte) Schrifttypen und Schriftschnitte, denen sie die gleichen Kürzel wie Berthold gab, unter der Bezeichnung «Berlin Collection» auf CD-ROM samt Konkordanzliste. Der Einzelrichter am Handelsgericht Zürich erliess ein vorsorgliches Verkaufsverbot gegen Sicherheitsleistung.

Aus den Erwägungen des Einzelrichters

1. a) Das Massnahmeverfahren ist bezüglich der Ermittlung des Sachverhaltes geprägt vom Grundsatz des Glaubhaftmachens. Glaubhaftmachen ist mehr als Behaupten (vgl. *David*, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel und Frankfurt a.M., 1992, S. 189; *Troller*, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, S. 1068 f.).

b) Es gelangt schweizerisches Recht zur Anwendung (Art. 110 und 136 IPRG).

2. a) Die in Rechtsbegehren 1 *explizit* erwähnten Schriften sind international hinterlegt worden, weshalb sie den Schutz des MMG geniessen (Art. 23bis MMG). Die Klägerin ist allerdings nur teilweise als Urheberin der Muster genannt. Wo nicht, hat sie mit den Urhebern sogenannte «Schrift-Exklusiv-Lizenzverträge» geschlossen. Es ist in Lehre und Rechtsprechung eine umstrittene Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Umständen der Lizenznehmer den Schutz aus immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetzen in eigenem Namen beanspruchen darf. Das Bundesgericht hat in einem urheberrechtlichen Fall (BGE 113 II 194: «Corbusier») die Aktivlegitimation des Lizenznehmers davon abhängig gemacht, ob zumindest die Auslegung des Lizenzvertrages seine Ermächtigung zur Klage in eigenem Namen ergebe. Der Vertrag in jenem Fall enthielt offensichtlich eine ausschliessliche Lizenz, sodann die Verpflichtung der Lizenznehmerin, jede Nachahmung zu verfolgen, und schliesslich die Pflicht der Lizenzgeberin, ihr dabei behilflich zu sein. Aus praktischen Überlegungen heraus ist dieser Entscheid zu begrüssen, erscheint es doch vernünftig, wenn der beispielsweise mit einem Muster auf dem Markt aktuell und konkret Tätige auch den Rechtsschutz in eigenem Namen ausüben kann (in diesem Sinne wohl auch *David*, a.a.O., S. 59 f.). Im vorliegenden Fall hat die Klägerin jeweils ebenfalls ein ausschliessliches Nutzungsrecht. Die Schutzrechtsanmeldung obliegt ebenfalls der Klägerin, zudem soll die Rechtsverfolgung gemäss Auslegung von § 4 Ziff. 5 des Lizenzvertrages durch sie erfolgen. Dort heisst es: «Bei Verletzungshandlungen durch Dritte und damit zusammenhängenden Rechtsstreitigkeiten wird der Schriftgeber Berthold unverzüglich unterrichten und bei der Rechtsverfolgung unterstützen.» Obliegt dem Lizenzgeber also eine blosser Unterstützungspflicht, so kann dies nur bedeuten, dass hauptsächlich der Lizenznehmer mit der Rechtsverfolgung befasst sein soll, sinnvollerweise in eigenem Namen. Auf Grunddessen ist die Aktivlegitimation für Ansprüche aus Musterrecht bezüglich der in Rechtsbegehren 1 konkret genannten Schriften zu bejahen.

c) Die Neuheit eines hinterlegten Musters wird vermutet (Art. 6 MMG). Bezüglich verschiedener hinterlegter Schriften bestreitet die Beklagte die Neuheit (dies wird näher diskutiert). Somit bleibt es bei der gesetzlichen Vermutung (Art. 6 MMG), die hinterlegten Schriften seien neu gewesen.

d) Die Beklagte führte aus, Lehre und Rechtsprechung verstünden unter materieller Neuheit, ein Muster müsse von Vorbestandenem augenscheinlich oder eindeutig verschieden sein. So sagt dies das Bundesgericht hinsichtlich des Muster- und Modellrechts aber nicht. Im Panda-Entscheid führte es aus (104 II 329), die Form brauche nicht das Ergebnis einer schöpferischen Tätigkeit (wie im Urheberrecht) zu

sein, sie dürfe bloss nicht am Nächstliegenden haften bleiben, d.h. sie müsse eine gewisse Originalität, ein Mindestmass an geistigem Aufwand erkennen lassen. Eine eindeutige Verschiedenheit, deren Wirkung wohl im Hinblick auf eine ex post - Betrachtung die fehlende Verwechslungsgefahr wäre, wird also gerade nicht verlangt. Man kann es auch von einem anderen Gesichtspunkt her betrachten. Davon ausgehend, der Abstand, welchen der Entwerfer eines Musters vom Bekannten einhalten müsse, entspreche dem, welcher vom Nachahmer zu verlangen sei – so *Troller*, a.a.O., S. 407 –, kann Art. 24 Ziff. 1 MMG als Richtschnur dienen. Dort heisst es, eine widerrechtliche Nachahmung liege vor, wenn die Verschiedenheit nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrnehmbar ist. Positiv ausgedrückt ist also Verschiedenheit zu bejahen, wenn schon eine oberflächliche Betrachtung, beispielsweise bei Gewinnung des ersten Eindrucks, Abweichungen erkennen lässt.

Was nun die musterrechtliche Hinterlegung von Schriften anbelangt, so ist zunächst der Auffassung der Beklagten entgegenzutreten, Schriften seien wegen ihrer Zweckhaftigkeit generell nicht schutzfähig. Der Hinweis auf *Troller*, welcher diesen Standpunkt stützen soll, ist irrig. Die Ausführungen *Trollers* (a.a.O., S. 383) wurden in Zusammenhang mit dem Urheberrecht gemacht, das aber für den Rechtsschutz andere – strengere – Voraussetzungen als das Musterrecht kennt. Generell ist bei Schriften selbstverständlich davon auszugehen, dass sie – bzw. genauer die einzelnen Buchstaben, welche sie bilden – in aller Regel auf ihnen immanenten Elementen aufbauen. So ist also ein grosses «T» gemeinhin geprägt von einem senkrechten Strich, auf welchem oben ein waagrechter liegt, und zwar dergestalt, dass der Berührungspunkt der beiden Striche in der Mitte des waagrechten liegt. Solche Grundaussagen können über jeden Buchstaben gemacht werden. Unter Berücksichtigung dieser Grundformen besteht aber eine sehr grosse Variationsmöglichkeit für die konkrete Ausgestaltung von Schriften. Allein schon ein kurzer Blick in die zu den Akten gereichten Bücher zeigt, dass hievon in der «Geschichte» der Schriften ausreichend Gebrauch gemacht wurde. Die enorme Vielfalt, die dabei zum Ausdruck gebracht wird, verbietet es von vornherein, den Schriften aus grundsätzlichen Gründen die Fähigkeit zur Hinterlegung als Muster abzusprechen. Es ist vielmehr beim einzelnen konkreten Fall zu prüfen, ob eine gewisse Originalität zu bejahen ist.

Es ist klar, dass hier eine ausgesprochene Ermessensfrage zu beantworten ist. Generell ergibt sich aber nur schon beim jeweiligen Vergleich der aufgeführten Buchstaben, dass eine gewisse Originalität der hinterlegten Buchstaben besteht. Insbesondere zwei Gründe seien angefügt. Wir haben schon beont, dass die Fragestellung bei der materiellen Neuheit und bei der Verletzung in etwa gleich lautet. Man könnte deshalb also fragen, ob die Verschiedenheit der klägerischen Schriftzeichen von den vorbekannten nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrgenommen werden kann. Dies ist nicht der Fall.

Im weiteren hängt der Entscheid über die gewisse Originalität zum zweiten entscheidend vom Gesamteindruck ab, d.h. vom Vergleich der Summe aller Zeichen einer hinterlegten Schrift mit dem Vorbekannten. Um diesen Gesamteindruck zu erhalten, müssten zumindest identische, längere Texte der verschiedenen Schriften einander gegenübergestellt werden. Solches ist im vorliegenden Verfahren nicht geschehen. Es leuchtet aber ein, dass bei der Gegenüberstellung der einzelnen Buchstaben sich ergebende relativ geringe Unterschiede in ihrer Summe eine deutliche Differenz zeitigen.

Darüber hinaus kommt noch hinzu, dass das relevante Zielpublikum für den Schriftenanbieter nicht die breite Bevölkerung, sondern ein Spezialist ist, sei dies nun ein Drucker, Graphiker oder dergleichen. Ein geübtes Auge darf also erwartet werden. Damit dürfen aber auch keine allzu strengen Anforderungen an die geforderte Originalität gestellt werden.

Gesamthaft ist mithin die materielle Neuheit und damit die Schutzfähigkeit der verbleibenden in Rechtsbegehren 1 explizit aufgeführten, hinterlegten Schriften glaubhaft dargetan.

e) Dass die Beklagte beabsichtigt hat, diese Schriften mit der CD-ROM «Berlin Collection» in Verkehr zu bringen – ob nachgemacht oder nachgeahmt, kann offenbleiben –, bestreitet sie nicht. Würde die Beklagte die besagten Schriften weiter vertreiben, so könnte im Markt der Eindruck entstehen, diese seien nicht (mehr) geschützt. Die so drohende Marktverwirrung lässt sich nur durch ein Verbot verhindern. Allfällige spätere Schadenersatzansprüche der Klägerin würden ebenfalls kompromittiert, sofern die Beklagte mit ihrem Tun fortfahren könnte, ist es doch regelmässig schwierig, den Kausalzusammenhang dahingehend nachzuweisen, dass Erwerber des Produkts der Beklagten ansonsten Kunden der Klägerin geblieben oder geworden wären. Die Beklagte machte allerdings Unverhältnismässigkeit geltend, indem sie argumentierte, ihre CD enthalte noch unzählige andere Schriften. Damit ist sie nicht zu hören, stünde es doch ansonsten im Belieben eines Verletzers, durch entsprechende Verquickung von geschützten und ungeschützten Produkten einen wirksamen Rechtsschutz zu vereiteln. Zudem musste sich die Beklagte als spezialisierte Anbieterin von Schriften der Möglichkeit des Vorliegens von Schutzrechten bewusst sein. Sie handelte also sehenden Auges, nahm mithin von vornherein ein Risiko in Kauf, was es verbietet, das Verhältnismässigkeitsprinzip für sich in Anspruch zu nehmen, welches ja einen Ausfluss des umfassenden Treu- und Glauben-Gedankens darstellt. Der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, dass Schutzobjekte vorliegend Schriften und nicht bestimmte Computerformate derselbigen sind.

f) Zusammengefasst ist Rechtsbegehren 1 hinsichtlich der explizit genannten Schriften (mit den erwähnten Modifikationen), da sämtliche Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen erfüllt sind, gestützt auf § 110 ZPO in Verbindung mit Art. 24 MMG gutzuheissen.

3. In einem zweiten Schwerpunkt hat das Massnahmeverfahren glaubhaft erscheinen lassen, dass der Beklagten gesamthaft ein *schmarotzerhaftes Annähern* an den Betrieb und die Produkte der Klägerin und damit ein widerrechtliches Partizipieren an deren gutem Ruf vorzuwerfen ist. Es ergab sich,

- dass die Beklagte eine Vielzahl der von der Klägerin vertriebenen Schriften ebenfalls auf ihrer CD-ROM anbietet (dies geht nur schon aus einem Vergleich der von der Beklagten stammenden Auflistung mit Band Aeterna-Brush der Berthold-Schriftenbibliothek hervor);
- dass die Beklagte Konkordanzlisten herausgab, welche es dem Abnehmer ermöglichten, auf der CD-ROM der Beklagten die entsprechende Kopie einer von Berthold vertriebenen Schrift zu finden (z.B. Barcelona similar to BA11),

- dass die Beklagte den von ihr vertriebenen Schriften die gleichen Kürzel gab wie Berthold (z.B. BA bzw. Ba für die Schrift «Barcelona»);
- dass die Beklagte die Klägerin auch in der Werbung namentlich erwähnte: «Natürlich auch getestet auf der PS-Workstation von Berthold», «Die Schriften der "Berlin Collection" bestehen jeden Test! Vergleichen Sie mit Konkurrenzprodukten (z.B. von Berthold)»;
- dass die Klägerin unbestrittenermassen seit Jahrzehnten eine be- und anerkannte Anbieterin von Schriften ist, ihren Sitz in Berlin hat, worauf sie auch in den Publikationen verweist, und dass die Beklagte ihrer CD-ROM ausgerechnet die Bezeichnung «Berlin Collection» gab;
- dass die Klägerin einen Teil ihrer Kataloge mit «The Berthold Type Collection» anschreibt, dem die Beklagte mit «Berlin Collection» nachfolgte;
- dass in den neuesten, umfangreichen Schriftenlisten der Beklagten nicht nur Konkordanztabellen zu finden sind, sondern auch Hinweise auf ein von Drittseite herausgegebenes Werk, welches 1400 Berthold-Schriften nennt;
- dass auf Seiten der Beklagten zumindest geplant war, einen Rechtsfonds für die zu erwartenden rechtlichen Auseinandersetzungen nach Inverkehrbringen der CD-ROM zu äufnen.

Mit einem solchen Vorgehen wird der gute Ruf der fremden Ware systematisch zur Empfehlung der eigenen Ware ausgebeutet, die fremde Leistung als Mittel zur Werbung für die eigene Leistung eingesetzt. Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Ein solches Vorgehen erfüllt den Tatbestand der unlauteren Anlehnung (Art. 3 lit. e UWG; vgl. auch *Troller*, a.a.O., S. 937 f., Kommentar *Baumbach/Hefermehl*, 16. Auflage, N. 541 ff. zu § 1 dt. UWG). Als Sanktion böte sich zunächst das Verbot der einzelnen inkriminierten Machenschaften an. Dies griffe aber zu kurz. Die Beklagte hat schon erhebliche Werbeanstrengungen unternommen, insbesondere sind umfassende Konkordanzlisten im Umlauf, ebenfalls die erwähnten Schriftmusterkataloge. Zielte die auszusprechende Sanktion nicht auf die durch unlautere Machenschaften in den Markt eingeführte Leistung der Beklagten, käme die Beklagte doch noch (wenigstens teilweise) in den Genuss ihres Tuns. Um dies zu verhindern, ist es angemessen, ihr generell das Inverkehrbringen der unlauter beworbenen Schriften zu verbieten. Der Vollständigkeit halber sei in diesem Zusammenhang angefügt, dass die Klagelegitimation sich aus der wettbewerbsrechtlichen Stellung der Klägerin als unangefochtene Vertreiberin der entsprechenden Schriften ergibt.

Die gleiche Massnahme rechtfertigt sich auch aus folgendem Grund: Ein Vergleich des Inhalts der «Berlin Collection» mit der «Berthold-Schriftenbibliothek» zeigt, dass die Beklagte eine Vielzahl dieser Schriften auf ihrer CD-ROM anbietet. Es kann ohne weiteres von einem systematischen Nachmachen bzw. einer systematischen Nachahmung gesprochen werden. Keine Rolle spielt, dass die Beklagte in der Lage ist, wesentlich mehr Berthold-Schriften als die Klägerin selber im sogenannten Post-Script-Format anzubieten, geht es bei diesem doch nur um die Art der Software, nicht aber um die allein wesentliche Schrift, d.h. das relevante Produkt. Solches Verhalten ist ebenfalls als unlauter anzusehen, und zwar im Sinne der Generalklausel von Art. 2 UWG, liegt hier doch eine systematische Behinderung der geschäftlichen Betätigung des Erstherstellers vor, welche geeignet erscheint, letzteren finanziell

auszubluten (vgl. *Baumbach/Hefermehl*, a.a.O., N. 480 zu § 1 dt. UWG). Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die unbestritten gebliebene Angabe, dass die von der Klägerin angebotene «Berthold-Schriftenbibliothek» rund zwanzigmal teurer ist als die «Berlin Collection», was selbst bei geringerem quantitativem Inhalt letzterer ins Gewicht fällt.

4. Es erübrigt sich im jetzigen Zeitpunkt, auf die von den Parteien relativ breit und vor allem kontrovers diskutierte Frage einzugehen, ob auch der Tatbestand der Übernahme und Verwertung eines marktreifen Arbeitsergebnisses ohne angemessenen eigenen Aufwand mittels technischem Reproduktionsverfahren erfüllt ist (Art. 5 lit. c UWG).

5. Somit ist also das Rechtsbegehren 1 im wesentlichen gutzuheissen, wobei es sich allerdings nicht rechtfertigt, die Verwendung der Bezeichnung «Berlin Collection» zu verbieten, würde sie doch isoliert gesehen keine Wettbewerbsverletzung darstellen. Auch kommt ein generelles Verbot der Verwendung des Namens oder der Bezugnahme auf den Namen Berthold nicht in Frage, ist solches doch nicht grundsätzlich unlauter. Hingegen kann dieser Bestandteil des Rechtsbegehrens aufgrund der gemachten Ausführungen in beschränkter Form gutgeheissen werden.

VI. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Note à l'arrêt publié dans le fascicule 1/1993, p. 93 ss. – «AIRSPED»

Il manque à l'arrêt la clareté nécessaire quant à la manière de mettre fin au litige quand le défendeur fait droit à la demande pendant le procès. L'arrêt évoque simultanément une procédure qui devient sans objet, la perte d'intérêt juridique, ainsi que l'acquiescement et y rattache par surabondance de moyens un dispositif constatant que le défendeur a fait usage de sa raison sociale antérieure d'une manière illicite, ce qui dans le cas présent constituait un cas de concurrence déloyale.

Comment faut-il procéder de façon correcte dans un tel cas?

Un procès devient *sans objet* quand l'objet du litige périt sans l'intervention des parties, indépendamment de leur volonté (cf. *Guldener*, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. A., 204). La procédure de divorce qui devient sans objet par suite du décès de l'un des conjoints en est l'exemple principal. Peuvent également être mentionnés à titre d'exemples les incidents du droit des poursuites (mainlevée etc.) qui deviennent sans objet par l'ouverture de la faillite du débiteur, l'extinction d'une créance par confusion etc. (*Habscheid*, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. A, N 434; *Sträuli/Messmer*, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 2. A., § 188 N 13). Selon que l'objet qui a péri était une condition de recevabilité (pas d'ouverture de la faillite dans des incidents du droit des poursuites) ou qu'il constituait l'objet matériel du litige (mariage, créance), le jugement qui met fin au litige constitue un arrêt de procédure ou un arrêt sur le fond (*Habscheid*, op. cit., N 435).

Une procédure ne devient pas sans objet par la *perte d'un intérêt juridique* (incorrect *Sträuli/Messmer*, op. cit., N 12). Il manque à ce moment une condition de recevabilité et dès lors il ne peut plus être entré en matière sur le fond. Il faut alors mettre fin au procès par une décision constatant l'irrecevabilité, c'est-à-dire par une décision qui n'acquiert pas la force de chose jugée (cf. ATF 116 II 355: L'intérêt juridique à l'établissement des comptes périt lors d'une action échelonnée, quand le montant de la créance a déjà été établi pendant le procès).

Si le défendeur *fait droit* à la demande pendant le procès, il *reconnait* ainsi *par son comportement* le bien-fondé de la demande, et le procès doit être rayé du rôle comme s'il y avait eu acquiescement (incorrect à nouveau *Sträuli/Messmer*, op. cit., N 14). Dans ce cas il s'agit d'un *arrêt sur le fond* ayant force de chose jugée.

On constate que la façon de mettre fin au procès est d'une importance capitale, surtout pour ce qui est de savoir, si la décision acquiert force de chose jugée.

Il n'existe dans aucun de ces cas une raison de reprendre dans le dispositif du jugement la conclusion tendant initialement à obtenir une condamnation en exécution. *Habscheid* ne défend pas cette position dans le passage cité par la Cour de justice. Il n'y a lieu à une déclaration matérielle dans le dispositif que dans deux cas d'acquiescement *verbal*,

- quand la demande conclut à une cessation; alors celle-ci doit être interdite au défendeur en se basant sur son acquiescement. Il n'y a cependant pas lieu à une

déclaration matérielle dans le dispositif quand, comme dans le cas présent, la demande a déjà été satisfaite par un acte du défendeur.

- quand une action en constatation de l'illicéité d'un acte au sens de l'art. 9 al. 1 lit. c LCD a été introduite et que cet acte continue à produire des effets nuisibles. Il faut penser ici à des cas, dans lesquels la concurrence déloyale reprochée continue à déployer ses effets dans la connaissance du public même après son élimination (cf. sur la disposition analogue à l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3. A., 173 N 32). Il ne pouvait en être question dans le cas présent.

Prof. Dr. Oscar Vogel, Thalwil (traduit par Thierry Bracher, Zürich).

