

**Schweizerische Mitteilungen
über Immaterialgüterrecht
(SMI)**

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

Heft 1 1995 Fascicule 1

Standort: CR

Klassifikation: 86

Inhaltsverzeichnis / Table des matières

Aufsätze / Articles

<i>Der Patentnichtigkeitsprozess im schweizerischen Recht</i> Dr. EUGEN BRUNNER, Hombrechtikon	7
<i>Das Problem der Parallelimporte im Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT</i> Prof. Dr. THOMAS COTTIER, Bern	37
<i>Pampers für den Team-Fachmann</i> <i>Zur erfinderischen Tätigkeit und zum Durchschnittsfachmann –</i> <i>Anmerkungen zu BGE 120 II 71 ff («Wegwerfwindeln»)</i> WERNER STIEGER, Rechtsanwalt, Bern	63
<i>Die Schutzschrift</i> FRANZ NYFFELER, Fürsprecher, Präsident des Handelsgerichts Aargau	83

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /

Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

«INTEGRA». Gesamteindruck BGer BE vom 27. August 1993	95
--	----

II. Urheberrecht / Droit d'auteur

«PROFESSIONELLE RAUBKOPIEN». Einzug und Herausgabe nicht nur der Musikkassetten, sondern auch der Kundenkartei, der Adresslisten und des Vermögensvorteils. Verfügung Statthalter Bülach vom 19. Januar 1993	100
---	-----

- «LABORERGERBNISSSE». Rechte des Mitarbeiters an Forschungsergebnisse. Werkbegriff.
BGE vom 3. Juni 1994 101

III. Markenrecht / Marques

- «TIMBERLAND» und «HEAD». Parallelimporte sind markenrechtlich grundsätzlich zulässig. Rechtsschutz dagegen über UWG zu suchen.
ER am HGer ZH vom 11. Juli 1994 107
- «NIKON». Territorialitätsprinzip. Parallelimporte. Publikumstäuschung.
Präs. HGer SG vom 29. Juni 1994 126
- «PENTAX». Die Täuschungsgefahr bei identischen Marken und gleichen Waren ist nicht nachzuweisen. Territorialität. Parallelimporte. Urheberrecht an Bedienungsanleitung.
AppH BE vom 6. Oktober 1993 133
- «McDONALD'S / MacToni». Glaubhaftung der Verletzung einer berühmten Marke. Unlautere Ausnutzung des Rufes.
ER am HGer ZH vom 8. Juli 1994 136

IV. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

- «SWICA / SWISSCARE I». Erhebliche Verwechslungsgefahr. Freihaltebedürfnis. Namensrecht der einfachen Gesellschaft. Verhältnismässigkeit des vorsorglichen Verbotes.
OGer ZH vom 11. April 1994 139
- «SWICA / SWISSCARE II». Verwechselbarkeit wenn gleicher Kundenkreis. Wortlaut. Wann ist unlautere Annäherung Tatbestandsmerkmal.
OGer LU vom 18. Januar 1994 149
- «INSERAT». Aktivlegitimation eines Wirtschaftsverbandes. Irreführung durch graphische Gestaltung. Durch Ankündigung einer freiwilligen Versteigerung als Zwangsversteigerung. Irreführung über Preise.
BGE vom 19. April 1994 155
- «320 20 20». Risque de confusion.
CJ GE du 16 novembre 1993. Avec note de Me Michel Muhlstein. 163

- «NETWARE II». Unlautere Anpreisung eines Computerprogrammes,
dessen einzige Funktion darin besteht, die Seriennummer von
NETWARE-Programmen zu ändern. 166
FL OGer vom 21. Oktober 1993.

V. Prozessrecht / Procédure

- «SCHUTZSCHRIFT». Keine Verletzung des Petitionsrechtes durch
die Rückweisung von Schutzschriften. 169
BGE vom 3. Februar 1993.
- «FORUM PREVENTIONIS». For de l'action pénale relative à des
infraction à la LPM et à la LCD commises dans deux cantons. 169
Tardiveté de la requête en désignation de for.
ATF du 25 mars 1994.

VI. Buchbesprechungen / Bibliographie (par M^e Jaques Guyet)

- MÉLANGES Joseph Voyame*, Recueil de travaux offerts à
M. Joseph Voyame 171
- DUTOIT Bernard*: Le nouveau droit suisse des indications
de provenance et des appellations d'origine. 173
- O.M.P.I.*: L'exploitation commerciale de personnages 173
- DUTOIT Bernard*, Les contrats de concession exclusive
et de distribution sélective sous le double projecteur du
droit suisse et du droit européen des ententes 173
- TERCIER Pierre*: Du droit des cartels au droit de la concurrence. 173

VII. Mitteilungen und Veranstaltungen / Renseignements

- Internationale Liga für Wettbewerbsrecht 174
Studententage Salzburg 28.9.- 1.10.1995

Der Patentnichtigkeitsprozess im schweizerischen Recht.*

Dr. Eugen Brunner

Motto

«Auf jeden Erfinder gibt es mindestens einen Kreativitätstöter und die sitzen eigentlich fast überall kündigungssicher in den Behörden, in der Industrie, in Finanzinstituten und in den Hochschulen» (Prof. Dr. Richard R. Ernst anlässlich der Eröffnung des Technoparks Zürich, gemäss Zitat von Dr. von Waldkirch, Technopark Zürich).