Art. 2, 3 lettres a, b et e, 9 al. 2 et 12 LCD, 28 et 28 a à f CC, 31 al. 1 lettre b chiffres 2 et 3 LOJ GE, 1 LCD GE – «FILETS DE PERCHE»

- *La cour de justice est matériellement compétente pour connaître d'une action fondée sur le droit civil, connexe à une action dont elle connaît en qualité de juridiction cantonale unique, sauf si la seconde apparaît mal fondée (c. 1).*
- *Le domaine de protection de la LCD englobe les articles de presse et les émissions de radio ou de télévision (c. 2).*
- *La publicité comparative est en principe autorisée mais l'utilisation de résultats de tests comparatifs impose une prudence particulière (c. 3).*
- *Des affirmations partiellement inexactes, rectifiées au cours d'une émission ultérieure et n'ayant entraîné aucun préjudice patrimonial ni porté atteinte à la réputation des commerçants visés, ne violent pas la LCD (c. 4).*
- *Dans ce cas, la publication du jugement ne se justifie pas (c. 5).*
- *Die Cour de Justice ist für die Beurteilung einer auf das Zivilrecht gestützten Klage zuständig, die im Zusammenhang mit einer Klage steht, für welche die Cour de Justice als einzige kantonale Instanz zuständig ist, es wäre denn, diese Klage sei unbegründet (N. 1).*
- *Der Schutz aus UWG umfasst Presseartikel und Radio- oder TV-Sendungen (E. 2).*
- *Die vergleichende Werbung ist in der Regel zulässig, doch verlangt die Verwendung vergleichender Warentests besondere Vorsicht (E. 3).*
- *Teilweise unrichtige Behauptungen, welche im Rahmen einer späteren Sendung berichtigt worden sind und welche keinen Vermögensschaden bewirkt, noch einen nachteiligen Einfluss auf den Ruf der Händler gehabt haben, stellen keinen unlauteren Wettbewerb dar (E. 4).*
- *In einem solchen Fall rechtfertigt sich die Urteilsveröffentlichung nicht (E. 5).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 20 novembre 1992 dans la cause Luc Stitzel et Sophisa S.A. contre Madeleine Bosshard.

En fait

A. Madeleine Bosshard, journaliste productrice à la Télévision suisse romande, présente sous le nom de Catherine Wahli l'émission «A bon entendeur», destinée aux consommateurs et qui passe à l'écran chaque mercredi de 20 h 05 à 20 h 20, au bénéfice d'un taux d'écoute très important.

Le 13 septembre 1989, elle a fait porter son émission sur le thème des filets de perche. Effectuant, avec ses collaborateurs, une enquête auprès de 17 poissonneries et de 17 restaurants de la région lémanique, elle a cherché à savoir s'il était possible de distinguer les filets de perche du lac Léman ou d'autres lacs suisses, de ceux importés de l'étranger. Ses investigations ont mis en évidence la pratique suisse de ne pas pêler les filets de perche, alors que c'est le cas à l'étranger. Sur les 17 poissonneries visitées, quatre indiquaient avec précision la provenance des filets de perche; quant aux restaurants, seul un servait des filets de perche non pelés du lac Léman, alors que les 16 autres offraient des filets pelés, donc importés, d'après la présentatrice de l'émission.

B. Les entreprises mentionnées à la télévision ont reçu le matin même de l'émission une brève communication les informant de ce fait. L'un des restaurateurs en question, exploitant l'hôtel Fleur-du-Lac à Morges, propriété de Sophisa S.A., a réagi immédiatement, quelques heures avant l'émission, par l'envoi d'un téléfax, en précisant que les «filets de perche Fleur-du-Lac» provenaient soit du pêcheur professionnel André Martin, à Préverenges, soit de grossistes importateurs. Ces éléments n'ont pas été communiqués en détail à l'antenne.

C. Dans les jours qui suivirent, l'administrateur de Sophisa S.A. s'est plaint du tort que lui causait l'émission du 13 septembre et a proposé un texte de rectificatif rejeté par Madeleine Bosshard. Trois autres restaurateurs et un pêcheur professionnel ont agi de même; la Télévision suisse romande leur a répondu le 9 octobre 1989 qu'un suivi de l'information serait développé dans l'émission «A bon entendeur» du 11 octobre 1989. A cette occasion, Madeleine Bosshard a pris acte des nouvelles informations, en indiquant que les filets de perche des lacs suisses n'étaient généralement pas pelés, d'après les inspecteurs de pêche des cantons romands, une dizaine de pêcheurs professionnels du Léman, et le laboratoire vétérinaire de Fribourg, certains de ces informateurs ayant ensuite nuancé leurs propos après l'émission du 13 septembre. Elle a rappelé que l'essentiel était de connaître l'origine des filets et non de savoir s'ils étaient pelés ou non.

D. Sophisa S.A., pour le restaurant Fleur-du-Lac, et Luc Stitzel, pour l'Auberge communale du Léman à St-Sulpice, ont informé Madeleine Bosshard qu'ils entendaient ouvrir action sur la base des dispositions réprimant la concurrence déloyale et les atteintes illicites à la personnalité, s'ils ne pouvaient faire lire par la présentatrice, à l'antenne, une déclaration rédigée par eux, sans commentaires. La direction de la Télévision suisse romande a refusé, considérant qu'il s'agissait d'un droit de réponse déguisé et requis hors délai.

E. Par acte déposé au greffe de la cour de justice le 7 mars 1990, Luc Stitzel et Sophisa S.A. ont assigné Madeleine Bosshard pour diverses violations de la loi fédérale contre la concurrence déloyale et pour atteinte illicite aux intérêts personnels, au sens des art. 28 et ss. CC. Ils concluent à la réserve de leurs droits, à la réparation du dommage subi et à la lecture du dispositif du jugement, sans commentaires, au début d'une émission «A bon entendeur».

F. Madeleine Bosshard conclut à l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle est fondée sur les art. 28 et ss. CC et au déboutement de Luc Stitzel et de Sophisa SA, avec suite de frais. Sophisa SA n'a apporté aucun élément établissant que les affirmations de Madeleine Bosshard sur l'ambiguïté de la carte des menus seraient fausses. Quant à l'Auberge communale du Léman, à St-Sulpice, elle ne pouvait prétendre fournir sa table uniquement avec des poissons du lac. Les interventions de Madeleine Bosshard visaient à la protection des consommateurs et de la collectivité, en l'absence de tout intérêt personnel à fausser des rapports de concurrence.

G. Il ressort des enquêtes notamment les faits suivants:

En 1989, année moyenne pour la pêche, la production des lacs suisses a été de 5 tonnes en juillet, de 0,8 tonnes en août et de 1,5 tonnes en septembre. Deux kilos et demi à trois kilos de poissons donnent un kilo de filets, la ration servie au client équivalant en général à 200 grammes. Pour le principal grossiste en perches de la région, environ 10% de la clientèle est satisfaite par la pêche du Léman et des autres lacs suisses, le solde étant importé du Canada, des Pays-Bas, d'Irlande et des pays de l'Est. Plus précisément, 3000 tonnes de perches étaient consommées chaque année dans la région lémanique dont 200 provenaient du lac.

Concernant la présentation de la marchandise, un importateur a indiqué que le 40% des perches vendues l'était sans la peau. Traditionnellement, les pêcheurs professionnels du Léman vendent le 90% de leur production de filets de perche avec la peau. Un des pêcheurs a précisé qu'en août 1989 il avait vendu presque toute sa pêche, soit environ 600 kg, à l'Auberge communale du Léman; il s'agissait de filets pelés. Un autre pêcheur professionnel du Léman a livré à l'hôtel Fleur-du-Lac 206 kg de filets pelés en août 1989 et 149 kg en septembre 1989. A la suite de l'émission du 13 septembre, plusieurs restaurateurs ont constaté une baisse de la demande des filets de perche, mais non pas de leur chiffre d'affaire, les clients commandant d'autres mets, notamment d'autres poissons. Les clients se sont davantage inquiétés de la provenance de la marchandise, ont parfois émis certaines critiques ou fait des remarques désagréables. Le représentant du laboratoire vétérinaire cantonal de Fribourg a indiqué que l'on pouvait distinguer scientifiquement la perche du lac de la perche canadienne. Comme il existait également des élevages de perches du lac au Canada, il était impossible de se prononcer sur la provenance, locale ou d'importation, des filets examinés par le laboratoire.

Le menu de l'Auberge communale du Léman de St-Sulpice porte comme rubrique:

«Poisson

Filets de perche du Léman (selon arrivage).»

La carte du restaurant de l'hôtel Fleur-du-Lac mentionne:
 «Le menu Fleur du Lac
 Les filets de perche "Fleur-du-Lac" aux herbes.»

En droit

1. Selon l'art. 31 al. 1 lettre b chiffres 2 et 3 LOJ, la cour connaît en qualité de juridiction cantonale unique des causes pour lesquelles les lois fédérales ne prévoient qu'une seule juridiction cantonale, ainsi que les causes relatives au droit de réponse. A l'opposé de l'ancienne loi sur la concurrence déloyale, la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 n'impose pas, en son art. 12, une instance cantonale unique (*Edmond Martin-Achard*, La loi fédérale contre la concurrence déloyale, Lausanne 1988, p. 101), mais mentionne cette possibilité tout en réglant les problèmes de connexité fréquents avec les autres lois relatives à la propriété intellectuelle, qui elles, prévoient expressément une seule instance cantonale. L'art. 31 LOJ genevoise a été modifié en dernier lieu en 1982 et en 1985, soit avant l'adoption de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986. Toutefois, l'art. 1er de la loi genevoise sur la concurrence déloyale, les liquidations et opérations analogues, sur les jeux et concours publicitaires du 3 mai 1991, mentionne expressément que la cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des litiges civils résultant de l'application de la LCD. Le législateur genevois a donc utilisé la faculté que lui conférait l'art. 12 LCD en restant au système antérieur d'un seul degré de juridiction, de telle sorte que la compétence matérielle de la cour résulte toujours de l'art. 31 al. 1 lettre b chiffre 2 LOJ.

L'intimée met en doute la compétence de la cour pour examiner la demande sous l'angle de l'art. 28 et ss CC. Dans la mesure où Madeleine Bosshard soutient que les demandeurs tentent d'obtenir par leur démarche une sorte de droit de réponse, son exception d'incompétence doit être écartée en vertu de l'art. 31 al. 1 lettre b chiffre 3 LOJ cantonale. Pour ce qui est des art. 28 et 28 a à f CC, la cour de justice reste compétente à raison de la matière, s'il existe une connexité entre les actions dont elle connaît selon l'art. 31 al. 1 lettre b chiffres 2 et 3 et une autre action fondée sur le droit civil (SJ 1952, p. 424), sauf si la demande examinée par la cour en instance unique apparaît mal fondée.

Dans le cas particulier, les demandeurs ne sont pas ensemble titulaires d'un droit à l'égard de la défenderesse, de sorte qu'ils n'ont pas besoin de le faire valoir ensemble et simultanément selon les exigences de la consorité nécessaire (*Walder/Bohner*, Zivilprozessrecht, Zurich 1983, p. 159), mais ils joignent, dans le cadre d'une seule procédure, deux demandes, qui pourraient être articulées séparément: le cumul est admis pour des motifs d'ordre pratique tenant à l'économie de procédure (*Walder/Bohner*, op. cit., p. 156). Enfin, l'action fondée sur les articles 28 et ss CC peut faire l'objet d'un recours en réforme au tribunal fédéral, qu'elle soit considérée comme une action de nature non pécuniaire (*Poudret*, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, p. 200), ou comme une action pécuniaire, dès lors qu'initialement les demandeurs faisaient état d'un dommage matériel allégué supérieur à Fr. 8'000.- pour chacun d'eux (*Poudret*, op. cit., p. 232 et 235).

Également infondée en ce qui concerne les art. 28 et 28 a à f CC, l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la défenderesse doit être rejetée.

2. L'art. 2 LCD qualifie de déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Les notions de «comportement» et «pratique commerciale» qui remplacent le terme de «procédé» de l'ancien droit, doivent s'entendre dans le sens d'influence sur les relations de concurrence, ce qui permet d'inclure également les agissements de tiers, important pour la concurrence, mais qui ne rentrent pas directement dans le jeu de celle-ci, soit du côté des concurrents, soit de celui des clients. Le cercle des auteurs d'agissements importants pour la concurrence est donc élargi, la vieille querelle au sujet de la nécessité d'une relation de concurrence pour l'application de la LCD est depourvue de sens (*Martin-Achard*, op. cit., p. 41). L'objet de la protection juridique est la concurrence économique en tant qu'institution fondamentale du droit économique suisse, et non pas seulement les rapports entre personnes en situation de concurrence (*Alois Troller*, *Immaterialgüterrecht*, vol. 2, Bâle 1985, p. 919; *Hertig*, *Le rôle du consommateur dans le droit de la concurrence*, Lausanne 1984, p. 198). Cet élargissement du domaine de la protection de la LCD a été consacré par le tribunal fédéral, qui a également retenu que des organisations de consommateurs puissent influencer déloyalement la concurrence en publiant des tests comparatifs ou en parlant d'articles de presse, d'émissions de radio ou de télévision (ATF 117 IV 196; *Dessementet/Remi/Gautier/Wernli*, *Concurrence déloyale*, Cédicac 1989, p. 123). La liberté de critique, voire même de tourner en dérision (*Narren-Freiheit*) des auteurs de reportage et des artistes, jusque-là pratiquement illimitée, est désormais soumise à l'interdiction des comportements déloyaux ou illicites de nature à porter atteinte à la concurrence (*Troller*, op. cit., p. 918). L'activité de la défenderesse entre donc dans le domaine de protection reconnu par la LCD à d'éventuels lésés.

3. Les demandeurs fondent leurs prétentions sur les art. 3a et 3e LCD, en relevant le caractère exemplatif de la liste des comportements illicites visés à l'art. 3 LCD. En réalité, ils «reprochent» à la demanderesse d'avoir usé de «critères de comparaison inexacts et fallacieux» entre divers restaurants des bords du lac Léman, et d'avoir dénigré ceux qui auraient servi des filets de perche étrangers à leur clientèle, en affirmant qu'ils provenaient du lac.

L'art. 3a LCD qualifie de déloyal le dénigrement des marchandises (...) des prestations et des prix d'autrui par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (*Troller*, op. cit., p. 924; *Martin-Achard*, op. cit., p. 32) en l'absence de circonstances justifiant l'utilité, voire la nécessité d'observations critiques, destinées essentiellement à la protection du client (*David*, *Schweizerisches Wettbewerbsrecht*, p. 62 et 64; *Martin-Achard*, op. cit., p. 43 et 44).

L'art. 3e LCD vise celui qui, par des comparaisons inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (...) avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette disposition, traitant de la publicité comparative, concerne également la publication de tests comparatifs par un concurrent ou par une organisation, qu'il y ait ou non in-

tention publicitaire (*Martin-Achard*, op. cit., p. 60). Une prudence particulière est recommandée dans l'utilisation des résultats de ces tests, qui ne doivent pas être publiés de manière lacunaire ou partielle, en dehors de leur contexte, surtout lorsque les défauts d'une marchandise sont mis en évidence (*David*, op. cit., p. 96 et 97).

Par contre, l'idée même de publicité comparative est en principe autorisée, puisqu'elle tend à la protection des concurrents et des consommateurs et qu'elle assure dans ce but la transparence des informations (*Dessemontet et autres*, Cedidac, p. 347), l'information des consommateurs étant une tâche d'intérêt général, parfois même qualifiée de fonction quasi étatique (*Matthias Kummer*, *Wirtschaftsfreiheit und Konsumentenschutz*, Zürich, 1983, p. 115).

4. D'une façon générale, les demandeurs reprochent à la défenderesse d'avoir aséné avec force aux téléspectateurs que les filets de perche non pelés venaient des lacs suisses et singulièrement du lac Léman et ceux dont la peau avait été enlevée étaient importés de l'étranger. Les enquêtes auxquelles a procédé la cour démontrent que dans la région lémanique le 90% environ des marchandises offertes aux consommateurs est importées de l'étranger et que le 10% provient du lac. Pareillement, une répartition de 90% de filets pelés et 10% de filets non pelés doit être observée, sans que les deux proportions se recoupent, en ce sens qu'une certaine quantité de filets de perche pelés provient du lac Léman. Concernant l'établissement de ces faits, les demandeurs ont reproché à la défenderesse d'avoir fait citer comme témoins ses collaborateurs, qui avaient effectué des enquêtes pour l'émission, plutôt que les fournisseurs ou pêcheurs professionnels. Ce grief doit toutefois être écarté dans la mesure où plusieurs de ces derniers ont été assignés et ont déposé, de telle sorte que les faits résultent en grande partie de leurs déclarations, sans qu'il soit nécessaire de se fonder exclusivement sur des témoignages indirects, au demeurant nullement prohibés (*Bertossa/Gaillard/Guyet*, *Commentaire de la LPC*, ad. art. 222 not. 5 et jurisprudence citée).

Quant à la question des quantités, d'origines étrangère ou lémanique, elles ressortent des statistiques produites par les demandeurs, qui font état de respectivement 214 et 223 tonnes de perches pêchées dans le lac Léman en 1987 et 1988, alors que l'importation en Suisse ascende à environ 2000 tonnes. Ainsi, malgré un certain schématisme, les éléments fournis par la défenderesse lors de l'émission du 13 septembre 1989 apparaissent vrais, sous réserve de la question de l'indication d'origine des filets de perche par rapport au critère de la présence ou de l'absence de peau, allévation inexacte qui a donné lieu à une rectification explicite lors de l'émission du 11 octobre 1989. A cet égard, le cas de l'Auberge du Léman, de M. Stitzel doit être distingué de celui de l'autre demandeur. En effet, les enquêtes ont prouvé que les filets de perche achetés par cet établissement l'étaient auprès d'un pêcheur professionnel du Léman, qui lui livrait presque intégralement sa pêche, sous forme de filets pelés. Ces dépositions ont été corroborées par celles d'un importateur, qui a consigné que l'Auberge communale du Léman lui achetait divers produits, mais non pas des filets de perche. Enfin, un filet remis au contrôle du laboratoire de Fribourg a été analysé comme étant une espèce de petite taille, pelée, et correspondant à l'espèce se trouvant dans le lac Léman. Comme telle, l'affirmation que les filets pelés étaient étrangers, pourrait tomber sous le coup des art. 3a et 3e LCD dans la mesure où elle est

susceptible de faire naître dans l'esprit des auditeurs l'impression que M. Stitzel offrait une marchandise qui n'avait pas les qualités promises, à l'opposé d'un (sur 16) de ses concurrents, qui s'approvisionnait uniquement auprès de pêcheurs du Léman. Toutefois, cette inexactitude a été réparée lors de l'émission du 11 octobre, où la défenderesse a déclaré «l'Auberge communale de St-Sulpice (...) nous dit s'approvisionner uniquement chez un pêcheur de St-Sulpice, (...), qui pèle ses filets. Nous en prenons acte, mais il aurait été cependant intéressant de savoir quelle quantité (...) a été livrée à ce restaurant au mois d'août». Dans le cas de l'hôtel-restaurant Fleur-du-Lac à Morges, il a aussi été prouvé qu'une partie des filets de perche provenait du Léman, sans leur peau, alors que d'autres avaient été achetés auprès d'importateurs, le menu faisant état de «filets de perche "Fleur-du-Lac" avec leur beurre aux herbes» sans indication particulière de provenance. L'indication inexacte, tombant sous le coup des art. 3a et 3e LCD a également fait l'objet d'une rectification lors de l'émission du 11 octobre 1989, dans ces termes: «Le directeur de l'hôtel Fleur-du-Lac précise qu'il s'approvisionne essentiellement auprès d'un pêcheur de St-Sulpice, qui depuis plusieurs années livre le produit de sa pêche sans peau. Il précise que lorsque la pêche est insuffisante il s'adresse à d'autres fournisseurs exigeant toujours des filets sans peau. Ces filets proviennent d'autres lacs suisses ou de l'étranger. Nous prenons acte de toutes ses affirmations.» Dans ce dernier cas, il ne s'agit pas, comme le laisse entendre la défenderesse, de savoir si Sophisa S.A. a violé l'art. 3b LCD par le libellé éventuellement ambigu de sa carte, mais de vérifier si les allégations de la productrice de l'émission étaient déloyales, contraires aux règles de la bonne foi et exerçaient une influence sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

En l'espèce, force est de constater que, prises dans leur ensemble, les déclarations de la défenderesse ne souffrent aucune critique en ce qui concerne l'hôtel-restaurant Fleur-du-Lac à Morges, en raison de la diversité de provenance des filets de perche offerts à la clientèle, et de la rédaction du menu, ne précisant pas la provenance de la marchandise. La déclaration inexacte ne portait que sur l'affirmation schématique, juste à grande échelle, mais erronée en ce qui concerne Sophisa S.A., de l'usage selon lequel les filets de perche pelés étaient d'origine étrangère. Sur ce point, tant la rectification générale sur la nuance à apporter à ce propos que l'annonce spécifique relative à l'hôtel restaurant Fleur-du-Lac, ont permis de donner une vue claire et objective des prestations offertes par cet établissement, de sorte que la cour ne retiendra aucune violation des art. 2 et 3a et 3e LCD dans ce cas-là.

Plus délicate est la question de l'Auberge communale du Léman, de M. Stitzel. Les propos articulés à l'émission du 13 septembre 1989 étaient faux en ce qui concerne ce restaurant, dont l'exploitant s'approvisionne exclusivement auprès de pêcheurs du Léman en filets pelés et dont la carte indiquait de manière univoque cette particularité. La rectification du 11 octobre 1989 a certes permis aux auditeurs de corriger l'impression défavorable qu'ils ont pu ressentir un mois plus tôt, même si la phrase finale du rectificatif en atténuait la portée par une allusion dubitative. Ce dernier élément n'est toutefois pas décisif dans la mesure où, dans les deux cas, les deux restaurateurs n'ont subi aucun préjudice patrimonial et où ils n'ont pas prouvé que leur réputation de commerçant avait souffert, notamment pas après l'émission du 11 octobre 1989. En particulier, il ne ressort pas des dépositions que les remarques dés-

agréables des clients à propos des filets de perche, et de leur provenance, aient perduré longtemps après les émissions. Malgré le caractère tranché des premières affirmations, l'ensemble des déclarations de la défenderesse doit être considéré comme conforme au devoir d'information objective du journaliste (ATF 114 Ib 208 consid. 3d), même compte tenu du temps dont disposait la réalisatrice d'une émission hebdomadaire, par comparaison avec la condition de la personne chargée des actualités quotidiennes (ATF 114 Ib 209 consid. 3e), qui peut difficilement faire des rectifications approfondies.