1. Wesen, Natur und Gegenstand der Patentnichtigkeitsklage.

1.1 Einleitend muss ich etwas über die Patentnichtigkeitsklage (Art. 26 CHPatG) als solche sagen, ich hoffe jedoch, dass ich mich dabei nicht im «juristischen Begriffshimmel» verirre. – Die Patentnichtigkeitsklage (PNK) ist nicht Teil des Patenterteilungsverfahrens, sondern setzt ein erteiltes Patent voraus. Sie stellt gleichsam eine Korrektur der Patenterteilung dar. Es handelt sich weitgehend um die gleichen Einwendungen bzw. Gründe, die bei einer amtlichen Vorprüfung zur Versagung des Patentes führen und im Rahmen des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens vorgebracht werden können. Die Klage ist dennoch anderer Art.

Patente werden wohl in den meisten Ländern durch einen öffentlich-rechtlichen Verwaltungsakt erteilt, der verfahrensmässig eigenen Gesetzmässigkeiten unterliegt. Die Nichtigklärung eines Patentes zielt nicht eigentlich auf die Aufhebung oder Abänderung dieses Erteilungsaktes, sondern stellt vielmehr die Verneinung des mit der Patenterteilung begründeten Ausschliesslichkeitsrechtes deswegen dar, weil die materiellen Grundlagen für den Rechtsschutz fehlen. Man spricht daher mit Fug von Nichtigkeitsgründen und nicht von Widerrufsgründen. Das mit dem Patent verliehene Recht ist denn auch, ins gesamte Rechtssystem eingeordnet, privatrechtlicher Natur. Demgemäss ist die Patentnichtigkeitsklage ein Privatrechtsprozess. Dies ist ein echter, kontradiktorisch geführter Parteienprozess, der durch den Zivilrichter oder, wo dies zulässig ist, durch ein Schiedsgericht, jedenfalls aber durch eine von der Erteilungsbehörde unabhängige richterliche Instanz entschieden wird.

* Gehalten am Seminar VIPS / VESPA vom 11.11.1994

Dies gilt im wesentlichen auch für europäische Patente. Erteilte europäische Patente unterliegen in jedem Vertragsstaat den gleichen Vorschriften wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent, soweit sich aus dem europäischen Übereinkommen (EPÜ) nichts anderes ergibt (Art. 2 Abs. 2 EPÜ). Erteilung und Einspruch richten sich nach europäischen Regeln, angewendet vom EPA. Die Nichtigkeitsklärung eines Patentbesitzes erfolgt durch den nationalen Richter grundsätzlich nach nationalem Recht, insbesondere nach nationalem Prozessrecht. Art. 138 EPÜ verweist ausdrücklich auf das nationale Recht, enthält allerdings auch eine Einschränkung bezüglich der Nichtigkeitsgründe. Grundsätzlich ist damit dem nationalen Richter eine Rechtskontrolle auch über die europäischen Patente zugewiesen, im gleichen Umfang wie gegenüber den nationalen Patenten. Die einheitliche Beurteilungsgrundlage beider Patentsysteme wird allein durch das Harmonisierungsabkommen gewährleistet.¹ Der Patentprozess ist zur Zeit noch ganz national und damit für die Schweiz weitgehend kantonalrechtlich geprägt. Man kann das als «Fremdkörper» bezeichnen²; zur Zeit ist das geltende Recht.

1.2 Grundbegriffe: Negative und positive Feststellungsklage, Widerklage, Nichtigkeitseinwand.

Nach schweizerischem Recht ist die Patenterteilung durch das Patentamt notwendige Grundlage für die Erlangung des Rechtsschutzes; sie reicht aber dafür nicht aus. Dies ist der Kern des von Troller mit dem Begriff «rechtsvollendende» Wirkung der Registereintragung Gemeintem.³ Der Erteilungsakt (= Registereintrag) schafft im Unterschied zum deutschen Recht auch nicht ein zunächst wirksames Patent, sondern begründet bestenfalls einen Rechtsschein. Die in diesem Zusammenhang verwendeten Begriffe «konstitutive» oder nur «deklarative» Eintragungswirkung geben die Rechtslage m.E. nicht ganz treffend wieder.