5. Abandonnant leurs conclusions en réserve de dommages et intérêts (les enquêtes ayant démontré que les chiffres d'affaires des deux établissements en cause avaient progressé pendant la période incriminée), les demandeurs agissent par une action en constatation de droit dans le but de faire passer à l'antenne un communiqué destiné à supprimer l'atteinte qu'ils estiment avoir subie. L'action en constatation de droit peut tendre à la publication du jugement (*David*, op. cit., p. 176), ce qui ne la distingue guère de l'action en publication du jugement (*Edmond Martin-Achard*, op. cit., p. 92 et les arrêts cités). Dans tous les cas cependant, un intérêt légitime doit exister encore au moment du jugement (ATF 109 II 338). La publication du jugement ne peut être ordonnée que lorsqu'une raison majeure la rend nécessaire et qu'aucun autre moyen approprié ne permet de réparer un trouble qui subsiste (ATF 83 II 262 consid. 8); dans le domaine plus spécifique de la concurrence déloyale, la publication ne doit pas servir à des finalités de désapprobation, voire de vengeance, mais seulement à permettre au lésé de rétablir sa position dans la concurrence, suite aux atteintes injustifiées dont il a été la victime. Un intérêt public à la rectification est reconnu lorsque le maintien d'incertitudes dans l'esprit du public est constaté, qu'il est nécessaire de lever (ATF 115 II 483 consid. b).

En l'espèce, les enquêtes ont rapporté qu'outre l'absence de dommage patrimonial, le trouble et l'atteinte dont ont souffert les deux demandeurs, consécutifs essentiellement à l'émission du 13 septembre 1989, avaient été assez rapidement éliminés, notamment après les rectifications faites à l'émission du 11 octobre 1989. Vu le défaut de persistance d'une telle atteinte à la réputation commerciale des demandeurs, les conditions posées par la jurisprudence à la publication du jugement font défaut, de sorte que cette conclusion doit être écartée. Il en va a fortiori de même de la demande d'inclure dans le dispositif un communiqué attirant de manière assez élogieuse l'attention sur les établissements des demandeurs, et qui pourrait peut-être, plus de trois ans après les faits, avoir, lui, une éventuelle influence sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (*Troller*, op. cit., p. 977).

6. En l'absence d'une atteinte sous l'angle de la LCD, les demandeurs peuvent invoquer à titre subsidiaire la protection découlant des art. 28 et ss CC (ATF 92 II 257). La protection de la personnalité sous l'angle de sa composante économique ou professionnelle est admise (*Pedrazzini/Oberholzer*, *Grundriss des Personenrechts*, Berne 1989, p. 140), et les personnes morales peuvent également l'invoquer (*Andreas Bucher*, *Personnes physiques et protection de la personnalité*, Bâle 1985, p. 115). L'art. 28a al. 2 CC traite plus particulièrement de l'action en rectification ou en pu-

blication du jugement, dans un libellé strictement identique à celui de l'art. 9 al. 2 LCD, et aux mêmes conditions, à savoir que l'atteinte alléguée subsiste encore au moment du prononcé. Comme il a été démontré plus haut que celle-ci a été éliminée avant la fin de la procédure, le moyen tiré des art. 28 et ss CC doit également être écarté.

Art. 1, 2 et 3 lettres b et d LCD – «GONET»

- *Une plaquette publicitaire éditée par une société en commandite et se référant à la tradition familiale de l'associé indéfiniment responsable n'est pas inexacte et ne crée pas de risque de confusion avec une société anonyme, elle-même successeur d'une société en commandite homonyme fondée par les ancêtres dudit associé.*
- *Ein Werbeprospekt, der von einer Kommanditgesellschaft herausgegeben wird und sich auf die Familientradition des unbeschränkt haftenden Gesellschafters bezieht, ist nicht unrichtig und schafft keine Verwechslungsgefahr mit einer Aktiengesellschaft, welche die Nachfolgerin einer gleichnamigen Kommanditgesellschaft ist und die von den Vorfahren des genannten Gesellschafters gegründet worden ist.*

Arrêt du tribunal fédéral (1e cour civile) du 15 décembre 1992 dans la cause Compagnie de gestion et de banque Gonet S.A. c. Gonet & Cie.

Faits

A.– En 1842, Louis-Abraham Gonet fonde une maison de commerce et de transport de marchandises sur le Léman sous le nom de Gonet et Compagnie. Peu après sa création, l'entreprise concentre ses activités dans le domaine bancaire. Le fils du fondateur, Auguste-Edouard Gonet, puis son petit-fils, Alfred-Edouard Gonet dirigeront successivement la banque. Au décès de ce dernier en 1958, ses neveux Pierre et Bernard Gonet, trop jeunes et inexpérimentés, ne peuvent reprendre la direction de Gonet et Cie. Constituée la même année en société anonyme sous la raison Gonet et Cie S.A., la banque sera acquise par le Crédit Suisse en 1964. Dix ans plus tard, elle absorbe la Compagnie de Gestion et de Banque S.A. et devient la Compagnie de Gestion et de Banque Gonet S.A (ci-après: Cogeba). En 1988, le Crédit Suisse vend la totalité des actions de Cogeba à la Générale de Banque, à Bruxelles.

Dès 1968, respectivement 1969, Bernard et Pierre Gonet sont associés de la banque Barrelet, Pidoux et Cie, qui prend le nom de Pidoux, Gonet et Cie. En 1973, les deux frères reprennent l'établissement, qui devient Gonet & Cie, société en nom collectif. Bernard Gonet décède en 1980. La banque est alors transformée en société en commandite, dirigée par Pierre Gonet, associé indéfiniment responsable.

B.— En 1990, Gonet & Cie fait paraître une plaquette publicitaire qu'elle distribue à quelques milliers d'exemplaires. La couverture porte notamment les mentions «Banquiers privés» et «Une tradition familiale depuis 1842»; la première partie de la brochure décrit les activités de la banque alors que la seconde partie, intitulée «Quatre générations de banquiers privés», comprend de brèves biographies de Louis-Abraham, Auguste-Edouard, Alfred-Edouard, Pierre et Bernard Gonet.

C.— Le 3 octobre 1990, Cogeba a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la saisie des plaquettes et à l'interdiction de leur diffusion. Statuant le 23 janvier 1991, la cour de justice du canton de Genève a fait droit à la requête et imparti à la requérante un délai pour intenter l'action au fond.

Dans sa demande du 22 mars 1991, Cogeba a conclu essentiellement à la constatation du caractère illicite des actes de la défenderesse, à l'interdiction de la publication et de la distribution de la plaquette litigieuse ainsi qu'à l'octroi de 50'000 frs à titre de dommages-intérêts et de 10'000 frs en réparation du tort moral, avec intérêts.

Par arrêt du 20 décembre 1991, la cour de justice a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions, annulé l'ordonnance sur mesures provisionnelles et ordonné la restitution des 3050 plaquettes qui avaient été saisies.

D.— Cogeba interjette un recours en réforme au tribunal fédéral. A titre principal, elle reprend les conclusions formulées dans la procédure cantonale; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour compléter les faits.

Gonet & Cie propose le rejet du recours.

Considérant en droit

1.— En matière de concurrence déloyale, le recours en réforme n'est recevable en principe que si la valeur litigieuse atteint 8'000 frs au moins (art. 46 OJ), même si l'action ne tend pas à obtenir des dommages-intérêts (ATF 104 II 126 consid. 1 et les arrêts cités). Seules les contestations connexes à un litige de droit civil qui découlent d'une loi fédérale prévoyant une instance cantonale unique peuvent être soumises au Tribunal fédéral indépendamment de la valeur litigieuse (art. 12 al. 2 LCD).

En l'occurrence, l'action de la demanderesse n'est pas connexe à une autre contestation. La valeur litigieuse est toutefois supérieure à 8'000 frs de sorte que le recours en réforme est recevable.

2.— Selon la demanderesse, la cour cantonale a violé l'art. 3 let. b et d LCD en estimant que la plaquette incriminée ne recourait pas à des méthodes ou des moyens déloyaux de publicité.

La LCD vise à garantir une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1er). L'art. 2 LCD déclare déloyal tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. A la suite de la clause générale, l'art. 3 LCD contient une liste exemplative de comportements illicites.

Agit ainsi de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks ou ses affaires (art. 3 let. b LCD). Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fautive en elle-même, mais peut induire en erreur (*Mario M. Pedrazzini*, *Unlauterer Wettbewerb UWG*, p. 115). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client (*ibid.*). Déterminer si une publicité est inexacte ou fallacieuse est une question de droit que le tribunal fédéral revoit librement (ATF 94 IV 36 consid. 1). Est décisif le sens que le lecteur non averti attribue de bonne foi à la publicité; pour ce faire, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (ATF 94 IV 36 consid. 1, 90 IV 45 consid. 1).

3.- Dans un premier moyen, la demanderesse invoque le caractère fallacieux de plusieurs indications contenues dans la plaquette litigieuse, qui tendraient toutes à faire croire que Gonet & Cie est la banque créée au XIXe siècle par Louis-Abraham Gonet. Elle dénie en particulier à la défenderesse le droit de se prévaloir de l'histoire de la première banque Gonet & Cie.

a) La défenderesse est une société en commandite dont le seul associé indéfiniment responsable est Pierre Gonet. La société en commandite est dépourvue de la personnalité juridique même si elle dispose de certains de ses attributs (ATF 116 II 654 consid. 2d et les références). Quant à l'associé ou aux associés indéfiniment responsables, ils répondent des dettes de la société sur tous leurs biens (art. 594 al. 1 CO; ATF 116 II 656); ils sont également chargés de la gestion de la société (art. 599 CO). Etant donné le caractère personnel très prononcé de la société en commandite, il n'apparaît pas contraire aux règles d'une saine concurrence qu'une publicité pour une telle société soit axée sur la personne des associés, en particulier du ou des associés indéfiniment responsables. En l'occurrence, rien n'empêche donc la défenderesse de mettre l'accent, dans sa plaquette publicitaire, sur son associé indéfiniment responsable, Pierre Gonet.

Banquier privé, ce dernier est le neveu d'Alfred-Edouard Gonet, lui-même fils et petit-fils d'Auguste-Edouard et de Louis-Abraham, tous trois banquiers privés également. A ce titre, Pierre Gonet est autorisé à citer comme références les membres de sa famille qui ont exercé la même profession que lui et à se targuer ainsi d'une tradition familiale remontant à 1842. Contrairement à ce que la demanderesse affirme, pareille formule ne laisse pas entendre de manière fallacieuse que la défenderesse est une banque privée depuis cette date.

b) De même, il n'est pas trompeur d'affirmer que Louis-Abraham, Auguste-Edouard, Alfred-Edouard, Bernard et Pierre Gonet ont dirigé leur banque en des périodes difficiles. L'emploi de l'adjectif possessif au singulier n'indique pas que l'objet qualifié est unique, mais signifie que chacun des sujets était à la tête d'une seule banque, sans plus ample précision. Le pluriel préconisé par la demanderesse aurait été incorrect en l'occurrence, aucun membre de la famille Gonet n'ayant jamais dirigé simultanément plusieurs établissements bancaires.

c) Les courtes présentations de Pierre Gonet, de son frère, de son oncle et de ses ascendants ne prêtent pas plus le flanc à la critique. On y chercherait en vain des propos inexacts ou fallacieux constituant des actes de concurrence déloyale. Ainsi, il est conforme à la vérité d'affirmer que Louis-Abraham Gonet a fondé ce qui deviendra l'une des deux plus anciennes banques vaudoises ou qu'Alfred-Edouard Gonet a été le premier à soutenir financièrement l'inventeur du Velcro. Il convient de souligner également que ce sont avant tout les qualités et mérites de ces personnes physiques qui sont mises en exergue et qu'il n'y a pas à proprement parler d'historique de la première banque Gonet & Cie. Par ailleurs, la banque fondée par l'ancêtre est clairement distinguée de celle reprise par ses arrière-petits-fils. Il est ainsi précisé expressément sous le passage consacré à Pierre et Bernard Gonet que les deux frères ont dû «renoncer à reprendre la banque familiale» et qu'ils sont devenus plus tard associés de Barrelet, Pidoux & Cie, qui prendra par la suite le nom de Gonet & Cie. Le lecteur se rend dès lors compte aisément que l'actuelle banque Gonet & Cie n'est pas la même entité juridique que l'établissement fondé par Louis-Abraham Gonet. Certes, la brochure mentionne la volonté des deux frères de «faire renaître Gonet & Cie» et, plus loin, qu'ils «font revivre Gonet & Cie», «fidèles à l'esprit de leurs prédécesseurs». Le choix de ces termes peut paraître peu judicieux du moment que la demanderesse, successeur juridique de la première société Gonet & Cie, existe toujours. Ils ne sont toutefois pas trompeurs dans le contexte de la présente espèce. D'une part, les circonstances tant de la cession de la première banque Gonet & Cie que de la reprise de la future deuxième banque du même nom figurent dans la plaquette. D'autre part, les verbes utilisés se comprennent dans le sens que les frères Gonet ont cherché à recréer une banque du type de celle dirigée par leur oncle et leurs aïeuls, c'est-à-dire organisée sous forme d'une société de personnes, par opposition à une société de capitaux, telle que la demanderesse; il n'y a là rien de déloyal. Quant au terme «prédécesseurs», il fait allusion aux précédents banquiers de la famille, ce qui, on l'a vu, n'est pas contraire aux règles d'une saine concurrence.

d) Enfin, la plaquette contient effectivement une erreur de chronologie puisque la première banque Gonet & Cie a d'abord été transformée en société anonyme avant d'être cédée au Crédit Suisse, et non l'inverse. Cette erreur minime demeure toutefois sans incidence sur le plan de la concurrence et ne saurait être qualifiée d'acte déloyal.

4.- Le recours s'attache également à démontrer que la seconde partie de la plaquette litigieuse est propre à créer des confusions avec l'établissement bancaire de la demanderesse.

a) Aux termes de l'art. 3 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Le risque de confusion est une question de droit examinée librement par le tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 117 II 201 consid. 2 a et les arrêts cités). Il s'apprécie en fonction de l'impression générale ressentie par le public à la vue de deux produits ressemblants (ATF 116 II 368 consid. 3 a, 108 II 329/330 consid. 4) ou, comme en l'espèce, à la lecture d'une publicité. Le risque de confusion peut être seulement indirect, notamment lorsque le

produit ou la publicité fait naître l'impression erronée qu'il existe un lien étroit entre deux entreprises (ATF 116 II 470/471 consid. 4 c, 368 consid. 3 a, 114 II 111 consid. 3 b).

b) La demanderesse étant le successeur juridique de la première banque Gonet & Cie, le second grief soulevé dans le recours se confond quasiment avec celui tiré de la violation de l'art. 3 let. b LCD. Le risque de confusion peut dès lors être exclu pour les mêmes motifs qui ont conduit à nier le caractère fallacieux de la brochure en cause (cf. consid. 3). Au surplus, la plaquette ne contient aucun élément qui pourrait amener un client potentiel à penser que les établissements des deux parties sont liés d'une quelconque façon. Si risque de confusion il y a, il ne peut résulter que de la présence du patronyme Gonet dans les deux raisons sociales, question étrangère au présent litige.

5.— En conclusion, la cour cantonale a nié à bon droit le caractère illicite et déloyal de la plaquette éditée par la défenderesse. Le recours s'avérant mal fondé sur ce point déjà, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres conclusions de la demanderesse.

Art. 3 lit. a UWG – «MIKROWELLENHERDE»

- *Die Forschungsfreiheit rechtfertigt nicht die Publikation irreführender und wissenschaftlich nicht erhärteter Forschungszwischenergebnisse.*
- *La liberté de recherche ne justifie pas la publication de résultats intermédiaires trompeurs et scientifiquement non corroborés.*

AppH BE, II. ZivilK. vom 14. August 1992 i.S. Fachverband Elektroapparate für Haushalt un Gewerbe Schweiz (FEA) ca. Dr. H.

Der Gesuchsgegner hat in verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften eine Polemik gegen Mikrowellenherde entfacht, wo er die Behauptung aufstellte, in solchen Herden zubereitete Speisen seien gesundheitsschädlich und führten zu Veränderungen im Blut der Konsumenten; diese Veränderungen würden auf eine krankhafte Störung hinweisen und ein Bild zeigen, das auch für den Beginn eines kanzerogenen Prozesses gelten könne. Diese Publikationen ergänzte er mit der Abbildung eines Sensenmannes. Der als Mitautor bezeichnete Prof. Dr. B. distanzierte sich in der Folge in aller Form von diesen Publikationen. Mit Gesuch vom 19. März 1992 verlangte die Gesuchstellerin ein Verbot der beanstandeten Behauptungen und der Abbildung eines Sensenmannes, welches der Gerichtspräsident Seftigen superprovisorisch am 20. März 1992 guthiess und nach Einholung der Vernehmlassung des Gesuchsgegners mit ausführlich begründetem Entscheid vom 22. Mai 1992 bestätigte. Die Appellation des Gesuchsgegners blieb ohne Erfolg.

Aus der Begründung des Appellationshofes

3. Auf vorsorgliche Massnahmen sind gemäss Art. 14 BG gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) die Art. 28c bis 28f ZGB sinngemäss anwendbar. Damit vorsorgliche Massnahmen getroffen werden können, wird vorausgesetzt, dass der Gesuchsteller eine widerrechtliche Verletzung (des Wettbewerbsrechts bzw. des «funktionierenden» Wettbewerbs) *glaubhaft macht*, die entweder bereits eingetreten oder aber zu befürchten ist. Aus der Verletzung muss für den Gesuchsteller darüber hinaus ein *nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil* drohen (Art. 28c Abs. 1 ZGB).

«Glaubhaftmachen» heisst, dass der Richter nicht von der Richtigkeit der aufgestellten tatsächlichen Behauptungen überzeugt zu werden braucht, sondern dass es genügt, ihm aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln, ohne dass er dabei die Möglichkeit ausschliessen muss, dass die Verhältnisse sich anders gestalten könnten. Der Begriff des «Glaubhaftmachens» weist demzufolge zwei Aspekte auf: Einerseits ist dem Richter die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen, und andererseits muss dieser entweder abschliessend oder doch zum mindesten summarisch prüfen, ob sich aus diesen Tatsachen der geltend gemachte Anspruch ergibt. Das erste ist offensichtlich eine prozessuale, das zweite eine materiellrechtliche Frage (BGE 104 Ia 413).

4. Die Vorinstanz begrenzt den rechtlich relevanten Sachverhalt zu Recht auf die drei Publikationen im «Journal Franz Weber» Nr. 19, «raum & zeit» Nr. 55 sowie «VITA SANA MAGAZIN» Nr. 1/92. Auf der Titelseite des erstgenannten ist gross abgebildet ein Sensemann neben einem Mikrowellenofen zu sehen. Daneben steht: «Mikrowellen: Gefahr wissenschaftlich erwiesen!» Auf Seite 3 des Journals steht weiter in den Kopfzeilen zu lesen: «Die Beweise sind unwiderlegbar! Eine wissenschaftliche Untersuchung beweist, wie gefährlich die von Mikrowellen bestrahlten Lebensmittel für die Gesundheit sind ...» Im Folgetext wird von einer «gründlichen» Untersuchung, die von einem Professor der ETH Lausanne und einem «unabhängigen» Forscher durchgeführt worden sei, berichtet. Mit «unabhängigem» Forscher ist indes der Beklagte gemeint, dessen Name auch im Impressum unter der Rubrik «Redaktion» figuriert. In einer «allgemeinverständlichen Zusammenfassung der Untersuchung» wird u.a. gefolgert: «Die Forschungsergebnisse von B. und H. sind dermassen besorgniserregend, dass man den Gebrauch von Mikrowellenherden schnellstens verbieten und die Herstellung sowie den Handel mit solchen Geräten einstellen sollte! Zugleich sollten alle Mikrowellenherde, die derzeit im Betrieb sind, vernichtet werden. Die öffentliche Gesundheit steht auf dem Spiel.» Schliesslich wird noch der «vollständige Rapport der Untersuchung» abgedruckt («Vergleichende Untersuchungen über die Beeinflussung des Menschen durch konventionell und im Mikrowellenofen aufbereitete Nahrung» von Prof. B. und Dr. H.). Die Studie schliesst mit den Worten: «Die ... zweifellos bewiesenen, zerstörenden Eigenschaften der Mikrowellen wirken ... auch auf indirektem Weg über die bestrahlte Nahrung schädlich auf den Menschen.»

Dass solche Publikationen geeignet sind, den unbefangenen Leser zu beeinflussen, kann nicht ernsthaft bezweifelt werden. In Anbetracht der Umstände, dass

- die Messresultate sowie die daraus gezogenen Schlussfolgerungen der Studie auf Versuchen mit lediglich acht Probanden fussen;
- sich Prof. Dr. B. in seiner Stellungnahme vom 27. Januar 1992 von der in Frage stehenden Publikation und insbesondere von den darin enthaltenen Schlussfolgerungen distanziert;
- Prof. Dr. T. vom Institut für Lebensmittelwissenschaft der ETH Zürich in seinem wissenschaftlichen Kurzgutachten vom 6. März 1992 zum Schluss gelangt, die Untersuchungen von H. und B. seien wissenschaftlich wertlos, da nicht nach anerkannten Kriterien wissenschaftlichen Planens und Arbeitens durchgeführt, die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen würden jeglicher nachprüfbarer Grundlagen entbehren und seien deshalb unhaltbar;
- das Bundesamt für Gesundheitswesen in einer Studie zum Schluss kommt, im Mikrowellenherd zubereitete Speisen seien ungefährlich;
- die Weltgesundheitsorganisation WHO in einer Bekanntmachung mitteilt, es bestünde kein wissenschaftlicher Beweise dafür, dass sich Konsumenten von in Mikrowellenherden zubereiteter Nahrung einem gesundheitlichen Risiko aussetzen würden;

ist die Vorinstanz richtigerweise davon ausgegangen, die Gesuchstellerin habe glaubhaft dargetan, dass das Verhalten des Gesuchsgegners dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 UWG) zuwiderlaufe, der Gesuchsgegner insbesondere durch unrichtige bzw. täuschende Äusserungen das Verhältnis von Anbietern (von Mikrowellengeräten) und deren Abnehmern zuungunsten der Anbieter beeinflusst habe. Weil der Gesuchsgegner in einem Leserbrief vom 4. März 1992 seine Meinung bekräftigt hat, kann durchaus davon ausgegangen werden, dass weitere diesbezügliche Äusserungen folgen werden. Das Vorbringen der Gesuchstellerin, der nächste geplante Schritt von seiten des Gesuchsgegners sei ein Auftritt im Fernsehen (RTL plus) erscheint unter den gegebenen Umständen glaubhaft.

5. Der Gesuchsgegner führt aus, dass es «grundrechtswidrig» wäre, das UWG auf seine *wissenschaftliche Tätigkeit* anzuwenden. Der Gesuchsgegner verkennt, dass es vorliegend nicht um seine wissenschaftliche Tätigkeit als solche geht. Vielmehr ist darüber zu entscheiden, ob es gerechtfertigt ist, mit Erkenntnissen, die auf rund zweimonatigen Untersuchungen an bloss acht Probanden gründen, an die breite Öffentlichkeit (Das «Journal» hat immerhin eine Auflage von über hunderttausend Exemplaren) zu gelangen und sozusagen unter dem Nimbus der Wissenschaftlichkeit Versunsicherung und Angst beim Zielpublikum zu erzeugen. Der wissenschaftliche Forscher hat sich Rechenschaft über den Stellenwert abzulegen, den Laien seiner Meinungsäusserung beimessen. Unter diesem Aspekt hat die Gesuchstellerin glaubhaft dargetan, dass der Gesuchsgegner zu Unrecht mit seinen Untersuchungen aufgewartet und dadurch eine Marktbeeinflussung («Rufschädigung») bewirkt habe. Den Rechtsbegehren der Gesuchstellerin um vorsorgliche Massnahmen im Sinne des UWG ist deshalb zu entsprechen, ohne dass auch noch auf die beiden anderen Publikationen eingegangen werden muss.

6. Obwohl die Gesuchstellerin mit ihren Rechtsbegehren bereits vorinstanzlich vollumfänglich durchgedrungen ist, wurden ihr sowohl die Gerichtskosten in der

Höhe von Fr. 600.– als auch die Parteikosten des Gesuchsgegners zur Bezahlung auferlegt. Eine derartige Kostenregelung steht nicht im Einklang mit dem Gesetz. Art. 312 ZPO bestimmt lediglich, dass der Gesuchsteller die Kosten des Verfahrens *vorzuschliessen* habe. Dass der Gesuchsteller die Kosten letztlich auch stets zu bezahlen habe, kann dieser Bestimmung nicht entnommen werden. Die Kostenregelung ist so zu handhaben, dass die Gerichtskosten im Falle des Obsiegens des Gesuchstellers jeweils auf den Gesuchsgegner umgelagert werden, dieser mithin dem Gesuchsteller die vorgeschossenen Kosten zurückzuerstatten hat (*Leuch*, Zivilprozessordnung des Kt. Bern, 1956, N. 1 zu Art. 312 ZPO).

Weil der Gesuchsgegner auch im Rahmen des Appellationsverfahrens unterliegt, wird er vollumfänglich kostenpflichtig. Er hat sowohl die erst- als auch die zweitinstanzlichen Gerichtskosten zu übernehmen. Des weiteren hat er der Gesuchstellerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten.

Art. 1 URG, Art. 5 lit. c UWG – «EUROTAX II»

- *Auch umfangreiche Datensammlungen bilden bei banaler Systematik kein urheberrechtlich geschütztes Werk (E. 1).*
- *Das manuelle Eintippen von Daten in ein Textverarbeitungssystem bildet kein technisches Reproduktionsverfahren (E. 2.1)*
- *Das Abschreiben eines ganzen Werkes kann jedenfalls strafrechtlich nicht erfasst werden (E. 2.4).*
- *Des recueils de données même volumineux ne constituent pas une oeuvre protégée par le droit d'auteur lorsque leur systématique est banale (c. 1).*
- *La saisie manuelle de données dans un système de traitement de texte ne constitue pas un procédé technique de reproduction (c. 2.1).*
- *La copie de tout un ouvrage, qui peut être illicite selon l'article 2 LCD, ne constitue en aucun cas un délit pénal (c. 2.4).*

OGer Zürich, II. StrK. vom 1. September 1992 (mitgeteilt von RA D. Orlando, Zürich).

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die unter den Namen «Eurotax-Lacklisten» und «Eurotax-Kalkulationslisten» bekanntgewordenen Datensammlungen der Geschädigten von Hand in ein von ihm geschaffenes Programm eingegeben zu haben, das Garagisten bei der Erstellung von Kostenvoranschlägen und Rechnungen für Karosserie- und Spritzarbeiten dienlich sein soll. Für den Sachverhalt wird auf den Entscheid des Einzelrichters am BezGer Affoltern vom 20. Juni 1989 (SMI 1990 429: Eurotax I) verwiesen, wo das zivilrechtliche Massnahmeverfahren abgewiesen wurde. Parallel dazu beschritt die Geschädigte auch den strafrechtlichen Weg. Die Bezirksanwaltschaft Affoltern erhob deswegen am 9. Januar 1992 Anklage, doch

sprach der Einzelrichter in Strafsachen am Bezirksgericht Affoltern den Angeklagten frei. Die Geschädigte erhob rechtzeitig Berufung.

Aus den Erwägungen des Obergerichts

Die Geschädigte beansprucht Schutz für ihre Listen als Geisteswerk im Sinne von Art. 1 URG. Dabei kann es sich nur um einen Anwendungsfall des «wissenschaftlichen Werkes» handeln (Art. 1 Abs. 2, 1. Alinea URG).

Das Gesetz schützt die originelle und von der Individualität des Urhebers geprägte schöpferische Tätigkeit (BGE 110 IV 105; *Troller*, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl. 1983, S. 346 ff.).

Urheberrechtlich geschützt ist nur die Form. Das darf nicht ohne weiteres als Gegensatz zum Inhalt verstanden werden. Eine Gegenüberstellung der beiden Begriffe ist in diesem Fall nicht angängig, weil jede Form notwendigerweise auch Ausdruck des Inhaltes ist (*Kummer*, Das urheberrechtlich schützbares Werk, Bern 1968, S. 8 ff.; *Troller*, S. 372 f.). Anders im Patentrecht: Dort ist der Inhalt um seiner selbst willen geschützt, als Lehre zum technischen Handeln in jeder denkbaren Ausführung. Im Urheberrecht geht es um die konkrete Erscheinung (denkbar zum Beispiel die Ausführung einer patentierten Vorrichtung) – eben die Form. Der Grundsatz findet zunächst Anwendung auf mathematische oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse oder Theorien (*Kummer*, S. 106, mit Beispielen). Im Patentrecht pflegt ein grosser wirtschaftlicher Erfolg als «Beweisanzeichen» für Nichtnaheliegen einer neuen technischen Lehre gewertet zu werden. Da das Urheberrecht keinen Ideenschutz verleiht, ist dieser Erfolg hier kein Grund für eine Qualifikation als Werk. Im Gegenteil ist eine Sammlung von Informationen, mag sie auch grosse Mühen gekostet haben und wirtschaftlich wertvoll sein, nicht urheberrechtlich geschützt (BGE 113 II 308 «Psychoanalyse»; *Lutz*, 100 Jahre URG, Bern 1983, S. 176).

Die durch die Aussage erzwungene oder auch nur nahegelegte Darstellungsweise ist ebenfalls grundsätzlich nicht geschützt (BGE 113 II 309; *Kummer*, S. 108 f.). So ist die Einteilung eines Lehrganges für Maschinenschreiben in einen Teil «Erarbeitung der Tastatur» und einen Teil «praktische Arbeiten» nicht originell, sondern in der Natur der Sache begründet (BGE 88 IV 123 ff.). Kataloge und Listen sind nach *Troller* (S. 375) mit dem Bestreben nach Lückenlosigkeit aneinandergereihte Zahlen etc., deren Auswahl sachlogisch bestimmt und daher nicht individuell ist, vorbehalten grosse Wörterbücher und Lexika, die aus einzelnen wissenschaftlichen Texten bestehen und in der Regel eine individuelle Gliederung besitzen.

Im Geiste des Urhebers entstandene Schöpfungen, die zwar von ihm nicht Bekanntem entnommen sind, die aber dem Bekanntem so nahe sind, dass auch ein anderer die gleiche Form schaffen könnte, ermangeln der Originalität und Individualität. Die Individualität hängt entsprechend vom Verhältnis der im Geiste des Urhebers geschaffenen zu den aus dem Gemeingut entnommenen Elementen ab (BGE 110 IV 105 «Harlekin-Puppen» und 113 II 190 «Le Corbusier»; *Kummer*, S. 373). Eine Sammlung gewöhnlicher, alltäglicher Briefe, denen jegliche individuellen, originellen Züge fehlen, ist nicht geschützt, obgleich sie statistisch einmalig ist (ZR 78/1979, Nr. 80 und 83/1984, Nr. 106 «Briefe an das Personal»; zustimmend *Troller*, S. 363;

die Kritik von *Lutz* [S. 177] beruht darauf, dass er den Entscheidern eine geschmackliche Wertung unterstellt – eine solche wäre sachfremd, liegt aber nicht vor).

Technische Zeichnungen oder Pläne sind (abgesehen von Werken der Baukunst, um die es hier nicht geht) ihrer Aussage nach nicht als Werk schutzbar; wenn die Form nicht mit einem Sonderschutz monopolisiert ist, darf sie jedermann nachzeichnen oder kopieren. Die Ausführung der Zeichnung im Strich und in der Perspektive kann dagegen als konkrete Ausdrucksweise originell und individuell, somit urheberrechtlich geschützt sein (*Kummer*, S. 123 f.).

An der Grenze zwischen der Form und dem Inhalt steht die systematische Darstellung (nicht aber das System an sich, dieses ist als «reine Idee» nicht geschützt: BGE 70 II 57 «Notenschrift System Blattner»). Wo die Individualität einsetzt, bestimmt sich danach, wie frei der Urheber die Systematik gestalten konnte, anders gefragt, ob die Darstellung ohne weiteres auch anders hätte vorgenommen werden können, so dass sich die Wahrscheinlichkeit völlig verliert, ein anderer hätte das gleiche schaffen können. Das entscheidet sich aufgrund der Gesamtheit der einzelnen Entscheidungen (*Kummer*, S. 111). Es wurde entschieden, dass die didaktisch geschickte Stufenfolge von sorgfältig zusammengestellten Fingerübungen an der Schreibmaschine einem Lehrgang Werks-Charakter verleihe (BGE 88 IV 123 ff.). In diesem Zusammenhang ist auf den von der Geschädigten vorab abgerufenen Entscheid BGE 64 II 162 («Maag-Tabellen») einzugehen. Offenbar ging es in jenem Fall zunächst um die wissenschaftliche Leistung eines Ingenieurs, der bestimmte Formeln und Regeln für die Herstellung von Zahnrädern gefunden hatte. Dem Entscheid ist nicht klar zu entnehmen, ob das Bundesgericht das allein bereits als genügend erachtete (die Formulierung, es gehe um eine «Pionierarbeit von hohem wirtschaftlichen und praktischen Wert», mag darauf hindeuten). So allgemein könnte das aber nicht aufrecht erhalten werden, soll nicht auf dem Weg über die Form doch wieder der Inhalt als Idee (unbeschränkt) geschützt werden. Der Entscheid lässt aber offen, ob nicht doch die Art der Darstellung mit zur Bejahung des Werks-Charakters führte: Der Experte wird zitiert mit der Bemerkung, dass «das Maag'sche Verfahren *zusammen mit den Maag-Tabellen*» den Wert des Werkes ausmache (Unterstreichung beigefügt). Da die Tabellen im übrigen nicht näher beschrieben und im Entscheid nicht wiedergegeben sind, lässt sich die Frage nicht beantworten. Dass der Entscheidung in der Literatur (nicht nur, aber auch vom Privatgutachter des Angeklagten) Kritik erwachsen ist, hat das angefochtene Urteil dargestellt. Das Bundesgericht hat sie in BGE 113 II 306 («Psychoanalyse») nicht zitiert, wiewohl sie als Präjudiz nahe gelegen hätte. Sie kann jedenfalls nicht als Beleg dafür dienen, dass der Inhalt des Werkes an sich ohne weiteres schutzbar sei. Im Gegenteil unterscheidet BGE 113 II 306 zu Recht sorgfältig zwischen dem wissenschaftlichen Gehalt und der konkreten Mitteilungsforn.

Die bekannten Barwert-Tafeln von Stauffer/Schätzle mögen hier als Beispiel noch in die Überlegungen einbezogen werden. Nicht urheberrechtlich schutzbar ist die Idee, Geschlecht, Lebensalter, statistische Lebenserwartung und einen angenommenen Zinssatz so in ein mathematisches Verhältnis zu setzen, dass daraus ein Faktor zur Berechnung des Barwertes einer Rente resultiert. Die ausgesprochen leserfreundliche und übersichtliche Darstellung der so berechneten Zahlen in jenem Buch liegt wohl an der Grenze zum geschützten Werk. Jedenfalls zu schützen wären die Erläuterungen und die Beispiele im ersten Teil des Buches.

Das alles ist nun auf den vorliegenden Fall anzuwenden:

- Die Datensammlungen der Geschädigten sind ausserordentlich umfangreich. Es ist ohne weiteres anzunehmen, dass nur schon das reine Sammeln und Zusammenstellen der Daten sehr viel Mühe und Arbeit kostete. Es mag auch sein, dass sie einen grossen wirtschaftlichen und praktischen Wert haben. Das kann ihre Eigenschaft als Werk nach dem oben Ausgeführten jedoch nicht ausmachen.
- Die Geschädigte lässt vortragen, dass sie nicht nur Daten übernommen, sondern zum Beispiel mit den fünf wichtigsten Herstellern die Preise für die «Lackliste» abgesprochen habe. Solche Festlegungen, wie auch etwa die Grösse der zu lackierenden Teile, welche die Geschädigte als «Ermessensentscheide» bezeichnet, beschlagen aber gerade die für sich allein nicht als Werk schützbar Idee der Tabellen, und nicht die konkrete Darstellung. Die Geschädigte behauptet selbst, sie verfüge mit der Lack- und der Spenglereiliste über eine Marktbeherrschung von 95 bzw. 100%. Um so weniger kann ihr gestattet sein, diese durchgesetzten allgemeinen Parameter und einzelnen Preise zu monopolisieren.
- Reine Idee und als solche nicht geschützt ist die Einteilung in «Lackstufen», d.h. das Bilden von Fallgruppen je nach Umfang der an einem Auto-Bestandteil auszuführenden Arbeiten; der Einzelrichter hat zudem dargelegt, dass nach der Darstellung der Geschädigten selbst diese Einteilung allgemein gebräuchlich, also von der Sache her gegeben und daher nicht originell ist. Das gleiche gilt für das Prinzip, die Grösse der zu behandelnden Teile, den Zeitaufwand und einen Stundenansatz ins Verhältnis zu setzen.
- Die Geschädigte wirft dem Angeklagten vor, er habe genau die (und nur die) Automarken und -Typen in sein Programm übernommen, die auch in den Eurotax-Listen figurierten. Dass diese Marken und Typen auf einer eigenständigen und originellen Auswahl beruhten, behauptet die Geschädigte aber nicht, und es ist aufgrund ihrer eigenen Darstellung nicht anzunehmen. Auch hier ist sie auf der behaupteten fast vollständigen Durchsetzung ihrer Daten in der Branche zu behaften. Dann drängt sich aber unwiderlegbar die Vermutung auf, dass sie die Auswahl nach den im massgeblichen Markt vorhandenen Automarken und -Typen, also nach einem sachlogischen und vorgegebenen Kriterium getroffen hat.
- Die Systematik der einzelnen Automarken nach dem Alphabet («Alfa Romeo, AMC, Audi, Austin, BMW, Chrysler» etc.) ist nicht nur unoriginell, sondern ausgesprochen banal. Es hilft der Geschädigten nichts, wenn sie den Angeklagten dabei überführt, wie er – wie sie – in einem Fall die alphabetische Reihenfolge missachtet (Richtigerweise geht es zwar gar nicht darum, sondern um eine andere Untereinteilung nach der Anzahl Türen: Darum kommt der zweitürige Alfasud vor dem dreitürigen Alfa-Arno und dieser vor dem viertürigen Alfetta; vgl. statt vieler Beilage 3/6 zu Urk 41). Das mag belegen, dass der Angeklagte die Daten wirklich kopierte und nicht nach kritischer Prüfung einzeln übernahm, macht die gewählte Systematik aber nicht originell.
- Die Geschädigte bezieht sich auf die Numerierung und die Abfolge der einzelnen Teile des Autos. Wie weit diese überhaupt von der Geschädigten stammt und nicht auf Angaben der Hersteller zurückgeht, kann offen bleiben. Mit dem

Einzelrichter ist jedenfalls festzuhalten, dass die Numerierung in einer bestimmten Richtung (von vorne rechts nach hinten links, oder ähnlich) zweckbedingt ist, weil der Benutzer den gesuchten Teil im gedruckten Tabellen-Werk der Geschädigten innert nützlicher Frist finden sollte, und auf der Hand liegt. Der verbleibende Spielraum ist zu gering, als dass die getroffene Auswahl noch als originell gelten könnte (Darum spielte es auch hier keine Rolle, wie die Geschädigte im einzelnen nachzuweisen sucht, wenn der Angeklagte ihre spezifische Reihenfolge genau übernommen hätte).

- Die Geschädigte verweist darauf, dass sie bei der Lackliste einzelne Teile-Kombinationen aufführe: «Vorderwagen / Wagenseite 2-türig / Wagenseite 4-türig / Wagenheck 2-türig / Wagenheck 4-türig / Ganzlackierung ohne Dach 2-türig / Ganzlackierung ohne Dach 4-türig». Diese Kombinationen sind aber nicht originell, sondern ohne weiteres logisch bedingt.
- Die konkrete grafische Darstellung der Geschädigten ist geschickt, gut lesbar und optisch ansprechend gestaltet. Ob insoweit ein Werkschutz anzunehmen wäre, kann offen bleiben. Diese Darstellung konnte der Angeklagte nämlich gar nicht übernehmen, weil er eine rein fortlaufende Textdarstellung ohne grafische Hilfsmittel verwendet (vgl. zum Beispiel Beilagen zu Urk. 32).
- Ähnlich wie bei den Barwerttafeln Stauffer/Schätzle der erklärende Teil könnten bei den Listen der Geschädigten möglicherweise die vorangestellten Erläuterungen Originalität und Werkschutz beanspruchen. Diese Teile hat der Angeklagte jedoch nicht kopiert.

Den vom Angeklagten aus den Listen der Beklagten übernommenen Teilen ist der Charakter als urheberrechtlich geschütztes Werk daher abzusprechen.

2. UWG

2.1. Art. 5 lit. c UWG

Die Anklage wirft dem Angeklagten die Verletzung von Art. 5 lit. c UWG vor. Sie behauptet, er habe die fraglichen Daten eigenhändig in seinen Computer eingetippt.