Die Patentnichtigkeitsklage ist daher nach vorherrschender schweizerischer Auffassung *keine Gestaltungsklage*, sondern eine *Feststellungsklage*. Für diese Qualifizierung ist nicht entscheidend, ob das Nichtigkeitsurteil von Beginn an («ex tunc») oder erst ab Klage oder Urteilsfällung («ex nunc») wirkt; auch ein Gestaltungsurteil kann Wirkung «ex tunc» entfalten. An sich hätte der schweizerische Gesetzgeber unabhängig von der Wirkung der Patenterteilung festlegen, dass die Unwirksamkeit des Patentbesitzes erst geltend gemacht werden könne, wenn sie festgestellt ist. Art. 26 PatG liesse für eine solche Auslegung Spielraum; Art. 74 PatG spricht indes klar von

1 Art. 8 Abs. 3 Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechtes der Erfindungspatente vom 27. November 1963 (AS 1980 1011, SR 0.232.142.1).

2 Vgl. Jan J. Brinkof, Nichtigkeitsklärung europäischer Patente, anlässlich des 7. Symposiums europäischer Patentrichter (noch nicht veröffentlicht).

3 Alois Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I S. 453, Bd. II S. 724.

Feststellung, und dies in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre und Rechtsprechung.⁴ Diese Theorie versagt allerdings m.E. bei der Feststellung der Teilnichtigkeit, wenn diese zur Neufassung der Patentansprüche führt. Dieser Frage kommt indes kaum praktische Bedeutung zu, zumal sie, wie wir noch sehen werden, auf die Behauptungs- und Beweislast im Nichtigkeitsprozess keinen Einfluss hat.

Zur Hauptsache geht es bei der PNK um die richterliche *Feststellung des behaupteten Nichtbestandes* eines (privaten) Rechtes oder Rechtsverhältnisses (*negative Feststellungsklage*). Es handelt sich dabei um die Klage eines Dritten gegen den Patentinhaber. Es kann aber auch der Patentinhaber gegenüber einem Konkurrenten positiv den Bestand des Patentes feststellen lassen; dieser Klage kommt die Funktion der Beseitigung einer Störung des Patentinhabers zu.

Die Nichtigkeit des Patentes kann sodann auf verschiedene Weise geltend gemacht werden: durch *selbständige Klage*, unabhängig von der Verletzungsklage, oder als *Widerklage* gegenüber der Verletzungsklage oder einer anderen Klage. Die PNK kann schliesslich auch nur *einwendungsweise* geltend gemacht, d.h. gegenüber irgendwelcher Klage des Patentinhabers gestützt auf sein Ausschliesslichkeitsrecht, insbesondere gegenüber der Patentverletzungsklage, zur Verteidigung eingewendet werden.⁵ Gegenüber einem vorsorglichen Massnahmebegehren ist dies in aller Regel der Haupteinwand. Die praktisch wichtigen Fragen sind auch hier die nach der Behauptungs- und Beweislast und nach der Teilnichtigkeit.

1.3 Der Gegenstand der Patentnichtigkeitsklage.

1.3.1 Wie erwähnt wurde, soll mit der Patentnichtigkeitsklage festgestellt werden, ob das ausschliessliche Patentrecht zu Recht besteht. In diesem allgemeinen Sinne ist Gegenstand der PNK die Rechtsbeständigkeit bzw. Unbeständigkeit des Patentes, auf Grund dessen Ausschliesslichkeitsrechte gegenüber Dritten ausgeübt werden können. Inhaltlich wird dieser Bestand des Patentrechtes durch die Patentansprüche bestimmt, durch welche die Erfindung definiert wird (Art. 50 Abs. 1 PatG).

Auch nach dem EPÜ müssen die Patentansprüche den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird (Art. 84 Satz 1, vgl. ferner Art. 97 Abs. 1 und 2 EPÜ), und kann demzufolge zwischen Bestand und Schutzbereich des Patentes unterschieden werden.

4 BGE 77 II 285; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 3. Aufl., 7 N. 24; anderer Ansicht Max Guldener, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 212 FN 26.

5 Max Guldener, a.a.O., S. 160 FN 3.

1.3.2 Konkret geht es um die einzelnen Patentnichtigkeitsgründe. Diese Gründe sind in Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1, 2, 3, 3b und 6 aufgezählt. Sie betreffen die Schutzfähigkeit der in der erteilten Fassung beanspruchten Erfindung und einige Sonderfälle. Sie gelten unter Vorbehalt des bereits erwähnten Art. 138 EPÜ in gleicher Weise auch für die erteilten und in der Schweiz registrierten europäischen Patente.

Ich verweise auf beiliegende Liste der Nichtigkeitsgründe gemäss CHPatG und EPÜ (siehe Anhang). Demgemäss bestehen zwei Differenzen zwischen dem schweizerischen und dem europäischen Recht:

a) Gemäss Art. 7a CH-PatG wird die *Neuheit* einer Erfindung, die Gegenstand eines Patentes oder einer Patentanmeldung ist, durch eine am Anmelde- oder Prioritätstag noch nicht veröffentlichte Patentanmeldung zerstört, wenn deren Anmelde- oder Prioritätsdatum älter ist und diese Patentanmeldung in der Schweiz wirksam wurde, wenn sie zu einem gültigen Patent (CP oder EP) geführt hat und ein Patentspruch dieses Patentes die Erfindung A zum Gegenstand hat («prior claim approach»). Gemäss Art. 54 Abs. 3 EPÜ ist dies der Fall, wenn die frühere Anmeldung in der Schweiz wirksam und hier veröffentlicht und die Erfindung in den ursprünglichen Unterlagen der älteren Anmeldung offenbart wurde («whole contents approach»). In diesem Punkt hat die Schweiz bewusst (aber kaum notwendig) eine Diskrepanz zum EPÜ geschaffen.

b) Der Nichtigkeitsgrund der Patenterweiterung gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. d EPÜ betrifft die nachträgliche Erweiterung des *Patentes* (Erweiterung des Schutzbereiches des erteilten Patentes). Das CHPatG beschränkt sich demgegenüber (in Art. 26 Ziff. 3bis) auf den Nichtigkeitsgrund der Erweiterung über den ursprünglichen Inhalt hinaus und ist insofern enger. Vermutlich will der schweizerische Gesetzgeber Fehler bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Einschränkung im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren nicht dem Patentinhaber anlasten. Diesem ausdrücklich engeren Willen des schweizerischen Gesetzgebers ist wohl auch für europäische Patente der Vorzug zu geben, obgleich Art. 109 Abs. 2 und 3 CHPatG für den Vorrang des EPÜ spräche. Bei Anwendung der Vorschrift des EPÜ ergäbe sich jedoch eine (noch) unerwünscht(er)e Spaltung der Rechtslage zwischen nationalen und europäischen Patenten.

c) Im übrigen sind die Nichtigkeitsgründe im schweizerischen Patentgesetz und im EPÜ zwar gleich umschrieben, doch ist damit nicht schon eine übereinstimmende Auslegung sichergestellt. Vor allem die Begriffe Sitten- und Ordnungswidrigkeit könnten auf dem Hintergrund nationaler Beschränkungen gewisser Techniken - zu denken ist etwa an Erfindungen auf dem Gebiet der Gentechnologie - zu abweichenden Resultaten führen, wenn diese Begriffe nicht eine gesamteuropäische Ausdeutung erhalten.

Ergänzend ist festzustellen, dass es weitere Nichtigkeitsgründe als die vorstehend genannten nicht gibt. Dies schliesst aber die Feststellung des Nichtbestandes des Patentrechtes in anderer Hinsicht nicht aus. Zu denken ist etwa an Art. 113 Abs. 2 PatG: Danach gilt die Wirkung des europäischen Patentes als nicht eingetreten, wenn die Übersetzung der Patentschrift nicht bis zur Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt bzw. bis zur Veröffentlichung des

Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch eingereicht worden ist. Das muss, wenn ein Interesse daran besteht, durch den Richter festgestellt werden können. Ähnliches gilt für das Verbot des Doppelschutzes gemäss Art. 125 PatG, d.h. den Wegfall der Wirkung des schweizerischen Patentes in dem dort näher bestimmten Zeitpunkt. Dies sind zwar keine Nichtigkeitsgründe, aber gegebenenfalls feststellungsbedürftige Rechtsverhältnisse.

1.3.3 In prozessualer Hinsicht stellt sich noch die Frage, was denn die Identität einer einmal anhängig gemachten Nichtigkeitsklage ausmache und wodurch diese bestimmt werde. Darauf wird nachstehend unter dem Gesichtspunkt Dispositionsmaxime näher eingegangen (Ziff. 4.1.2).

1.4 Die vermögensrechtliche Natur der PNK ist schliesslich eine banale, keineswegs aber überflüssige Feststellung. Gestritten wird um wirtschaftliche Interessen. Der Streitwert der PNK wird nach solchen Gesichtspunkten, nach der herrschenden Auffassung durch Schätzung des Gegenwartswertes des Patentes für die Allgemeinheit, bestimmt.⁶

2. Die wesentlichen Prozessvoraussetzungen:

Damit der Richter auf eine PNK eintreten und eine Sachentscheidung fällen kann, müssen zunächst verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Diese sogenannten Prozessvoraussetzungen können hier nicht abschliessend aufgezählt werden; ihre Abklärung ist ohnehin Sache des beigezogenen Rechtsanwaltes.