Der Einzelrichter hat sorgfältig und zutreffend ausgeführt, dass und warum das manuelle Eintippen von Daten in ein Textverarbeitungs-System keine Übernahme durch ein «technisches Reproduktionsverfahren» im Sinne von Art. 5 lit. c UWG darstellt (angefochtenes Urteil S. 16 ff.). Es kann darauf verwiesen werden. Namentlich ist zu wiederholen, dass die Botschaft ausdrücklich erklärte, das Erfordernis des technischen Reproduktionsverfahrens reduziere den Tatbestand auf die typischen Erscheinungsformen, namentlich Mittel der Kopier-, Nachpress-, (...) Überspiel- und Mess-Technik (BB1 1983 II 1070). Dem ist in den Beratungen keine Kritik erwachsen (vgl. *Wernli et al: UWG, Gesetz, Materialien, Rechtsprechung*, Lausanne 1989, S. 419 f.). Interessant ist in diesem Zusammenhang die Erwähnung der Messtechnik. Es stellt sich die Frage, ob damit der masstabgetreue Nachbau ebenfalls unter Art. 5 lit. c subsumiert werden sollte. Ohne dem Wortlaut des Gesetzes Gewalt anzutun, kann man das aber nicht annehmen. Es ist vorgeschlagen

worden, unter Messtechnik etwa optoelektronische Methoden zu verstehen, deren Resultate automatisch in den technischen Reproduktionsvorgang einfließen. Es lassen sich auch Vorgehensweisen denken, bei denen ein dreidimensionaler Körper mit einem (eventuell manuell geführten) Sensor abgetastet wird und seine Form dann elektronisch oder mechanisch gesteuert mittels einer Maschine reproduziert werden kann. Das vom Einzelrichter erwähnte Beispiel einer kennzeichnungskräftigen Verpackung (Toblerone-Schokolade im Dreieck) überzeugt. So gewiss die sklavische Übernahme einer solchen (wenn nicht ursprünglich kennzeichnungskräftigen, so doch jedenfalls heute durchgesetzten) Form, wozu es selbstverständlich als «technischen» Hilfsmittels eines Massstabes bedarf, als unlauter beurteilt werden müsste, so wenig hebt die Übernahme an sich das Erfordernis des technischen Verfahrens auf (für eine strenge Beachtung dieses Tatbestandsmerkmals auch *Baud*: l'article 5 lit. c LCD et la copie servile ..., SJZ 84/1988, 280 ff.). Gleich verhält es sich bei der Übernahme eines Textes oder einer Datensammlung. Steckt hinter der übernommenen Datenmenge eine relevante wirtschaftliche Leistung, kann man sich in der Tat fragen, warum mühsames Abschreiben, sei es mit einer Schreibmaschine oder von Hand, grundsätzlich anders beurteilt werden sollte als blosses Kopieren (immerhin zieht Troller die Grenze genau hier, indem er die nach Art. 5 lit. c verpönte fotomechanische Wiedergabe abgrenzt von einer erlaubten Übernahme, die dem Übernehmer noch die Mühe von Satz und Korrektur auferlegt: *Troller*, Immaterialgüterrecht 3. Aufl., Bd. 2, S. 956). Normalerweise bietet das keine besonderen Schwierigkeiten, weil die über Art. 5 lit. c UWG hinausgehenden Tatbestände, bei denen aufgrund der besonderen Umstände die Unlauterkeit der Übernahme bejaht werden muss, mit der Generalklausel erfasst werden können (das wird zwar vom Privatgutachter David, wenn auch wohl zu Unrecht, bestritten). Dass dieser Weg im Strafrecht verschlossen ist, kann nicht zu einer Ausweitung der Spezialnorm über ihren klaren Wortlaut und Sinn hinaus führen (Nur nebenbei sei noch angemerkt, dass die von der Berufungsklägerin angerufenen Rezensenten Homburger und Rauber zwar Teile der Begründung im Entscheid des Einzelrichters ZR 88/1989 Nr. 61 kritisieren, dem Ergebnis aber ausdrücklich zustimmen: SZW 1990, 113; SMI 1990, 439).

Die Berufungsklägerin sucht nachzuweisen, dass die Übernahme nicht durch manuelles Eintippen, sondern durch ein anderes Verfahren, wie Überspielen eines Trägers elektromagnetischer Daten oder technisches Lesen der Daten (Scannen) erfolgt sei. Das bildet, wie auch das angefochtene Urteil feststellt, nicht Gegenstand der Anklage. Eine Rückweisung zu deren Ergänzung käme nur in Frage, wenn sich eine andere Sachverhaltsvariante mit Sicherheit aus den Akten ergäbe. Die Berufungsklägerin verweist auf eine Vermutung, die sich aus dem Ausmass der Übereinstimmung ergebe. Im Strafverfahren gibt es keine solche Vermutung zulasten des Angeklagten, wenn auch immerhin die Übereinstimmung ein Indiz für die behauptete technische Übernahme darstellt. Dazu hat die Untersuchungsbehörde eigens ein Gutachten beigezogen. Der Experte Prof. Zehnder hatte unter anderem die Frage zu beantworten: «Sind die Angaben des Angeschuldigten, sämtliche Daten manuell eingetippt zu haben, glaubhaft?». Er stellt dazu grundsätzliche Überlegungen an und bezieht sich auf die konkrete Schreibtechnik des Angeklagten, die er einer Testmessung unterzog. Seine Antwort auf die Frage lautet «eindeutig ja». Auch wenn Gründe dagegen ins

Feld geführt werden können, so ist die Anklagebehörde mit Recht zugunsten des Angeklagten davon ausgegangen, eine andere Variante sei nicht mit der erforderlichen Sicherheit beweisbar. Daran ist festzuhalten, und eine Ergänzung oder Abänderung der Anklage kommt nicht in Frage.

In diesem Punkt stellte sich überdies ebenfalls ein prozessuales Problem: Art. 5 lit. c UWG enthält als weiteres Tatbestandsmerkmal das Fehlen eines angemessenen eigenen Aufwandes beim Übernehmer. Nach der Botschaft ist dazu einerseits die Leistung des Erstkonkurrenten mit der des Zweitbewerbers und andererseits die Leistung des Zweitbewerbers bei Übernahme durch technische Reproduktionsverfahren mit seinem hypothetischen Aufwand bei Nachvollzug der einzelnen Produktionsschritte zu vergleichen. Nach welchen Kriterien der Vergleich dann zu ziehen sei, ist von der Praxis noch nicht geklärt; namentlich stellen sich Fragen der Amortisation der ersten Leistung (Nur bezogen auf das konkrete erfolgreiche Produkt? Ausdehnung auf sogenannte «Füller»?) und des Verhältnisses einer solchen betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise zu den maximalen Schutzfristen anderer Immaterialgüterrechte. Die Anklage macht aber gar keine Angaben zu diesen verschiedenen miteinander in ein Verhältnis zu setzenden Leistungen und Aufwänden. Damit fehlt die Voraussetzung für eine Verurteilung des Angeklagten.

2.2. Art. 5 lit. b UWG

Dass der Angeklagte die Daten der Geschädigten verwendete, obschon er «wissen musste, dass sie ihm unbefugt zugänglich gemacht wurden» (Art. 5 lit. b UWG) bildet nicht Gegenstand der Anklage.

Die Geschädigte zitiert die Botschaft zur Revision des UWG unvollständig. Wohl heisst es dort (S. 1070), «unbefugterweise wird ein Arbeitsergebnis dann überlassen oder zugänglich gemacht, wenn der Erzeuger weder ausdrücklich noch stillschweigend zugestimmt hat». Im nächsten Absatz heisst es aber, «es geht hier namentlich darum, zu verhindern, dass anvertraute Offerten, Berechnungen, Pläne usw. einem anderen Unternehmer zur (in der Regel billigeren) Ausführungen übergeben werden». Darum geht es im vorliegenden Fall überhaupt nicht. Die Geschädigte verkauft ihre Listen jedem Abonnenten, sie war und ist an grossen Verkaufszahlen interessiert. Die Publikationen enthalten übrigens auch keinen Vermerk, dass ein Abonnent sein Exemplar keinem anderen zeigen, ausleihen oder weiterverkaufen dürfte. Dass die Geschädigte die Listen dem Angeklagten nicht geliefert hätte, wenn sie gewusst hätte, dass er sie abschreiben will, ändert daran nichts. Sie kann nicht auf diesem Umweg einen sonst nicht bestehenden Sonderschutz schaffen.

Auf eine Ergänzung der Anklage in diesem Punkt muss daher verzichtet werden.

2.3. Art. 3 UWG

Die Geschädigte beantragt, der Angeklagte sei wegen der Verletzung von Art. 3 lit. d und e UWG schuldig zu sprechen. Auch hier übergeht sie das Anklageprinzip, was aber nicht hindert, dass die Frage von Amtes wegen zu prüfen ist.

Der Angeklagte bestreitet den Vorwurf, wonach er damit geworben habe, sein Programm enthalte die Eurotax-Daten. Die Geschädigte kann nicht belegen, und es ergibt sich nicht aus den Akten, dass der Angeklagte einen allfälligen Vergleich sei-

nes Programms mit den Eurotax-Listen in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehrender Weise formuliert hätte. Auch hier ist eine Ergänzung der Anklage somit nicht statthaft.

2.4. Generalklausel

Die Rechtsprechung hat das blosses Abschreiben wesentlicher Teile eines urheberrechtlich nicht geschützten Werkes, das ohne grossen Aufwand hätte verändert werden können, als unlauteren Wettbewerb qualifiziert (ZR 83/1984 Nr. 106, «Briefe an das Personal»). Es kann nicht angenommen werden, die Revision des UWG habe den Bereich der geschützten Leistung einschränken wollen. Somit läge hier der Fall vor, wo (entgegen der Meinung des Privatgutachters David) die Übernahme zwar nicht von Art. 5 lit. c, aber von der Generalklausel erfasst wäre.

Strafbar ist nach Art. 23 UWG aber nur die Verletzung eines Tatbestandes der Art. 3 bis 6, nicht der Generalklausel von Art. 2. Das hat der Einzelrichter richtig ausgeführt und wird auch in der Literatur gleich beurteilt (*Martin-Achard, La loi fédérale contre la concurrence déloyale*, S. 114 und dort N. 45, ein Urteil des Bundesgerichtes zu Art. 13 aUWG zitierend; *David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht*, N. 681). Das ist durchaus begründet: Die Spezialtatbestände der Art. 3 bis 6 UWG sind wesentlich leichter zu definieren als der Verstoss gegen die Generalklausel. Unter dem Gesichtspunkt der Bestimmtheit des Straftatbestandes (Art.1 StGB) ist die Unterscheidung daher sachlich geboten.

Art. 4 lettre c, 6 et 23 LCD, 24, 25, 30 et 162 CP, 243 in fine CPP NE – «GRAVURE CHIMIQUE»

- *Le principe de l'indivisibilité de la plainte ne vaut pas dans les cas où il y a pluralité d'infractions et d'auteurs (c. 2).*
- *L'article 4 lettre c LCD suppose l'existence d'un contrat de travail entre la personne induite à révéler le secret et la victime de la violation de ce secret, l'article 162 CP s'appliquant à l'échéance de ce contrat (c. 4a).*
- *Distinction entre coauteur et complice (c. 4b).*
- *Die Unteilbarkeit des Strafantrages gilt nicht bei einer Mehrheit von strafbaren Handlungen und Tätern (E. 2).*
- *Art. 4 lit. c. UWG setzt einen Arbeitsvertrag zwischen der Person voraus, die zur Offenbarung des Geheimnisses verleitet worden ist, und dem Opfer der Geheimnisverletzung; nach Auflösung dieses Vertrages findet Art. 162 StGB Anwendung (E. 4a).*
- *Unterschied zwischen Mittäter und Gehilfe (E. 4d).*

Arrêt de la cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel du 10 juin 1992 dans la cause C.

Faits

A.— C. a déposé plainte le 12 juin 1990 contre V. pour concurrence déloyale en invoquant les articles 162 CP, 4 litt. c et 6 LCD combinés à l'article 23 LCD. Il accuse celui-ci d'avoir incité son ancien chef d'atelier, D., à lui révéler des secrets de fabrication et/ou commerciaux concernant la gravure chimique de boîtes de montres et d'avoir mis à profit les renseignements ainsi obtenus. Bien qu'il considère que D. a lui aussi manifestement enfreint l'article 162 CP, C. a renoncé expressément à porter plainte contre son ancien employé «afin de tenir compte de 30 ans de bons et loyaux services».

B.— Par jugement du 12 juillet 1991, après avoir étendu, à la requête du plaignant, la prévention aux articles 2, 9 al. 2 LCD et 61 CP, le président du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a libéré V. et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat. Il a estimé que la limitation de la plainte à l'un des participants seulement constituait une condition juridiquement inadmissible ayant pour effet d'enrayer la poursuite contre tous en application de l'article 30 CP, dans la mesure où les infractions visées se poursuivaient sur plainte uniquement.

C.— C. se pourvoit contre ce jugement. Il conclut à la cassation de la décision entreprise et à la désignation d'un tribunal pour nouveau jugement sous suite de dépens. Se prévalant d'une fausse application de l'article 30 CP, il soutient que cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce, où il y a manifestement selon lui pluralité d'infractions et d'auteurs, même si ces infractions ont entraîné un résultat commun, une lésion unique.

D.— Le président du tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours. Ni lui ni le procureur général ne formulent d'observations.

L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de dépens.

Considérant

1.— Dans les causes de police où le ministère public n'est pas intervenu aux débats, la voie du pourvoi en cassation est ouverte au plaignant, lorsque l'infraction est poursuivie sur plainte (art. 243 in fine CPP; RJN 4 II 97 confirmé par un arrêt F. du 28 octobre 1991 de la Cour de céans). Tel est le cas en l'espèce (art. 162 CP, 23 LCD). Par ailleurs, la Cour de céans est compétente pour examiner la recevabilité d'une plainte au sens du droit fédéral et de la procédure cantonale (RJN 1985, p.106).

Pour le reste, interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable.

2.— Aux termes de l'article 30 CP, lorsqu'un ayant droit aura porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants devront être poursuivis. Cette disposition ne s'applique pas aux infractions qui se poursuivent d'office (ATF 105 IV 7). Elle a pour but d'empêcher que le lésé ne puisse, à son gré, faire punir tel participant à l'exclusion de tel autre (ATF 81 IV 273). Lorsqu'un ayant droit indique d'em-

blée ou en cours de procédure qu'il dirige sa plainte contre un des participants seulement, il assortit cette plainte d'une condition juridiquement inadmissible, ce qui a pour effet d'enrayer la poursuite contre tous (ATF 97 IV 1, JT 1971 IV 137). Constituent des participants au sens de cette disposition selon la jurisprudence le coauteur, le complice et l'instigateur, au contraire du receleur (ATF 81 IV 273, 81 IV 91, 69 IV 74). Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que le principe de l'indivisibilité de la plainte ne doit s'appliquer que dans les limites de la loi, de sorte qu'il ne vaut pas dans les cas où il y a pluralité d'infractions et d'auteurs, même si elles ont entraîné un résultat commun, une lésion unique, car le texte légal ne prévoit l'indivisibilité de la plainte que pour les participants à «l'infraction» (ATF 81 IV 273).

3.— En l'espèce, le recourant a visé dans sa plainte quatre infractions différentes, puisque l'article 162 CP institue en fait deux infractions distinctes:

- a) la révélation d'un secret de fabrication et/ou commercial (art. 162 al. 1),
- b) la mise à profit de cette révélation (art. 162 al. 2),
- c) l'exploitation ou la divulgation de secrets de fabrication ou d'affaires surpris ou indûment connus d'une autre manière (art. 6 LCD combiné avec l'article 23 LCD),
- d) l'incitation des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (art. 4 litt. c LCD combiné avec l'article 23 LCD).

Tous ces délits se poursuivent uniquement sur plainte. Il est par ailleurs établi que C. a expressément renoncé à poursuivre D. Pour que sa plainte soit déclarée irrecevable en vertu du principe d'indivisibilité, V. et D. doivent pouvoir être considérés comme des participants au sens de l'article 30 CP pour chacune de ces infractions conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus.

4.— a) Le recourant accuse D. d'avoir révélé un secret de fabrication (art. 162 al. 1). Bien que cela ne ressorte pas clairement des faits relatés dans sa plainte, il reproche à V. d'avoir incité celui-ci à faire cette révélation dans la mesure où il vise l'article 4 litt. c LCD qui érige en infraction indépendante l'incitation des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant. Si elle est applicable, cette disposition prime l'article 24 CP (instigation) en rapport avec l'article 162 al. 1 CP, qui entre en ligne de compte, si tel n'est pas le cas (*Logoz*, Partie spéciale I, p. 204). En l'espèce cette hypothèse n'est pas réalisée, car l'article 4 litt. c LCD suppose l'existence d'un contrat de travail entre la personne induite à révéler le secret et la victime de la violation de ce secret, l'article 162 CP s'appliquant à l'échéance de ce contrat (*Troller*, *Immaterialgüterrecht*, Band II, p. 950-951; *Martin-Achard*, *La loi fédérale contre la concurrence déloyale* du 19 décembre 1986, p.77). Or il ressort du jugement entrepris que D. a quitté son emploi chez le plaignant le 20 septembre 1989, soit avant que l'intimé n'ait décidé de créer son propre atelier de gravure, à la fin de l'année 1989. Une incitation au sens de l'article 4 litt. c LCD ne peut dès lors entrer en considération; aussi faut-il admettre que seule une poursuite pour instigation à la violation d'un secret de fabrication au sens des articles 24 et 162 al. 1 CP serait envisa-

geable, de sorte que V. et D. doivent être considérés comme des participants au sens de l'article 30 CP. Ceci a pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de l'un à l'exclusion de l'autre de ce fait. Dans cette mesure, le jugement attaqué est bien fondé.

b) De son côté, l'intimé est accusé de deux autres délits, à savoir la mise à profit de la révélation faite par D., au sens de l'article 162 al. 2 CP, et son exploitation selon l'article 6 LCD combiné avec l'article 23 LCD, sans qu'il y ait lieu pour l'instant d'élucider les rapports entre ces deux dispositions. En théorie, l'hypothèse d'une participation de D. en qualité de coauteur ou de complice est imaginable; la possibilité d'un cas d'instigation peut être immédiatement écartée, car elle ne repose manifestement sur aucun élément du dossier et serait en contradiction avec les faits décrits dans la plainte.

Selon l'article 25 CP, est complice celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. L'intention se manifeste en ce que le complice veut soutenir un agissement coupable intentionnel d'un tiers. Il s'aligne consciemment sur la volonté de l'auteur principal et ne veut que faciliter la commission d'un acte décidé par un tiers. Pour cela, le complice doit savoir quel acte l'auteur principal veut commettre et que ce comportement est punissable. En outre, il doit vouloir soutenir l'acte d'autrui considéré. En revanche il n'est pas nécessaire que le complice situe l'acte principal d'une manière juridiquement exacte et pertinente. Il suffit qu'il reconnaisse le caractère illicite de l'acte principal, comme il peut être reconnu de n'importe quelle personne non versée en matière de droit (*Schultz*, FJS 1191).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et d'une manière déterminante à l'organisation, à la préparation ou à l'exécution d'une décision; il faut tenir compte plus de la volonté délictueuse que des actes d'exécution (ATF 108 IV 88).

En l'occurrence, le premier juge s'est borné à relever que le plaignant aurait «dû se rendre compte qu'il avait affaire à des participants». Il n'a cependant pas examiné à quel titre, se basant en cela sur un ATF 97 IV 1 dans lequel les juges de Mon Repos ont considéré qu'un avocat ayant rédigé, signé et acheminé une plainte considérée comme offensante par des tiers avait participé soit comme coauteur, soit comme complice de son client poursuivi pour diffamation en raison de ladite plainte, de sorte que le lésé ne pouvait délibérément exclure cet avocat de la poursuite. La présente espèce est cependant différente. On ne peut dire que D. se soit rendu complice, voire coauteur, des agissements de l'intimé par le fait même qu'il lui ait éventuellement révélé des procédés de gravure. La situation aurait dû être éclaircie sur le plan subjectif. Dans une affaire offrant quelque similitude avec le présent cas, le Tribunal fédéral a en effet retenu qu'un ingénieur ayant révélé un procédé de fabrication à une société anonyme pouvait «tout au plus être considéré comme complice», laissant ainsi entrevoir qu'il ne l'était pas nécessairement (ATF 80 IV 22, JT 1954, p. 83). Le jugement entrepris, insuffisamment motivé, doit dès lors être cassé et la cause renvoyée au premier juge, la Cour n'étant pas en mesure de statuer elle-même, afin qu'il élucide les rapports existant entre D. et l'intimé sur le plan subjectif en ce qui concerne la mise à profit ou l'exploitation du secret de fabrication. Dans le cas où il devait s'avérer que les deux intéressés ne seraient pas des participants, au sens de ce qui

précède, le tribunal examinera alors si l'intimé a enfreint les articles 162/2 CP et 6 LCD combiné avec l'article 23 LCD.

Art. 3, 6 et 13 LPAP, 252 CP – «ILE MAURICE»

- *La fabrication, par superposition et photocopie, d'un papier à en-tête d'un département cantonal, comprenant l'écusson du canton, viole la LPAP et non l'article 252 CP.*
- *Wer durch Aufkleben und Fotokopieren ein Briefpapier mit dem Briefkopf einer kantonalen Verwaltungsdirektion und den Kantonswappen herstellt, verletzt das WSchG und nicht Art. 252 StGB.*

Jugement du tribunal de police du district de Vevey du 1er juin 1992 dans la cause X.

2.– A la suite de problèmes douaniers ayant trait à l'envoi par l'accusé de cassettes vidéo à l'Ile Maurice, à l'intention de son beau-frère, l'accusé a écrit puis téléphoné au service des douanes de ce pays pour faire baisser les taxes, sans succès.

Le 30 août 1991, à Vevey, il a alors fabriqué par superposition et par photocopie, du papier à entête du Département de la Justice, de la Police et des Affaires militaires du canton de Vaud, y compris l'écusson vaudois. Se faisant passer pour un haut fonctionnaire cantonal dudit département, il a écrit au directeur du Service des douanes de Port-Louis, Ile Maurice, l'accusant de corruption et de vol et le menaçant, vu sa position, de lui faire perdre son emploi.

Les faits ne sont pas contestés par l'accusé qui précise que c'est en désespoir de cause et poussé par un sentiment d'injustice qu'il a fait cette lettre, choqué des énormes taxes réclamées pour des cassettes vidéo usagées, taxes hors de proportion avec les revenus du destinataire desdites cassettes.

3.– L'accusé est renvoyé notamment pour faux dans les certificats. En l'espèce, la lettre maquillée n'est ni une pièce de légitimation ni une attestation ou un certificat tombant sous le coup de l'art. 252 CP, cette lettre n'entrant à l'évidence pas dans cette catégorie de pièces, même si son dessein était de tromper autrui. Le fait que cette lettre contienne des menaces pourrait constituer l'infraction de l'art. 180 CP. Celle-ci ne se poursuivant que sur plainte et aucune plainte n'ayant été déposée formellement, l'accusé ne peut pas être condamné pour ces motifs.

Cela étant, il y a lieu de libérer l'accusé du chef d'accusation de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP.