Die wichtigsten Prozessvoraussetzungen sind:

2.1 Die Zuständigkeit des angerufenen Richters, vor allem in örtlicher und sachlicher Beziehung:

Die PNK als *negative Feststellungsklage des Dritten* gegen den Patentinhaber ist *national* gemäss Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG *am Wohnsitz des Beklagten in der Schweiz* anzuheben. Wird die Nichtigkeitsklage *widerklageweise* erhoben, so gilt nach kantonalem Prozessrecht der Gerichtstand der Hauptklage. Gemäss Par. 15 ZHZPO genügt dafür Konnexität zwischen Haupt- und Widerklage, doch gilt dies nur für die örtliche, nicht auch die sachliche Zuständigkeit. Es gibt weder örtlich noch sachlich

⁶ ZR 40 Nr. 142.

einen allgemeinen Gerichtsstand des Sachzusammenhanges. - *Der Nichtigkeitseinwand* folgt immer dem Gerichtsstand der Hauptklage; denn die Zuständigkeit bestimmt sich nach dem eingeklagten Anspruch und nicht nach präjudiziellen Rechten oder Verteidigungsmitteln. Wenn es sich daher bei der Hauptklage nicht um eine Patentverletzungsklage, sondern z.B. um eine Klage auf Bezahlung von Lizenzgebühren handelt, so beurteilt sich dieser Gerichtsstand nach kantonalem Prozessrecht. Bestreitet der Beklagte die Zahlungspflicht unter Hinweis auf die Ungültigkeit des Patentes, so hat der mit der Hauptklage befasste Richter diesen Einwand zu prüfen, gleichgültig ob er für die Beurteilung einer Patentnichtigkeitsklage örtlich oder sachlich zuständig ist.

Die Klage auf Feststellung der Gültigkeit des Klagepatentes (*positive Feststellungsklage*) durch den Patentinhaber gegen einen Dritten ist gemäss Art. 75 Abs. 1 lit. a PatG am Wohnsitz des Dritten oder am Schutzort, allenfalls am Ort, wo eine Patentverletzung ernsthaft droht, anzuheben. Wie das Bundesgericht zutreffend festgestellt hat, handelt es sich dabei im Grunde genommen um eine Abwehrklage des Patentinhabers.⁷

Im *internationalen Verhältnis*, wenn z.B. der Kläger Wohnsitz im Ausland hat oder sich der Wohnsitz des beklagten Patentinhabers im Ausland befindet, beurteilt sich der Gerichtsstand nach dem IPRG: Massgebend ist entweder der Wohnsitz des Beklagten in der Schweiz oder, wenn ein solcher fehlt, das Gericht am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters oder, falls auch ein solcher fehlt, das Gericht am Sitz der schweizerischen Patentbehörde (Art. 109 Abs. 1 und 3 IPRG). Die Beurteilung von Klagen betreffend die Gültigkeit oder Eintragung von Patenten im Ausland durch den schweizerischen Richter ist grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 109 Abs. 1 Satz 3 IPRG). Gemäss dem ebenfalls schon im Vortrag zur Patentverletzungsklage erwähnten Lugano-Übereinkommen sind für Klagen, welche die Eintragung und Gültigkeit von Patenten betreffen, ausschliesslich und zwingend die Gerichte des Vertragsstaates zuständig, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen wurde oder auf Grund eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt.

Die *sachliche Zuständigkeit* beurteilt sich nach kantonalem Prozessrecht, wobei die Kantone gemäss Art. 76 Abs. 1 PatG verpflichtet sind, eine einzige kantonale Instanz zu bezeichnen. Dieses Erfordernis gilt auch für internationale Klagen in der Schweiz. Die widerklageweise Erhebung der Patentnichtigkeitsklage dürfte, wenn nicht schon mit Rücksicht auf Art. 76 Abs. 1 PatG, so jedenfalls auf Grund des kantonalen Prozessrechtes nur vor dieser sachlich einzig zuständigen Instanz zulässig sein. Uneingeschränkt kann nur der Nichtigkeitseinwand bei dem mit der Hauptsache befassten Richter erhoben werden. Dabei ist allerdings die Frage offen, ob und

7 BGE 117 II 598.

inwiefern der Richter am Wohnsitz des Beklagten in der Schweiz, z.B. im Falle einer hier angehobenen Klage wegen Verletzung ausländischer Patente, die nur einwendungsweise bestrittene Gültigkeit jener Patente ohne Rücksichtnahme auf das ausländische Recht überprüfen dürfe.

Das vorstehend Gesagte gilt im übrigen ebenso für europäische Patente, da das EPÜ keine eigenen Regeln für die Zuständigkeit aufgestellt hat. Zu beachten ist, dass die Vertretung im europäischen Verfahren noch keine Vertretung im Inland gewährleistet, da massgebend die Eintragung im schweizerischen Patentregister ist.

2.2 Die PNK ist erst *nach der Patenterteilung* (Registrierung), aber vor Abschluss eines allfälligen Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens zulässig. Auf eine verfrühte Klage ist nicht einzutreten, es wäre denn der Mangel nachträglich geheilt worden. Bei *europäischen Patenten* setzt die Zulässigkeit der Klage die Eintragung des erteilten Patentbesitzes im schweizerischen Patentregister voraus.