En revanche, et cette qualification n'est pas contestée par la défense, X. s'est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics au sens de l'art. 13 de cette loi. Il a en effet enfreint l'art. 3 et l'art. 6 de ladite loi.

Art. 153 Abs. 1 und 148 StGB, Art. 487 LMV – «VINO BIANCO»

- In Ablehnung der älteren Lehre und Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass die Art. 153 ff. StGB das Vermögen des Käufers schützen sollen.
- Als weitere Voraussetzung zur Anwendung von Art. 153 ff. StGB muss der Käufer in seiner Erwartung über die Eigenschaften der zu erwerbenden Ware getäuscht worden sein.
- Nicht jede Verletzung der Lebensmittelverordnung (LMV) bildet zugleich einen Verstoss gegen Art. 153 ff. StGB, zumal wenn die Bestimmungen der LMV einem durchschnittlichen Konsumenten in ihrer Bedeutung nicht bewusst sind.
- *Contrairement à la doctrine et à la jurisprudence antérieures, il faut partir de l'idée que les articles 153 et suivants CP visent à protéger le patrimoine de l'acheteur.*
- *L'application des articles 153 et suivants CP suppose également que l'acheteur a été trompé sur les qualités de la marchandise.*
- *Chaque infraction à l'ordonnance sur les denrées alimentaires ne constitue pas en même temps une violation des articles 153 et suivants CP, en particulier lorsque le consommateur moyen n'a pas conscience de la portée des dispositions de l'ODA.*

OGER SH vom 11. Dezember 1992.

Zum Sachverhalt

A.– Das Kantonale Laboratorium Schaffhausen zeigte die Verantwortlichen an, weil sie Schweizer Weisswein mit Zusatz von etwa acht Prozent italienischem Traubensaft unter der Bezeichnung «Vino bianco gassato Frizzante» in Verkehr gebracht hätten.

B.– Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen erhob am 4. Dezember 1990, gestützt auf folgenden Sachverhalt (gekürzt), Anklage:

1. Etwa im Jahre 1985 hatte der Angeschuldigte die Idee, aus deklassiertem Schweizer Weisswein und italienischem Moscato-Traubensaft einen Frizzante herzustellen. Der Angeschuldigte entwickelte in der Folge dieses Produkt und E. besorgte die Herstellung der zugehörigen Flaschenetikette. Ab dem 18. November 1985 stellte die Kellerei X. unter der Anleitung und Aufsicht des Angeschuldigten und mit Wissen von E. ein Gemisch aus 92 Prozent Schweizer Weisswein und 8 Prozent italienischem Moscato-Traubensaft her. Dies geschah in der Absicht, das Erzeugnis unter dem Namen «Vino bianco» (mit der Zusatzbezeichnung «frizzante») auf den Markt zu bringen. Obwohl das Bundesamt für Gesundheitswesen dem Angeschuldigten E. mit Schreiben vom 27. März 1986 mitteilte, Schweizer Weisswein dürfe in keinem Fall mit ausländischem Wein verschnitten werden, fuhren der Angeschuldigte und E. mit der Produktion dieses «Vino bianco» bis zum 20. November 1987 fort. In diesem Zeitraum fabrizierten sie aus 493'038 Litern Schweizer Weiss-

wein (grösstenteils aus Chasselas-Trauben) und 42'762 Litern italienischem Moscatotraubensaft 535'800 Liter «Vino bianco» im obengenannten Mischverhältnis.

2. Im obengenannten Zeitraum bis anfangs 1988 brachten der Angeschuldigte und E. alle 535'800 Liter des oben unter Ziff. 1 genannten Erzeugnisses auf den Markt. Obwohl sie dem inländischen Weisswein 8 Prozent Traubensaft beigemischt hatten, verkauften sie ihr Erzeugnis unter der Bezeichnung «Vino bianco» (mit der Zusatzbezeichnung «frizzante»).

C.– Das Kantonsgericht Schaffhausen fand den Angeklagten und Appellanten (im folgenden als Angeklagten bezeichnet) am 18. März 1991 schuldig der gewerbmässigen Warenfälschung und des gewerbmässigen Inverkehrbringens gefälschter Waren. Die Kellerei X. wurde verpflichtet, den unrechtmässig erzielten Vermögensvorteil an die Staatskasse abzuliefern.

D.– Gegen dieses Urteil erklärte der Angeklagte am 23. März 1991 die Berufung.

Das Obergericht zieht in Erwägung

1.– a) ...

b) Unbestritten ist, dass die Angeklagten 535'800 Liter eines Gemisches aus 92 Prozent Schweizer Weisswein und 8 Prozent italienischem Muskateller-Traubensaft unter dem Namen «Vino bianco gassato frizzante», versehen mit der Zusatzbezeichnung «Amabile – leggermente dolce» hergestellt und verkauft haben. Die Idee dazu hatte der Angeklagte. Er entwarf die Etikette und besorgte den Vertrieb. Sie entschlossen sich somit gemeinsam, den Frizzante herzustellen und zu verkaufen.

2.– ...

3.– a) Nach Art. 153 Abs. 1 StGB macht sich schuldig, wer eine Ware zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr nachmacht, verfälscht oder im Werte verringert.

aa) Schutzobjekte von Art. 153 StGB sind das Vermögen (*Martin Schubarth/Peter Albrecht*, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Besonderer Teil, 2. Band: Delikte gegen das Vermögen, Art. 137 bis 172, Bern 1990, N. 2 zu Art. 153 StGB, S. 184; *Jörg Rehberg*, Strafrecht III, 5. Auflage, Zürich 1990, S. 147; *Stefan Trechsel*, Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937, Kurzkommentar, Zürich 1989, N. 1 zu Art. 153 StGB, S. 476; *Vital Schwander*, SJK Nr. 1193, S. 1; und *Günter Stratenwerth*, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 3. Auflage, Bern 1983, S. 263) und nach der älteren Lehre auch der gute Glaube im Geschäftsverkehr (*Paul Logoz*, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale I [Art. 111 à 212], Neuchâtel 1955, N. 2 der remarques générales sur les art. 153 à 155 StGB, S. 170; *Schwander*, SJK, S. 2; und *Philipp Thormann/Alfred von Overbeck*, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, 2. Band, Besondere Bestimmungen, Art. 111 bis 332, Einführung und Anwendung des Gesetzes, Art. 333 bis 401, Zürich 1941, N. 1 zu Art. 153 StGB, S. 115). Art. 153 StGB soll

gewährleisten, dass der Erwerber nicht eine Ware erhält, die er nur zu geringerem Preis oder überhaupt nicht erstehen würde, wenn er wüsste, dass ihre Beschaffenheit nicht dem entspricht, was ihr Aussehen, ihre Bezeichnung oder ihre Aufmachung vortäuscht (BGE 98 IV 191 E. 1a). Deshalb ist auch eine Warenfälschung strafbar, wenn das Erzeugnis ebenso gut ist und einen gleichen (Gebrauchs-)Wert wie die unverfälschte Ware aufweist (BGE 98 IV 194 E. 1b, RS 1966, Nr. 29, S. 21; und *Trechsel*, a.a.O., N. 4 zu Art. 153 StGB, S. 476). Andererseits ist nicht relevant, ob die Ware für die Gesundheit bekömmlich ist. Vielmehr kommt es darauf an, ob ihr Handelswert mit dem vorgetäuschten Wert übereinstimmt (BGE 98 IV 191 E. 1a, 101 IV 290 E. 3; *Rehberg*, a.a.O., S. 147; *Stratenwerth*, a.a.O., S. 264; *Hans Schultz*, Warenfälschung, ZStR 1986, S. 367 ff., insbesondere S. 376; und *Peter Noll*, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Zürich 1983, S. 210). Die Vollwertigkeit einer Ware hängt ab von den Eigenschaften, die der Käufer gemäss herrschender Verkehrsauffassung nach Aussehen, Bezeichnung oder Aufmachung der Ware voraussetzen darf (BGE 98 IV 191 E. 1a, mit Hinweisen).

bb) Die ältere Lehre und Rechtsprechung nimmt an, dass der Konsument davon ausgehen darf, dass die ihm angebotenen Lebensmittel der Lebensmittelverordnung entsprechen (ZR 1950, Nr. 155, S. 269; und *Vital Schwander*, Das Schweizerische Strafgesetzbuch unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis, 2. Auflage, Zürich 1964, N. 572, S. 356). Art. 5 Abs. 1 LMV sieht denn auch vor, dass Lebensmittel bei Abgabe an den Verbraucher den Vorschriften der Lebensmittelverordnung entsprechen müssen. Andererseits muss der Käufer aber nach dieser Rechtsprechung die einschlägigen Bestimmungen der Lebensmittelverordnung nicht kennen (BGE 78 IV 93/94 E. 2). Eine Schädigung des Kunden ist dementsprechend bei dieser Auslegung von Art. 153 StGB nicht erforderlich, vielmehr genügt die Täuschung durch unerlaubte Veränderung (BJM 1968, S. 241, E. 2, bestätigt durch BGE 94 IV 110 E. 5, mit Hinweis).

Diese Rechtsprechung vermag aber nicht zu überzeugen, zumal mit der herrschenden Lehre davon auszugehen ist, dass die Art. 153 ff. StGB das Vermögen schützen wollen. Der Käufer muss deshalb einen Vermögensschaden erleiden, wenn er eine gefälschte Ware erwirbt. Die echte und die gefälschte Ware müssen einen unterschiedlichen Handelswert aufweisen. Andererseits muss der Käufer aber auch in seiner Erwartung über die Eigenschaften der zu erwerbenden Ware getäuscht sein.

Ist ihm die vorschriftsgemässe Zusammensetzung nicht bekannt oder ist ihm diese gar egal, so fehlt es am Tatbestandselement der Täuschung. Hätte der Gesetzgeber dagegen gewollt, dass jede Verletzung der Lebensmittelverordnung zugleich einen Verstoß gegen Art. 153 ff. StGB darstellen würde, hätte er dies mit einer entsprechenden klaren Formulierung in den Tatbestand von Art. 153 ff. StGB aufnehmen müssen. Dagegen lässt sich die bisherige Rechtsprechung, die einen Verstoß gegen die Lebensmittelverordnung mit einer Verletzung der Art. 153 ff. StGB gleichsetzt, kaum mit Art. 1 StGB vereinbaren. Dies ist im vorliegenden Fall von besonderer Bedeutung, zumal die Vorschriften über Traubenmost, Sauser und Wein (Art. 331 ff. LMV) durch eine wenig klare Systematik und Formulierung geprägt und kaum einem Konsumenten in ihrer Bedeutung bewusst ist. Etwas anderes ergibt sich auch aus BGE 103 IV 125 E. 4 nicht, zumal sich dieser Entscheid allein auf das Lebensmittelgesetz sowie die Eidgenössische Fleischschauverordnung bezieht.

b) aa) Der von den Angeklagten verkaufte Frizzante ist eine Ware, die vom Schutzbereich von Art. 153 StGB mitumfasst wird (BGE 101 IV 39 E. 3, *Schubarth/Albrecht*, a.a.O., N. 4 zu Art. 153 StGB, S. 184; *Schwander*, SJK, S. 2 f.; und *Schultz*, a.a.O., S. 369). Die Angeklagten stellten ihn her, um ihn gegen Entgelt an Dritte abzugeben, so dass auch das Tatbestandselement des Handels und Verkehrs gegeben ist (*Schultz*, a.a.O., S. 370).

bb) Die Angeklagten machen geltend, «Weisswein» stelle die preislich günstigste Kategorie dar, die es gebe. Eine Mischung aus Weisswein (inländisch, weil nicht ausländisch deklariert, aber nicht ausdrücklich als Schweizer mit Herkunft deklariert) mit ausländischem Weisswein ergebe einen höheren Preis für den daraus gewonnenen Tischwein. Kein Weinhändler mische teuren Schweizer Weisswein mit ausländischem Weisswein.

Unbestritten ist daher zwar, dass nach der Absicht des Gesetzgebers «Tischwein» die billigste Weinkategorie sein sollte. Entscheidend ist aber ein anderes Moment: Es fehlt ein Nachweis, wonach der Konsument weiss, dass als «Weisswein» nur einheimisches Gewächs bezeichnet werden darf. Es handelt sich bei dieser Vorschrift in erster Linie um eine protektionistische Massnahme, zumal Schweizer Rotwein auch nach dem Verschnitt mit bis zu dreissig Prozent ausländischem Rotwein immer noch als «Rotwein» bezeichnet werden darf (Art. 337 Abs. 1 lit. d Satz 3 LMV). Der Nachweis, dass eine der Lebensmittelverordnung entsprechende Verkehrsauffassung bei den Konsumenten besteht, fehlt aber. Vielmehr wird auch von Weinhändlern regelmässig von «Schweizer Weisswein» respektive von «Schweizer Tischwein» gesprochen. Dies zeigt, dass nach der Verkehrsauffassung «Weisswein» entgegen der Lebensmittelverordnung vom Konsumenten nicht als rein schweizerisches Produkt verstanden wird. Vielmehr erwartet dieser erst bei der Bezeichnung «Schweizer» einen ausschliesslich aus schweizerischem Gewächs hergestellten Wein. Da eine der Lebensmittelverordnung entsprechende Verkehrsauffassung somit nicht besteht, fehlt es im vorliegenden Fall am Element der Täuschung.

Zudem konnte die Anklage nicht in rechtsgenügender Weise darlegen, dass die Konsumenten oder die Detaillisten durch den Kauf des in unzulässiger Weise hergestellten Frizzante einen Vermögensschaden erlitten haben. Auch wenn nach dem Willen des Gesetzgebers «Tischwein» die billigste Kategorie sein sollte, so spielt auch beim Frizzante in erster Linie das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Die Angeklagten standen mit ihrem Produkt in Konkurrenz zu ausländischen und als solchen deklarierten Erzeugnissen, so dass sie in ihrer Preisgestaltung auf diese Konkurrenten Rücksicht nehmen mussten. Der Konsument andererseits erwartet von einem Wein, der einen Detailverkaufspreis von weniger als Fr. 5.– aufweist, aber auch nicht, dass er für diesen Betrag einen besonderen Wein erhält. Vielmehr ist ihm bekannt, dass dieser mit Kohlensäure («gassato») behandelt worden ist, was mit Naturweinen oder Schaumweinen nicht geschieht, und trotz eines deutschschweizerischen Herstellers einen italienischen Namen («Frizzante») trägt. Bei einem Verkaufspreis von weniger als Fr. 5.– pro Flasche spielt schliesslich die Bezeichnung «Weisswein» oder «Tafelwein» für die Preisgestaltung keine wesentliche Rolle mehr, da in dieser Preisklasse der Gewinnmarge des Absatzkanals, d.h. Grossverteiler oder Einzelhandel, eine grössere Bedeutung zukommt.

Es ist von einem durchschnittlichen Verkaufspreis von Fr. 3.21 auszugehen. Mit Blick auf die Herstellungskosten des Frizzante und die effektiv erzielten Verkaufspreise kann nicht mit genügender Bestimmtheit angenommen werden, der Frizzante hätte wegen der Marktverhältnisse mit der Bezeichnung «Tischwein» billiger an die Detaillisten oder die Konsumenten abgegeben werden müssen, so dass es an einem rechtsgenügend feststellbaren unterschiedlichen Handelswert für Frizzante der Qualitätsstufe «Weisswein» und «Tafelwein» mangelt. Daher erlitten die Konsumenten durch den Kauf des Frizzante aber keinen nachweisbaren Vermögensschaden.

Da es somit sowohl an der Täuschung als auch an einem Vermögensschaden fehlt, ist bereits der objektive Tatbestand von Art. 153 StGB nicht erfüllt, so dass nicht mehr geprüft werden muss, ob die Angeklagten den subjektiven Tatbestand erfüllt haben.

4.– Mit Gefängnis oder mit Busse wird nach Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 StGB bestraft, wer nachgemachte, verfälschte oder im Werte verringerte Waren vorsätzlich als echt, unverfälscht oder vollwertig feilhält oder sonst in Verkehr bringt.

Da den Angeklagten keine Warenfälschung vorzuwerfen ist, ist der objektive Tatbestand von Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 StGB auch nicht erfüllt.

5.– An sich ebenfalls zu prüfen ist, ob die Handlungen der Angeklagten auch unter den Tatbestand des Betrugs gemäss Art. 148 StGB subsumiert werden könnten. Mit der Vorinstanz ist dies aber zu verneinen, da den Angeklagten keine weitergehenden arglistigen Vorkehren vorgeworfen werden können, sieht man von der falschen Bezeichnung der Frizzante-Flaschen ab (SJZ 1967, S. 362, E. 1, BJM 1968, S. 241, E. 2; *Peter Noll*, Rechtspolitische Überlegungen zum Tatbestand der Warenfälschung in Lebendiges Strafrecht; Festgabe Hans Schultz, Bern 1977, S. 147 ff., insbesondere S. 157; *Logoz*, a.a.O., N. 7 zu Art. 154 StGB, S. 175/176; *Schwander*, a.a.O., N. 574, S. 357, und *derselbe*, SJK, S. 13). Hinzu kommt, dass auch keine Täuschung und kein Vermögensschaden vorliegen. Andererseits würde es den Angeklagten auf der subjektiven Seite zudem an einer Schädigungsabsicht fehlen, wie dies Art. 148 StGB als Tatbestandselement verlangt (*Rehberg*, a.a.O., S. 150; und *Noll*, Besonderer Teil I, S. 213).

6.– Gemäss Art. 487 LMV fallen Zuwiderhandlungen gegen die Lebensmittelverordnung unter die Strafbestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Nach Art. 38 Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 8. Dezember 1905 (LMG, SR 817.0) macht sich strafbar, wer Lebensmittel oder Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände so herstellt oder behandelt, dass ihr Genuss oder Gebrauch gesundheitsschädlich oder lebensgefährlich ist, und wer solche Lebensmittel oder Gegenstände feilhält oder sonst in Verkehr bringt. Da der von den Angeklagten hergestellte Frizzante weder gesundheitsschädlich noch gar lebensgefährlich war, liegt lediglich eine Widerhandlung im Sinne von Art. 41 LMG vor. Diese, im übrigen nicht eingeklagte Übertretung ist aber bereits seit dem 28. Februar 1990 verjährt (Art. 333 Abs. 1 i. V.m. Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 Satz 2 StGB), zumal die Angeklagten den letzten in unzulässiger Weise hergestellten Frizzante Ende Februar 1988 verkauft haben.

7.- Somit kann den Angeklagten keine strafrechtlich zu verfolgende Handlung vorgeworfen werden, so dass sie in Gutheissung ihrer Berufung von Schuld und Strafe freizusprechen sind.

VIII. Medienrecht / Droit des médias

Art. 28, 28 a, 28 c et 28 g CC – «A LA MANIERE D'UNE MAFIA II»

- *Lorsqu'une décision cantonale sur mesures provisionnelles n'est pas considérée comme finale, le recours de droit public est recevable seulement s'il résulte de la décision attaquée un dommage irréparable; c'est le cas lorsque le tribunal fédéral ne pourra pas examiner la décision sur mesures provisionnelles avec le jugement au fond (c. 1).*
- *En matière de protection de la personnalité, l'atteinte étant illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée, il s'ensuit un renversement du fardeau de la preuve (c. 3).*
- *Le droit de réponse prévu à l'article 28 g CC ne suppose pas l'illicéité de l'atteinte et doit pouvoir s'exercer, sauf refus injustifié, sans intervention judiciaire (c. 4a).*
- *En application du principe de la proportionnalité, une rectification par voie de mesures provisionnelles n'a pas à être ordonnée si les conditions du droit de réponse sont remplies (c. 4a).*
- *La publication d'une rectification constituant un moyen approprié de faire cesser l'atteinte, il n'est pas arbitraire de l'admettre déjà au titre d'une mesure provisionnelle et d'appliquer alors aussi l'article 28 c al. 3 CC (c. 4c).*
- *Le requérant qui invoque l'article 28 c al. 3 CC ne peut se limiter à rendre vraisemblable que les conditions d'application en sont remplies; il doit apporter une quasi certitude (c. 5 in limine).*
- *La diffusion par les médias ne suffit pas à causer un préjudice particulièrement grave; cette gravité doit encore découler de l'objet de l'atteinte (c. 5a).*
- *Pour que la justification de l'atteinte éventuelle ne soit manifestement pas donnée, il suffit que son auteur rende vraisemblable un intérêt à la diffusion; cet intérêt n'existe pas lorsque l'information est manifestement inexacte ou le commentaire purement gratuit (c. 5b).*
- *Wenn die kantonale Verfügung über vorsorgliche Massnahmen keinen Endentscheid darstellt, kann auf die staatsrechtliche Beschwerde nur dann eingetreten werden, sofern die angefochtene Verfügung einen nicht wiedergutzumachenden Schaden zur Folge hat. Dies ist der Fall, wenn das Bundesgericht bei einer Anfechtung des Sachentscheides die diesen vorangegangenen vorsorglichen Verfügungen nicht überprüfen kann (E. 1).*
- *Die Persönlichkeitsverletzung, die nicht gerechtfertigt ist, hat eine Umkehrung der Beweislast zur Folge (E. 3).*
- *Das Recht auf Gegendarstellung gemäss Art. 28 g ZGB setzt keine Widerrechtlichkeit voraus und muss auch ohne richterliche Verfügung ausgeübt werden können, sofern keine unbegründete Verweigerung vorliegt (E. 4a).*
- *Unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit ist die Richtigstellung durch vorsorgliche Massnahme nur dann anzuordnen, wenn die Voraussetzungen des Rechts auf Gegendarstellung (Art. 28 g ZGB) nicht erfüllt sind (E. 4a).*

- *Es ist nicht willkürlich, Art. 28 c Abs. 3 ZGB auf ein Begehren anzuwenden, mit dem die Richtigstellung auf dem Massnahmeweg verlangt wird (E. 4c).*
- *Das Begehren aufgrund von Art. 28 c Abs. 3 ZGB kann sich nicht auf das Glaubhaftmachen der Voraussetzungen beschränken; die in diesem Absatz genannten Voraussetzungen müssen bis zu einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden (E. 5 in limine).*
- *Die Veröffentlichung durch die Medien muss einen gravierenden Sachverhalt zum Gegenstand haben, damit der Richter vorsorgliche Massnahmen anordnen darf (E. 5a).*
- *Wenn der veröffentlichte Bericht offensichtlich falsch ist oder der Kommentar dazu sachfremd, kann der Autor kein öffentliches Interesse an der Meldung geltend machen (E. 5b).*

Arrêt du tribunal fédéral (2ème cour civile) du 16 décembre 1992 dans la cause X. c. Z (partiellement publié in ATF 118 II 369).