Bei diesen Patenten konkurriert die PNK mit dem Einspruch und der Beschwerde gegen die Patenterteilung, indem es in sachlicher und persönlicher Hinsicht weitgehend um ein und dasselbe geht. Das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren ist aber ein anderes, und es sind auch die Folgen einer Beseitigung des Patentbesitzes andere: Zurücknahme und Widerruf im Erteilungsverfahren, rückwirkend für alle Länder; Nichtigklärung oder auch nachträglicher Verzicht hingegen von Land zu Land nach dem jeweiligen Landesrecht.

2.3 Von praktischer Bedeutung ist die Abwesenheit eines allgemeinen Kautionsgrundes oder eines Grundes für die Sicherstellung der Prozesskosten (Par. 73 ZHZPO; Par. 76 ZHZPO). Sie als Patentanwälte sollten sich schon vor Anhebung einer Klage darüber Klarheit verschafft haben, mit welchen Kosten die Klientschaft zu rechnen und ob sie diese vorzuschüssen hat. Das Prozessrecht nimmt nur in ganz bestimmten Fällen auf ihre finanziellen Verhältnisse Rücksicht.

2.4 Die Frage, ob die nachträgliche Erweiterung der Nichtigkeitsgründe eine Klageänderung darstelle oder nur eine dem sog. Novenrecht unterliegende Ergänzung der Klagebegründung sei, hängt mit dem später zu behandelnden Problem der Identität der Nichtigkeitsklage zusammen. Für den Fall der Annahme einer *Klageänderung* ist auf die nach dem kantonalen Prozessrecht erforderlichen Voraussetzungen einer solchen Änderung hinzuweisen (Zürich Par. 61 ZPO).

2.5 Als negative Prozessvoraussetzungen gelten die Hängigkeit der gleichen Rechtssache bei einem anderen Gerichte (Litispendenz) und die abgeurteilte Sache («res iudicata»). Sie berühren ebenfalls die Identität der Patentnichtigkeitsklage. Ihre praktische Bedeutung ist gering. Erwähnt werden sie deshalb, weil es sich dabei ent-

gegen einer überholten Rechtsvorstellung nicht um sogenannte Prozesshindernisse handelt, die nur auf *Einrede* hin zu beachten wären. *Vielmehr* handelt es sich gemäss der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtes um von Amtes wegen zu beachtende (negative) Prozessvoraussetzungen; entgegenstehende kantonale Prozessvorschriften sind bundesrechtswidrig.⁸

Allen diesen und weiteren Prozessvoraussetzungen ist gemeinsam, dass sie - anders als bei der Beurteilung der Nichtigkeitsgründe - von Amtes wegen zu prüfen sind. Bei Fehlen einer Prozessvoraussetzung fällt der Richter, gleichgültig in welchem Prozessstadium, einen Nichteintretensentscheid; dies ist kein Sachurteil, sondern ein Prozessurteil, das nur formelle, keine materielle Rechtskraft entfaltet (siehe auch unter Erledigung).

3. Die am Patentnichtigkeitsprozess Beteiligten, insbesondere die Frage nach dem Rechtsschutzinteresse; Ausschliessungsgründe.

3.1 Bei jeder Klage ist festzustellen, wer zur Klage berechtigt ist und wer eingeklagt werden kann (Aktiv- und Passivlegitimation). Diese Frage ist im Unterschied beispielsweise zur Frage der Partei- und Prozessfähigkeit, die sich nach dem kantonalen Prozessrecht beurteilt, eine solche des materiellen Bundesrechtes und durch Sachurteil zu entscheiden.

Bei Feststellungsklagen besteht nun allerdings die Besonderheit, dass mit der Klage nicht ein dem Kläger zustehendes subjektives Recht, also nicht eine Berechtigung ausgeübt wird, sondern dem Beklagten gegenüber eine Rechtsbehauptung, nämlich des Nichtbestandes eines von diesem vorgeschützten Patentrechtes, aufgestellt wird. Diese Klage kann nach herrschender Auffassung hierzulande von jedermann erhoben werden, der ein rechtliches Interesse an der gerichtlichen Feststellung des in Betracht fallenden Rechtes oder Rechtsverhältnisses hat, und zu richten ist diese Klage an die Partei, gegenüber der ein Interesse an der Feststellung besteht.⁹ Art. 28 PatG bestätigt dies (abweichend freilich das Marginale «Klagerecht»), ebenso Art. 74 PatG. Nach Troller ist das Rechtsschutzinteresse sinngemäss mit der Aktivlegitimation verknüpft: Es sei «das Interesse an der Nichtigklärung, die Legitimation zur Sache» zu prüfen; jeder der sich darüber ausweise, sei aktivlegitimiert.¹⁰

8 Oscar Vogel, a.a.O., 7 N. 80.

9 Das Interesse des Klägers muss gegenüber der beklagten Partei bestehen. Vgl. Max Guldener, a.a.O., S. 209 unter Ziff. III.