L'arrêt du tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 1992, publié in RSPi 1993, 186, n'était pas définitif; les considérants de l'arrêt du tribunal fédéral, rendu sur recours de droit public, sont par conséquent publiés ci-après:

Considérant en droit

1.– Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public qui a pour objet la violation du seul art. 4 Cst. n'est recevable que contre les décisions finales prises en dernière instance; il n'est recevable contre des décisions incidentes que s'il en résulte un dommage irréparable pour l'intéressé.

Le Tribunal fédéral considère comme finale la décision sur mesures provisoires. Lorsqu'il laisse la question indécise, il admet qu'un dommage irréparable est à craindre si la mesure prise pour la durée d'un procès devient caduque en raison du prononcé sur le fond et ne peut être attaquée avec lui, n'en constituant dès lors pas une étape (ATF 108 II 71 consid. 1, 103 II 122 consid. 1 et les arrêts cités). Le dommage en tant que condition de recevabilité du recours de droit public diffère du préjudice en tant que condition de fond de la protection juridique provisoire: ce n'est pas une atteinte à la situation juridique matérielle du recourant, mais l'impossibilité du contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral; le dommage juridique nécessaire, c'est donc le risque d'une atteinte à la position juridique du justiciable quant aux voies de droit à sa disposition (ATF 116 Ia 447 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne doit certes être saisi qu'une fois, mais seulement s'il pourra examiner avec le jugement au fond telle décision qui l'aura précédé (cf. *Messmer/Imboden*, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 195 et les références, spéc. note 23; *Hans Marti*, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., 1979, p. 98).

Tel n'est pas le cas en l'espèce, et le recours est donc en principe recevable. Au demeurant, les conditions de la mesure provisoire et celles du prononcé sur le fond ne

sont pas identiques, même si le contenu de la rectification demandée ne varie pas. Les premières ne sont d'ailleurs pas moins rigoureuses en tous points et le procès ouvert peut durer longtemps.

2.– a) Les personnes morales bénéficient de la protection de la personnalité, dans la mesure où celle-ci n'est pas attachée à des attributs de la personne humaine (*Pierre Tercier, Le nouveau droit de la personnalité*, p. 75 nos 519/520 et les références). La recourante a donc qualité pour agir. Elle ne prétend plus, comme en première instance, représenter aussi ses membres (cf. ATF 112 Ia 30 ss).

b) Ce n'est pas la mesure urgente qui est en cause en l'espèce, ni partant ses conditions, mais une mesure provisoire ordinaire. Avec raison, la recourante n'invoque pas la liberté religieuse garantie par la constitution (art. 49 et 50 Cst.). Elle déclare expressément s'en prendre à une interprétation de l'art. 28 c CC contraire à l'art. 4 Cst., donc à l'application du droit civil fédéral. Elle n'est dès lors pas recevable à critiquer incidemment l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision attaquée.

c) L'application du droit – ici en matière de mesures provisoires – n'est pas arbitraire du seul fait qu'on pourrait avoir une opinion différente de celle de l'autorité cantonale, voire préférable. Le Tribunal fédéral n'intervient que si la décision attaquée est manifestement insoutenable, notamment si elle viole de manière crasse une disposition légale ou un principe juridique indiscuté (ATF 117 Ia 294 consid. 3a et les références).

d) Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale. Un argument est en principe irrecevable s'il est invoqué pour la première fois dans le recours de droit public, alors qu'il pouvait l'être auparavant (cf. art. 86 al. 1 OJ; ATF 117 Ia 3 consid. 2, 115 Ia 185 consid. 2, 109 Ia 314 consid. 1).

e) La cour civile ne s'est pas reconnue un pouvoir d'examen plus restreint que celui du Tribunal fédéral dans la procédure du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. La recourante ne peut donc s'en prendre qu'à l'arrêt de la cour cantonale; elle n'est pas recevable à critiquer également l'ordonnance du juge instructeur (ATF 118 Ia 25/26, 117 Ia 394/395, 115 Ia 414/415, 114 Ia 311 consid. 3a, 111 Ia 353 ss).

3.– Selon la recourante, l'autorité cantonale a statué de manière arbitraire, d'une part en n'admettant pas l'illicéité de l'atteinte, d'autre part en appliquant l'art. 28 c al. 3 CC. Supposé qu'elle ait eu raison sur ce second point, sa décision serait néanmoins insoutenable, car les trois conditions de cette disposition étaient manifestement réalisées. Il était enfin arbitraire de critiquer le contenu du rectificatif proposé.

Aux termes de l'art. 28 c CC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles (al. 1). Le juge peut notamment interdire l'atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel et prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des preuves (al. 2).

Devant la cour cantonale, seule la publication d'un rectificatif était en litige. La recourante ne conteste évidemment pas que cette mesure est réglée par la disposition citée, dont l'énumération n'est pas limitative. Quant au préjudice, elle s'en prend à l'arrêt attaqué dans l'application de l'art. 28 c al. 3 CC, qui exige un dommage non seulement «difficilement réparable» mais encore «particulièrement grave» – deux aspects différents, mais tous deux nécessaires. Si l'art. 28 c al. 3 est topique, et que les conditions n'en soient pas réalisées en l'espèce, la question de l'illicéité cesserait d'être pertinente, car les exigences des alinéas 1 et 3 sont cumulatives.

Au titre des conditions générales des mesures provisionnelles (al. 1), l'atteinte alléguée était certes actuelle, car l'effet de la publication subsistait; la recourante pouvait donc tenter de la faire cesser, et le plus tôt possible (al. 2 ch. 1). Mais était-elle d'abord illicite?

En matière de mesures provisoires, la loi exige seulement la vraisemblance, et non la constatation certaine de l'illicéité (art. 28 c al. 1 CC). Mais en matière de protection de la personnalité, l'atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée, notamment par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Il s'ensuit un renversement du fardeau de la preuve (*Tercier*, op. cit., no 1120, qui renvoie au no 905 et par ce dernier aux nos 591, 592 et 599; *Deschenaux/Steinauer*, Personnes physiques et tutelle, 2e éd. 1986, p. 165 no 642a).

En l'espèce, tant le juge instructeur que la cour civile admettent que l'atteinte a été rendue vraisemblable. Mais alors que le premier ne dit mot de l'illicéité, la seconde trouve seulement la question délicate. Elle constate, d'une brève phrase, qu'au stade de la mesure provisionnelle les conditions du prononcé sur le fond «ne sauraient être considérées comme étant *prima facie* remplies».

Au regard des principes rappelés ci-dessus, la recourante a évidemment beau jeu de prétendre que l'arrêt attaqué, sur l'illicéité, n'est guère défendable, ne serait-ce que faute d'une motivation suffisante au regard des éléments de l'instruction très complète, pièces et témoignages.

Il n'en demeure pas moins que l'arrêt attaqué n'est pas arbitraire dans son résultat ni dans son dispositif (cf. ATF 113 III 8 consid. 1a et 84 consid. 2a), car la recourante a tort en ce qui concerne l'application des conditions – cumulatives entre elles et avec celles de l'al. 1er – de l'alinéa 3 de l'art. 28 c CC. Ce qui reste à démontrer.

4.– a) Les juridictions cantonales et les parties admettent qu'après la parution de l'article contesté la recourante a demandé au juge d'ordonner la publication d'un texte qui constitue réellement un rectificatif. En effet, le droit de réponse de l'art. 28 g CC permet à la personne touchée dans sa personnalité par la présentation de faits qui la concernent d'obliger l'entreprise de médias à caractère périodique qui l'a donnée à diffuser gratuitement, par le même canal, sa propre version des faits; il doit pouvoir s'exercer, sauf refus injustifié, sans intervention judiciaire; il ne suppose pas l'illicéité de l'atteinte (*Tercier*, op. cit., p. 175, no 1295; *Deschenaux/Steinauer*, op. cit., p. 176/177, no 680; ATF 117 II 1 et 115, 115 II 113, 114 II 385 et 388, 112 II 465; cf. aussi, parmi les décisions cantonales, SJ 1989, p. 63, RVJ 1989, p. 160). La réponse s'oppose donc à la présentation de faits, objet de la preuve, dont se distingue l'expression d'un jugement de valeur ou d'une opinion, qui reposent sur une appréciation

subjective (*Deschenaux/Steinauer*, op. cit., p. 180, nos 689/690) et ne peuvent qu'être rectifiés.

Une mesure provisionnelle ne saurait être ordonnée qu'en présence d'un préjudice impossible à détourner autrement, sans quoi elle paraîtrait disproportionnée. Il s'ensuit qu'une rectification par voie de mesures provisoires n'est en principe recevable que si les conditions du droit de réponse ne sont pas remplies; elle l'est dans le cas contraire (*Tercier*, op. cit., p. 175, nos 1296 à 1298; *Deschenaux/Steinauer*, op. cit., p. 177, no 681; *Andreas Bucher*, *Personnes physiques et protection de la personnalité*, 2e éd. 1992, p. 174, no 643; cf. sous l'ancien droit les ATF 107 Ia 283 à 285 et 104 II 5, lequel relève qu'une rectification ordonnée par le juge peut avoir un impact plus grand qu'une réponse du lésé).

Certes, il est parfois malaisé de distinguer la présentation de faits d'une part, le jugement de valeur, la simple expression d'une opinion et le commentaire d'autre part (ATF 114 II 387/388 et les références). Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, de l'avis des juridictions cantonales et des parties (du moins devant le Tribunal fédéral pour l'intimée), qui admettent aussi la périodicité de l'entreprise de médias.

La recourante, en revanche, conteste que l'art. 28 c al. 3 CC soit applicable.

b) Cet argument est nouveau. Le juge instructeur déjà, en termes exprès et clairs, avait fondé sa décision sur l'art. 28 c al. 1 et 3 CC. Dans son mémoire d'appel, la recourante s'est placée sur le même terrain. Exerçant son droit à la rectification à l'encontre d'une entreprise de médias à caractère périodique, elle y prétend que la mesure n'est «pas disproportionnée» par rapport à la «gravité incontestable» du préjudice causé et qu'elle est habilitée à intervenir immédiatement dans le cadre d'une action en «cessation de trouble»: toutes expressions qui se réfèrent à l'al. 3, dont l'applicabilité n'est pas discutée (ce qui a conduit l'intimée à l'appel à se borner à rappeler que la cause relevait de l'art. 28 c al. 3 CC uniquement). Nouveau, l'argument du recours de droit public sur ce point est donc irrecevable (cf. consid. 2d ci-dessus).

c) Fût-il recevable, qu'il serait mal fondé, du moins dans une procédure de mesures provisionnelles examinée ceans sous le seul angle de l'arbitraire. Lesdites mesures doivent avoir un lien avec la procédure au fond, dont elles sont l'accessoire (*Oscar Vogel*, *Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes*, RSJ 1980, p. 93). Il convient donc d'interpréter l'art. 28 c al. 3 CC dans le cadre, non seulement des deux premiers alinéas, mais aussi de l'art. 28 a CC. Au reste, les expressions utilisées imposent ces références.

Selon l'art. 28 c al. 3 CC, le juge ne peut interdire ou faire cesser à titre provisionnel une atteinte portée par les médias à caractère périodique que si elle est propre à causer un préjudice particulièrement grave, si sa justification ne semble manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée: ces trois conditions sont cumulatives. Les deux mesures prévues s'inscrivent dans le cadre de l'al. 2, où elles sont mentionnées à titre d'exemples («notamment»). Il s'agit de savoir si elles comprennent la «rectification» («Berichtigung», «Rettificazione»).

Selon l'art. 28 a CC, le demandeur dispose de trois actions défensives (al. 1) et de prétentions en réparation (al. 3). Il peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (tel n'était plus le cas en l'espèce après la publication de l'article malgré l'interdiction urgente), de la faire cesser si elle dure encore, enfin d'en

constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste. L'alinéa 2 de la disposition en déduit «en particulier» la possibilité de publier ou communiquer à des tiers une rectification.

La rectification est donc une modalité des conclusions que peut prendre le demandeur, en relation avec chacune des trois actions défensives, mais plus spécialement – comme avant la révision – un moyen approprié de faire cesser l'atteinte (Message du CF, FF 1982 II 686; *Tercier*, op. cit., p. 136 nos 999 et 1000; *Deschenaux/Steinauer*, op. cit., p. 155 no 601 et p. 175 no 676; *Olivier Rodondi*, Le droit de réponse dans les médias, thèse Lausanne 1991, p. 43/44). Elle peut même assumer une fonction réparatrice (*Pedrazzini/Oberholzer*, Grundriss des Personenrechts, 3e éd. 1989, p. 156). C'est une mise au point en vue de réduire, voire supprimer le trouble laissé par un article auprès des destinataires, une atteinte qui existe toujours et doit être écartée, le cas échéant, le plus rapidement possible. Ce moyen de défense était déjà admis sous l'ancien droit (ATF 106 II 101 consid. 4, 104 II 2/3, 103 II 166, 100 II 180 consid. 6 et les arrêts cités).

Il le fut déjà au titre d'une mesure provisoire destinée à faire cesser l'atteinte (ATF 107 Ia 277 ss, spéc. p. 282 ss; cf. RSJ 1988, p. 421 no 69, et ZR 1988, p. 26 no 10, et p. 203 no 90). En l'absence d'un droit de réponse institué par le droit cantonal, l'art. 28 CC autorisait qu'une rectification immédiate fût ordonnée, lorsque c'est le seul moyen de limiter le dommage causé par une atteinte vraisemblablement illicite aux intérêts personnels du lésé (ATF précité, p. 283 consid. c aa; cf. *Peter Jäggi*, Fragen des privatrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit, RDS 1960, p. 255a; *Max Kummer*, Der zivilprozessrechtliche Schutz des Persönlichkeitsrechtes, RJB 1967, p. 111; *Hans Michael Riemer*, Persönlichkeitsschutz und Presse, in: Die Verantwortlichkeit im Recht, I Zurich 1981, p. 233; *Pierre Engel*, Protection de la personnalité, 1985, p. 17).

Il n'est pas insoutenable de maintenir cette jurisprudence, appuyée par la doctrine, dans le nouveau droit (cf. *Bucher*, loc. cit.). En effet, les art. 28 a al. 1 et 28 c al. 2 usent des mêmes termes: faire cesser l'atteinte qui subsiste, et la seconde disposition contient une énumération non exhaustive des mesures à prendre.

Pour la même raison de texte, jointe à l'interprétation de l'art. 28 a al. 2 CC, l'on ne saurait taxer d'arbitraire l'opinion des juridictions cantonales qui ont admis l'applicabilité de l'art. 28 c al. 3 CC à la demande de rectification par voie de mesures provisionnelles (cf. *Tercier*, op. cit., p. 155 no 1151, p. 157 no 1167, p. 175 nos 1294 et 1298; *Deschenaux/Steinauer*, op. cit., p. 177 no 681: si le droit de réponse n'est pas donné, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faits; *Bucher*, loc. cit.). Il n'est certes pas incompréhensible que l'on veuille restreindre l'application de la disposition en jeu au stade de la recherche des informations, puis de leur diffusion. Si la note 1151 de *Tercier* n'est pas parfaitement claire, car l'auteur évoque aussi la cessation de l'atteinte et rappelle la relation rectification/droit de réponse, il est assez manifeste que le message du Conseil fédéral entendait surtout éviter la censure judiciaire (FF 1982 II 690/691). Mais s'il existe un doute, voire une interprétation préférable contre le texte apparemment large de la loi, celle des juridictions vaudoises n'en devient pas pour autant arbitraire (cf. ATF 117 Ia 106 consid. b, 122 consid. lb, 139 consid. c et les arrêts cités). Au demeurant, la cour de céans a constaté que, dans la genèse de la révision de la loi, on a admis tant la voie des mesures provisionnelles que l'application de l'art. 28 c al. 3 CC (ATF 117 II 117/118).

5.- Par surabondance, la recourante conteste l'application de l'art. 28 c al. 3 CC. Aux termes de cette disposition, on l'a vu, le juge ne peut interdire ou faire cesser à titre provisionnel une atteinte portée par les médias à caractère périodique que si elle est propre à causer un préjudice particulièrement grave (et non seulement difficilement réparable: al. 1), si sa justification ne semble manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée. Ces conditions sont cumulatives. Le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires – la vraisemblance – ne semble pas suffire. Que l'atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas donnée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-certitude; de même, un dommage particulièrement grave ne saurait résulter que d'une preuve plus stricte que l'apparence (*Fabienne Hohl*, L'exécution anticipée «provisoire» des droits privés, in *AJP/PJA* 1992, p. 585 ch. 4.2.2.b).

a) Dans l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale relève en premier lieu que l'article visé essentiellement X. des Etats-Unis, pays où une réaction s'est déjà clairement manifestée; qu'en outre, il est de notoriété publique que de nombreuses plaintes pénales sont dirigées contre X., ce dont bien des journaux font régulièrement état; qu'enfin, l'article du T. publié en Suisse en mai 1991 n'a suscité aucune réaction du milieu. Il paraît dès lors peu vraisemblable, conclut la juridiction intimée, que le condensé publié dans le magazine de Z. ait été propre à causer un préjudice particulièrement grave à recourante, justifiant la publication d'une rectification.

Comme le remarque *Tercier* (op. cit., p. 156 no 1160), la gravité de l'atteinte paraît en soi donnée dans le cas d'une grande diffusion par les médias (cf. *FF* 1982 II 691); mais le moyen utilisé ne suffit normalement pas, sans quoi la condition serait toujours remplie; il faut en plus que la gravité particulière découle de l'objet de l'atteinte. Il n'est donc pas décisif, du moins sous l'angle de l'arbitraire, que le magazine de l'intimée soit largement distribué en Suisse.

Il faut en revanche concéder à la recourante que les accusations portées sont graves. Mais d'abord, elles ne concernent pas l'aspect religieux, comme l'a relevé le juge instructeur, et ce qui est visé, c'est essentiellement le mouvement en Amérique; c'est dans ce pays d'ailleurs que la recourante allègue l'ouverture d'une action en réparation du dommage subi, après qu'X. y eut publié à ses frais une rectification par annonces. De plus, le comportement de certains membres, voire dirigeants d'X, ainsi que les principes de gestion financière élaborés par ses fondateurs ont été régulièrement critiqués, parfois en termes vifs, par de nombreux journaux ou revues, notamment en Suisse, où même une émission de télévision y a été consacrée; de nombreuses plaintes pénales ont en outre été déposées. Ces faits peuvent certes aggraver le préjudice, si les allégations sont injustifiées; mais les juridictions cantonales n'ont pas commis d'arbitraire en y voyant plutôt une campagne dans laquelle l'article visé s'inscrit comme l'un seulement des éléments, d'une part, et qui, d'autre part, permet d'imaginer que le préjudice est à la mesure des torts éventuels du mouvement. Au reste, la recourante évoque d'une phrase le témoignage d'adeptes sans tenter d'en analyser la portée. La cour cantonale note enfin à raison que l'article incriminé n'est que le condensé d'une étude plus fouillée déjà parue en Suisse, sans que la recourante ait réagi dans ce pays.

b) Pour admettre la requête de la recourante et ordonner le rectificatif, il fallait en sus que l'atteinte éventuelle ne fût «manifestement» pas justifiée. Il suffisait donc à

l'intimée de rendre vraisemblable un intérêt à la diffusion; ce ne serait pas le cas pour une information manifestement inexacte ou un commentaire purement gratuit; le juge doit tenir compte, notamment, du but poursuivi et de l'intérêt public à l'information (*Tercier*, op. cit., p. 156 nos 1162 et 1163; FF 1982 II 691).

Sur cette seconde condition d'application de l'art. 28 c al. 3 CC, l'arrêt attaqué est très bref: vérifications normales, dans le domaine de la presse, effectuées par le témoin L., intérêt du public à connaître les aspects spirituels et temporels du mouvement. De son côté, la recourante se contente d'exposer son avis en termes généraux, sans aucune précision: accusations injustifiées, faits incorrects ou incomplets et sortis de leur contexte, jugements de valeur à caractère purement vexatoire. A peine recevable, le moyen doit être rejeté. L'ordonnance du juge instructeur – nuancée – justifie bien, dans son résultat et sous l'angle de l'arbitraire – l'arrêt attaqué:

«Il est difficile de dire si, en fait, la déclaration est justifiée ou non. Un témoin, entendu à l'audience de ce jour, a exposé avec quel soin il avait procédé à une vérification de chaque information donnée par l'auteur de l'article. Sans doute, une vérification soigneuse a-t-elle été effectuée. Mais une vérification est fonction de la méthode plus ou moins schématique utilisée, des personnes entendues et de la manière dont elles l'ont été. De surcroît, certaines expressions utilisées par l'auteur de l'article contiennent une appréciation subjective, qui n'est pas vérifiable. Il en est ainsi par exemple du terme "mafia" ou des termes "organisation criminelle". Suivant qu'on prend ces termes dans un sens littéral ou dans le sens d'une analogie, l'appréciation est différente, et l'auteur de l'article ne les a point explicités.