10 Alois Troller, Immaterialgüterrecht 2. Aufl., Bd. II S. 1158, und Immaterialgüterrecht 3. Aufl., Bd. II S. 960 ff. und S. 1019.

Demzufolge wäre eine Nichtigkeitsklage durch eine Person, die kein Rechtsschutzinteresse nachweisen kann, wegen fehlender Klageberechtigung durch Sachurteil abzuweisen. Nach herrschender Praxis ist jedoch bei Fehlen des Rechtsschutzinteresses des Klägers auf die Nichtigkeitsklage nicht einzutreten. Die prozessualen Unterschiede sind nicht unerheblich.

Von praktischer Bedeutung ist die Umschreibung des Rechtsschutzinteresses in der Rechtsprechung des Bundesgerichtes.¹¹ Zusammengefasst ergibt sich folgendes: Die PKN ist keine Popularklage, d.h. es geht nicht um die Interessen der Allgemeinheit an der Nichtigkeitsklärung des Patentes, sondern, und dies scheint mir in der Tat am ehesten der wirtschaftlichen Realität zu entsprechen, um eigene Interessen des Klägers. An den Nachweis des klägerischen Einzelinteresses sind allerdings keine hohen Anforderungen zu stellen. Im Grundsatz fordert das Bundesgericht stets eine rechtliche oder tatsächliche, gegenwärtige oder drohende Behinderung des Klägers in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit und lehnt es namentlich ab, den Klageausschluss auf das Schikaneverbot zu beschränken. Andererseits macht es aber nicht zur Voraussetzung, dass der Kläger die angefochtene Ausführungsform auch tatsächlich zu verwenden beabsichtigt, sondern lässt es genügen, dass der Bestand eines Patentes auf Seiten des Konkurrenten ihm im Wettbewerb zum Nachteil gereichen könnte. Die Parteien machen sich demgegenüber die Begründung des Rechtsschutzinteresses manchmal etwas allzu leicht.¹²

Die *Nichtigkeitsklage* kann nach Lehre und Rechtsprechung auch *gegen* ein durch Zeitablauf, Verzicht oder Nichtbezahlung der Jahresgebühren *erloschenes Patent* erhoben werden. Diesfalls bedarf es aber der Begründung eines eigenen Interesses an der Feststellung der Ungültigkeit für die zurückliegende Zeit; dieses Interesse ist etwa zu bejahen, wenn der Kläger oder seine Abnehmerkreise mit Schadenersatzansprüchen wegen Patentverletzung konfrontiert sind. Das Rechtsschutzinteresse muss bis zum Ende des Prozesses gegeben sein. Es entfällt, wenn das Patent während des Prozesses erlischt, sofern nicht ein besonderes Interesse an der Feststellung der Ungültigkeit für die zurückliegende Zeit nachgewiesen wird. Bei einem Verzicht auf das Patent entfällt es nur dann, wenn dieser Verzicht auch rückwirkend gemeint ist. Andernfalls ist das Interesse an der Feststellung für die zurückliegende Zeit zu prüfen.

11 BGE 116 II 198.

12 So die Klägerin in dem vorstehend zitierten Bundesgerichtsentscheid. Sie klagte auf Feststellung der Teilnichtigkeit eines Hauptanspruches, weil die Erfindung in diesem Teil nicht durchführbar sei, und begründete das Feststellungsinteresse daran damit, sie wolle dadurch dem Vorwurf einer Verletzung mit Bezug auf diesen Teil entgehen. Dem konnte das Bundesgericht mit der Vorinstanz entgegenhalten, dass die Nichtigkeitsbeklagte den Vorwurf der Patentverletzung jedenfalls aus dem allfälligen Restpatent erhebe.

Im Falle des *Nichtigkeitsgrundes von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 6 PatG* (fehlende sachliche Berechtigung des Patentinhabers) ist nur der durch die widerrechtliche Entnahme Verletzte oder sein Rechtsnachfolger zur Klage berechtigt (Art. 28 zweiter Halbsatz PatG). Es ist die gleiche Person, die zur Abtretung gemäss Art. 29 Abs. 1 PatG befugt ist; hier geht es in der Tat um die subjektive Klageberechtigung. Das Verhältnis der beiden Klagen (alternativ, kumulativ, Zulässigkeit von Haupt- und Eventualklage) scheint im übrigen nicht restlos geklärt. Dritte sind mit dieser Nichtigkeitsklage jedenfalls ausgeschlossen, sinngemäss wohl auch mit der Geltendmachung des entsprechenden Nichtigkeitseinwandes; sie können sich aber auf eine allfällige Nichtigkeitsklärung (und Löschung des Patentes) berufen. Dem Abtretungsbeklagten seinerseits ist der Nichtigkeitseinwand verwehrt, weil die Geltendmachung der Nichtigkeit durch ihn missbräuchlich (ein «venire contra factum proprium») wäre.