Cependant les faits établis ont rendu vraisemblable que, dans un certain nombre de cas, des adeptes d'X. ont exercé des pressions, voire une mainmise, sur des personnes et que cela a pu être à l'origine de drames humains. Il est aussi établi que dans un certain nombre de cas, des procédés peu recommandables, voire répréhensibles, ont été utilisés. Peut-être bien s'agissait-il de cas et d'éléments isolés; il n'empêche que les déclarations de l'article ne peuvent plus être considérées comme à l'évidence totalement inexacts.

Quant à l'intérêt public en cause, quand bien même les cas cités par l'article seraient-ils montés en épingle et peut-être les termes utilisés inexacts dans leur virulence et leur généralisation, il y a un intérêt public à être informé sur les cas de "dérapage" de certaines méthodes dont on sait qu'elles ont été utilisées par des membres d'X. à laquelle se rattache la requérante, de sorte qu'on ne saurait nier un intérêt public à la diffusion de l'article incriminé.»

Il sied d'ajouter que la IIe Cour de droit public, le 14 février 1992, a rejeté un recours du V. contre une décision du gouvernement zurichois accordant une subvention «aus dem Fonds für gemeinnützige Zwecke» à une association de lutte contre les sectes, et cela sur la base d'une proposition de sa direction compétente qui stigmatisait l'activité de certains mouvements en termes très sévères et rappelait que la capitale et les églises catholique et réformée soutenaient aussi financièrement l'association (ATF 118 Ia 46 ss).

c) La recourante, comme la cour cantonale, ne dit mot de l'exigence d'une mesure «proportionnée» à l'atteinte. Quoi qu'il en soit de cette troisième condition, il

n'était pas arbitraire de nier que les deux premières fussent réalisées (supposé que l'atteinte fût d'abord «illicite, imminente ou actuelle»: art. 28 c al. 1 CC). Il n'est donc pas davantage nécessaire d'examiner le texte de la rectification requise (pour le droit de réponse, cf. ATF 117 II 1 ss et 115 ss).

6.– Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Fernsehwerbung – «SCHAUMWEINTEST»

- *Art. 9 Bst. e der Weisungen des Bundesrates über die Fernsehwerbung (BBl 1984 I 365), wonach die Werbung für alkoholische Getränke verboten ist, betrifft nur bezahlte Werbung und ist nicht auf eine Informationssendung im Interesse der Konsumenten anwendbar; die vor den Jahresschlussfesten die Qualitäten und Preise verschiedener Schaumweine vergleicht.*
- *Hatte die fragliche Informationssendung möglicherweise als notwendige und kaum vermeidbare Folge einen gewissen Werbeeffect für Alkohol, so bildete sie dennoch weder eine verbotene indirekte Werbung noch eine Verletzung des Programmauftrags.*
- *L'article 9 lettre e des instructions du Conseil fédéral pour la publicité à la télévision (FF 1984 I 370), qui interdit celle-ci pour les boissons alcooliques, vise uniquement la publicité payante et ne s'applique pas à une émission d'information des consommateurs qui, à la veille des fêtes de fin d'année, compare la qualité et les prix de différents champagnes.*
- *L'émission d'information en question, si elle a éventuellement eu pour conséquence annexe et inévitable un certain effet publicitaire pour l'alcool, ne constitue néanmoins ni une publicité indirecte interdite, ni une violation de la mission de programme.*

UBI für Radio und Fernsehen vom 2. März 1990, publ. in VPB 55/1991 III 318, Nr. 35.

IX. Buchbesprechungen / Bibliographie

Celli Alessandro L., Dr.: Der internationale Handelsname, Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht, Bd. 150, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1993, XLVII, 339 Seiten, broschiert, Fr. 62.–.

Mit dieser interessanten Zürcher Dissertation wird ein Thema angeschnitten, von dem zwar alle zu wissen glauben, um was es sich handelt, das aber nur die wenigsten zu definieren vermögen. Handelsname, so hört man gelegentlich, sei doch die im Handelsregister eingetragene Firma oder das ausländische Pendant hierzu. Der Autor zeigt jedoch, dass die Antwort auf die Frage nach dem Handelsnamen nicht so einfach ist, vor allem wenn man bedenkt, dass Handelsnamen im Ausland oft in der Form von Dienstleistungsmarken aufzutreten pflegen.

Sedes materie des Handelsnamens bildet in erster Linie Art. 8 PVÜ, der die Verbandsländer zu dessen Schutz verpflichtet. Von den Vätern der Pariser Verbansübereinkunft wird dabei jedoch die Frage offen gelassen, wie und nach welchen Kriterien dieser Schutz erfolgen soll.

Der Verfasser geht diesen Voraussetzungen mit bewundernswerter Gründlichkeit nach. Er versucht zuerst, den Handelsnamen von den anderen Kennzeichen, wie Firmen, Marken und Herkunftsangaben, abzugrenzen. Im Hinblick auf dessen Funktion definiert er ihn als ein im internationalen Verhältnis verwendetes Zeichen, das entweder den Unternehmer und/oder sein Unternehmen kennzeichnet oder das nach dem berufenen Recht diese Funktion übernommen haben könnte oder den hierfür geeigneten Rechtsfolgen entspricht (S. 85). Sodann wird unter Heranziehung der aus der Pariser Verbandsübereinkunft hergeleiteten Prinzipien (Territorialitätsprinzip, Schutzlandprinzip) der Frage des Gerichtsstandes, des anwendbaren Rechtes und des Schutzbeginns nachgegangen, wobei stets auch die Verhältnisse im Ausland (Frankreich, Deutschland, England, USA, Spanien, Polen) herangezogen und mit dem Rechtszustand in der Schweiz verglichen werden. Im Rahmen seiner Untersuchungen setzt der Autor die Anforderungen an den Schutz des Handelsnamens in der Schweiz ausserordentlich tief an und lässt den Schutz mit der ersten Verwendung in einem hier gestreuten Medium beginnen; Geschäftstätigkeit im eigentlichen Sinne wird nicht verlangt, denn Werbung soll genügen (S. 299). Damit sind wir nicht mehr weit vom früheren Universalitätsprinzip entfernt.

Im Zuge seiner Betrachtungen, die er durch historische und vergleichende Argumente untermauert, weist der Autor auch auf einige Diskrepanzen zwischen dem IPRG und dem Lugano-Übereinkommen hin.

Wer von dieser Arbeit rasche Antworten auf einfache Fragen sucht, wird von der ausgesprochen tiefgründigen Behandlung der Probleme schnell überfordert sein. Wer sich aber die Mühe nimmt, das Werk nicht nur zu überfliegen, sondern zu studieren, wird es mit Gewinn auch bei vielen anderen Fragen zu Rate ziehen können, die nicht nur die Handelsnamen, sondern die Immaterialgüterrechte schlechthin betreffen.

Dr. Lucas David, Zürich

Landolt Kaspar, Dr. iur., Rechtsanwalt: Die Dienstleistungsmarke, 134 Seiten, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht 29 (Bern 1993, Verlag Stämpfli & Cie. AG), Fr. 54.–.

Diese Zürcher Dissertation befasst sich mit dem neuen Institut der Dienstleistungsmarke, welches die Schweiz als eines der letzten europäischen Länder am 1. April 1993 eingeführt hat. In ausserordentlich gründlicher Weise geht sie den Fragen nach, in welchem Umfange die bisher von der Praxis erarbeiteten Grundsätze für Fabrik- und Handelsmarken auch auf Dienstleistungsmarken übertragbar sind.

Einleitend geht der Verfasser zuerst dem Begriff der Dienstleistung nach und beleuchtet auch die Abgrenzung zwischen Dienstleistung und Ware. Er untersucht, ob die wirtschaftlichen und rechtlich geschützten Funktionen der Warenzeichen auch auf die Dienstleistungen übertragen werden können. Bei den absoluten Ausschlussgründen beantwortet der Autor namentlich auch die bedeutsame Frage, wo und wie sich beschreibende Angaben für Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen können. Dies ist von besonderer Aktualität, da viele Dienstleistungsfirmen, man denke etwa an die Zürcher Kantonalbank, bisher ihre Leistungen bloss unter einer Sachbezeichnung angeboten haben.

Bei den relativen Ausschlussgründen steht die Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund, welcher der Verfasser unter Heranziehung der deutschen Praxis positiv gegenübersteht. Interessant sind sodann die Erläuterungen zum markenmässigen Gebrauch der Dienstleistungsmarke, der in der Praxis noch zu einigen Fragen Anlass geben wird. Mit überzeugenden Argumenten wird die These verfochten, dass zum mindesten bei Dienstleistungsmarken ein Gebrauch in der Werbung genügen sollte. Bei der Darstellung der Fragen des Übergangsrechts wird zu Recht auf die Gefahr aufmerksam gemacht, dass viele Dienstleistungsmarken heute bereits auf dem Umweg über die Eintragung von Hilfswaren im Markenregister eingetragen sind; diese Marken sollten mit Vorteil unter Beanspruchung der Priorität des Erstgebrauchs innerhalb der Übergangsfrist von zwei Jahren erneut angemeldet werden.

Die Arbeit ist gut verständlich geschrieben und klar aufgebaut. Sie bildet ein vorzügliches Repetitorium zu den wichtigsten Problemen des Markenrechtes, deren Bedeutung für die Dienstleistungsmarken mit guten Argumenten geklärt wird. Man wird diese Publikation auch in Zukunft mit Gewinn zu Rate ziehen, wenn es Unsicherheiten mit der Auslegung des revidierten Markenschutzgesetzes zu beheben gilt.

Dr. Lucas David, Zürich

Golaz Eric: L'imitation servile des produits et de leur présentation. Etude comparée des droits français, allemand, belge et suisse. *Comparativa* No 47, Librairie Droz, Genève 1992, 303 et LXVIII pages, broché, Fr. 75.–.

Cette importante thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Lausanne, sous la direction du professeur Bernard Dutoit, aborde en droit comparé un problème juridique auquel sont de plus en plus confrontés les commerçants et les praticiens du droit, juges et conseils.

Ainsi que le souligne l'auteur dans son introduction, l'imitation servile, concept typique du domaine de la concurrence déloyale, est connue de la plupart des pays européens, d'où l'intérêt évident d'une étude comparative mettant en évidence le droit français et le droit allemand qui ont une large influence en Suisse et en Belgique. Comme les expressions «imitation servile» ou «copie servile» sont en général inconnues des législations nationales, sauf l'Italie (art. 2598 du code civil), c'est à la jurisprudence que l'on doit d'avoir dégagé cette notion en s'appuyant sur les principes généraux du droit de la concurrence déloyale, d'ailleurs analysée et développée par de très nombreux commentateurs. L'objet de l'imitation servile est multiple: il faut retenir la copie des produits et de leur présentation (à laquelle la thèse est consacrée), mais aussi la copie des prestations immatérielles, des moyens publicitaires, des dénominations commerciales, des titres d'oeuvres et périodiques. De plus l'imitation servile est à envisager ici des prestations non protégées par une loi spéciale, ce qui pose la question des rapports entre l'action en concurrence déloyale et l'action en contrefaçon. C'est ce qu'expose l'auteur au chapitre I.

Au chapitre II, intitulé «Sources et fonctions des droits de la propriété intellectuelle et du droit de la concurrence déloyale», l'auteur cite en droit suisse les art. 2 (clause générale), 3 lit. d (confusion de marchandises) et 5 (exploitation d'une prestation d'autrui) LCD. Il rappelle que dans la LCD de 1943 déjà, la conception subjective de la concurrence déloyale fut abandonnée, au profit d'une conception objective: l'abus manifeste du droit de libre concurrence par des procédés contraires à la bonne foi – ce que la LCD de 1986 énonce expressément à son art. 1er, en mettant ainsi davantage l'accent sur le but de la loi: protéger la concurrence dans ses fonctions. Et l'auteur conclut: «Tout en s'inscrivant dans la même perspective, à savoir assurer la réalité de la liberté du commerce et de l'industrie, les deux domaines du droit en présence (propriété intellectuelle et droit de la concurrence déloyale, réd.) se distinguent (ainsi) de par leur fonction. Tous deux doivent permettre à la liberté économique de se manifester, mais agissent par des moyens différents, le premier en protégeant des droits subjectifs (concept de la propriété), le second en réprimant des procédés commerciaux inacceptables (concept de la liberté).»

«Les rapports entre les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence déloyale» sont traités au chapitre III, quant à leur application cumulative et leur application subsidiaire.

Le chapitre IV: «La liberté d'imitation et ses exceptions» termine la première partie de l'ouvrage, consacrée aux principes généraux. D'une manière générale le procédé de la copie est librement utilisable, du moins si aucun droit de propriété intellectuelle n'est atteint, mais ceci évidemment pour autant que le procédé soit acceptable c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun fait distinct de l'imitation, soit aucun facteur

de déloyauté (risque de confusion, parasitisme ou exploitation du bon renom d'autrui, imitation systématique, vente à bas prix, obtention frauduleuse de connaissances, surmoulage, mentionne l'auteur).

La deuxième partie aborde une à une ces six «circonstances particulières», dans chacun des pays retenus. Ce sont les chapitres VI à XI, précédés d'un chapitre V: «Généralités» et suivi d'un chapitre XII: «Les nouveautés de la mode et les autres biens à courte durée de vie commerciale». Nous ne pouvons qu'inciter les praticiens du droit du commerce à les lire avec attention, ils en retireront beaucoup, en droit suisse notamment. En effet, l'auteur ne se contente pas d'un exposé descriptif, mais avance au besoin des critiques dont il dresse la synthèse en concluant son ouvrage. Contentons-nous ici de mentionner deux exemples touchant la jurisprudence suisse.

A propos des circonstances de base pour réprimer l'imitation, l'auteur constate qu'en France et en Belgique on connaît surtout deux types de faits distincts de la copie: le risque (aggravé) de confusion et le parasitisme ... tandis que la doctrine et la jurisprudence allemandes distinguent un nombre plus important de circonstances particulière ... Cette conception est celle de la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, mais, pour l'auteur (p. 298): «Malheureusement le Tribunal fédéral ne différencie pas clairement le critère du risque de confusion de ceux de l'exploitation du bon renom d'autrui et de l'imitation systématique. A tel point qu'il ressort même d'un très récent arrêt du Tribunal fédéral que la clause générale de la LCD ne serait applicable qu'en cas de risque de confusion. Cette manière de réduire la problématique de l'imitation servile à la répression d'une seule circonstance particulière n'est à notre sens pas admissible.» Autre remarque exprimée dans ces conclusions (p. 299): «S'agissant de l'exploitation de bonne renommée d'autrui par exemple, la Haute Cour n'a jugé ce procédé déloyal qu'en cas de risque de confusion, voire en cas d'imitation systématique. Ces hypothèses mises à part, le Tribunal fédéral s'est toujours montré très tolérant. Pour notre part, nous ne voyons pas pourquoi il conviendrait d'admettre les agissements d'un imitateur qui rattache sans raison impérative sa production à celle d'un concurrent renommé. De la sorte, l'agent économique indélicat fait véritablement oeuvre de parasite. Il exploite à son profit la réputation d'autrui en la banalisant, voire en l'avalissant. C'est pourquoi, les tribunaux suisses devraient à notre sens interdire ce type de procédé, dès lors que sont démontrés la bonne renommée d'un produit et le report par la clientèle de cette qualité sur la production de l'imitateur.»

Puisque la source essentielle est ici la jurisprudence, l'auteur termine ce remarquable ouvrage (p. I à LXVIII) par un important répertoire de la jurisprudence des quatre pays examinés (256 décisions françaises; 132 décisions allemandes; 87 décisions belges; 95 décisions suisses), que le praticien consultera aussi avec profit.

Il se doit de relever pour terminer la contribution du Centre de droit comparé et européen de la Faculté de droit de Lausanne à la recherche sur le droit de la concurrence. Cette thèse en est une nouvelle démonstration.

Jacques Guyet

X. Mitteilungen und Veranstaltungen / Renseignements

Zu SMI 1992/2, «PR-LAGERSYSTEM», S. 269 ff.

In Erwägung 4.2. (S. 276) hält das Handelsgericht Zürich fest, dass das nachträgliche Streichen eines Merkmals einer (Geltungs-)Erweiterung (eines Patentes) gleichkommt und verweist auf die T 260/85 im Amtsblatt EPA vom 4/1989.

In diesem Zusammenhang ist auch auf den in PMMB1 1978 I, S. 42 ff., auszugsweise publizierten Entscheid hinzuweisen.

Mitteilung von RA Maspoli, Patentanwalt epi

*Veranstaltungen 1993/94
der Schweizerischen Vereinigung für Urheber- und Medienrecht*

Feier und Symposium zum neuen schweizerischen Urheberrechtsgesetz

9. September 1993

Empfang und Ansprachen von Prof. Dr. Manfred Reh binder, Präsident SVUM, Dr. Ulrich Uchtenhagen, Vizepräsident SVUM; Frau Josi Meier, Ständerätin; RA Pascal Couchepin, Nationalrat; Prof. Dr. François Dessemontet, Präsident Expertenkommission; Dr. Roland Grossenbacher, Direktor BAGE.

Reden und Grussnoten von Dr. Michael Ficsor, OMPI; Prof. Dr. André Françon, Frankreich; Dr. Adolf Dietz, Deutschland; Prof. Dr. Luigi Carlo Ubertazzi, Italien.

10. September 1993

Prof. Dr. Roland von Büren, Bern: Neuerungen im klassischen Urheberrecht.

Prof. Dr. Mario M. Pedrazzini, St. Gallen: Die Leistungsschutzrechte.

Prof. Dr. Ivan Cherpillod, Lausanne: Der Schutz von Software.

Workshops zu folgenden Themen: *Neue Vergütungsansprüche* (PD Dr. Ernst Brem); *Verwertungsrecht* (Dr. Ulrich Uchtenhagen); *Verträge des Urheberrechts* (Dr. Reto M. Hilty); *Software'schutz in der Praxis* (Dr. Robert Briner).

3. November 1993

Pressekonzentration oder Pressevielfalt?

Prof. Dr. Pierre Tercier, Präsident der Schweizerischen Kartellkommission, sowie Verteter der betroffenen Printmedien, Journalisten und Verbände.

19. Januar 1994

Der neue Gesamtarbeitsvertrag für Journalisten

Fürsprecher Thomas Kähr, Geschäftsleiter des SZV, und Fürsprecher Ludwig Schmid, Zentralsekretär des SVJ.

16. März 1994

Das neue schweizerische Datenschutzgesetz

Prof. Dr. Rainer J. Schweizer, Hochschule St. Gallen; alt Nationalrat Odilo Guntern, Datenschutzbeauftragter der schweizerischen Eidgenossenschaft, sowie Vertreter der betroffenen Kreise.

18. Mai 1994

Die Filmverordnung vom 23. Juni 1992

lic. iur. Urs Allemann, Leiter Rechtsdienst BAK; Prof. Dr. Thomas Cottier, Vize-direktor BAGE; Dr. Adriano Viganò, Geschäftsführer Buena Vista Theatrical AG (Tochtergesellschaft der Walt Disney Company).

Die Veranstaltungen sind öffentlich. Anfragen richten Sie bitte schriftlich an: SVUM, Dr. Reto M. Hilty, Frohburgstrasse 116, CH-8057 Zürich.

Centre de droit comparé et européen de l'Université de Lausanne
ASEC – Association Suisse d'Etude de la Concurrence

Journée d'étude

Vendredi 10 septembre 1993

Un droit européen de la concurrence déloyale en formation?

Programme:

10.00–10.45: **La législation de la Communauté Européenne en matière de concurrence déloyale**, par M. Jacques H.J. Bourgeois, avocat à Bruxelles, Professeur au Collège d'Europe à Bruges et ancien conseiller juridique principal de la Commission des Communautés Européennes.

11.00–11.45: **La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes en matière de concurrence déloyale**, par M. René Jolliet, Juge à la Cour de Justice.

14.00–14.45: **Die Europaverträglichkeit des schweizerischen Lauterkeitsrechts**, par M. Walter Schlupe, Professeur à l'Université de Zurich.

15.00–15.45: **Convergences et divergences des droits nationaux de la concurrence déloyale**, par M. Bernard Dutoit, Professeur à l'Université de Lausanne.

Renseignements: Centre de droit comparé et européen, Université de Lausanne
BFSH I, CH-1015 Lausanne, tél. 021 - 692 40 95.

Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne (CEDIDAC)

Journée d'étude

Mercredi 6 octobre 1993

La nouvelle loi fédérale sur la protection des données

Programme:

Introduction, par M. François Dessemontet, professeur à l'Université de Lausanne.

Les grandes options du législateur, par M. Mario M. Pedrazzini, professeur à l'Université de St-Gall.

Le droit public matériel, par M. Jean-Philippe Walter, docteur en droit, chef du Service de la protection des données, Office fédéral de la justice, Berne.

Le droit privé matériel, par M. Paul-Henri Steinauer, professeur à l'Université de Fribourg.

Les actions civiles, par M. Denis Piotet, professeur à l'Université de Lausanne.

La responsabilité civile, par M. Pierre Widmer, professeur, directeur de l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne.

La surveillance de droit public, par M. Bertil Cottier, vice-directeur de l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne.

Renseignements: CEDIDAC, Formation continue, Université de Lausanne, BFSH 1, 1015 Lausanne, CCP 10-26016-2.