Die Rechtslage nach Anhängigmachung der PNK bei Tod oder Konkurs eines Klägers gestaltet sich nach den Regeln des Prozess- und Konkursrechtes.

3.2 Einzuklagen ist der im Patentregister eingetragene Patentinhaber (Art. 33 Abs. 3 PatG), bei europäischen Patenten der im entsprechenden schweizerischen Register eingetragene Patentinhaber. Ist dieser nicht oder nicht mehr berechtigt, so bleibt er dennoch passiv zur Prozessführung befugt. Die PNK kann aber auch gegen den nicht eingetragenen wahren Berechtigten gerichtet werden, doch dürfte dies nur in Fällen ratsam sein, wo die materielle Berechtigung zu keinen Zweifeln Anlass gibt. Bei Ableben des eingetragenen Patentinhabers sind dessen Erben einzuklagen. Besondere Verhältnisse ergeben sich bei Patentgemeinschaften (Rechtsgemeinschaften).

Wurde die falsche Partei eingeklagt, so fehlt es entweder am Schutzinteresse des Klägers dieser Partei gegenüber oder - wohl richtiger - an der Passivlegitimation der Beklagten; trifft das letztere zu, so ist die Nichtigkeitsklage durch Sachurteil abzuweisen.

3.3 Ausschliessungsgründe: Einrede des Vertrages («exceptio pacti») und Arglisteinrede («exceptio doli»).

In diesem Zusammenhang ist noch auf die Gründe hinzuweisen, die es einer Partei verwehren, die PKN (und im Erteilungsverfahren wohl auch Einspruch und Beschwerde) zu erheben.

Es handelt sich um folgende Fälle:

a) Verzicht auf Nichtigkeitsklage (und Nichtigkeitseinwand) oder vereinbarte Nichtangriffspflicht («exceptio pacti»),

b) Verstoss gegen Treu und Glauben («exceptio doli» oder Einrede des Rechtsmissbrauchs). Es handelt sich dabei um Fälle, bei denen zwischen den Parteien ein Vertragsverhältnis besteht, durch das ein Vertrauensverhältnis geschaffen wurde, bei dessen Auslegung nach Treu und Glauben eine PNK ausgeschlossen ist. Im einzelnen gilt dies etwa:

- bei gesellschaftsähnlichen Lizenz- oder Zusammenarbeitsverträgen zur Verwertung eines Patentes durch den Lizenznehmer (während der Dauer des Vertrages, nur in Ausnahmefällen nach Vertragsbeendigung); dies bedeutet, dass der Lizenznehmer ohne Vereinbarung einer Nichtangriffspflicht oder ohne besonderes Treueverhältnis nicht gehindert ist, gegen das Vertragspatent Nichtigkeitsklage zu erheben¹³;

- für den Verkäufer bei Verkauf eines Patentes gegen Entgelt,

- für einen Gesellschafter mit Bezug auf das eingebrachte Patent (bei erfolgter Abfindung auch nach Ausscheiden des Gesellschafters),

- für den Arbeitnehmer nach Auflösung des Arbeitsvertrages für patentierte Erfindungen, die der Arbeitgeber von jenem entgeltlich erworben hat,

- für den Arbeitnehmer generell während der Dauer des Vertragsverhältnisses,

- bei (z.B. vergleichsweiser) Anerkennung der Rechtsgültigkeit eines Patent; eine solche Anerkennung impliziert entweder einen Angriffsverzicht oder lässt einen Angriff zumindest als Verstoss gegen Treu und Glauben erscheinen.

Die Vereinbarung einer Nichtangriffspflicht ist nach schweizerischem Kartellrecht unbedenklich und auch dann noch zulässig, wenn Bedenken gegen die Gültigkeit des Patentes bestehen sollten.

c) Ohne vertragliche Bindung kann die Nichtigkeitsklage nur ausnahmsweise als unzulässig betrachtet werden (besondere Fälle von Arglist; «venire contra factum proprium»).

Unter Umständen kann der Beklagte der Nichtangriffsabrede eine Gegeneinrede (z.B. des Rechtsmissbrauchs oder der Täuschung bei Abschluss des die Treuepflicht begründenden Vertrages) entgegenhalten.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes kann der Patentinhaber die Einrede der Nichtangriffspflicht auch dann geltend machen, wenn der Nichtigkeitskläger die Klage auf Fristansetzung durch die Strafuntersuchungsbehörde gemäss Art. 86 Abs. 1 PatG hin erhoben hat.¹⁴ Der Strafrichter habe diesfalls die Gültigkeit des Patentes selber zu prüfen. Verneine er die Gültigkeit des Patentes, so sei der Angeschuldigte freizuprechen, das Patent jedoch nicht zu löschen. Diese Rechtsprechung kann m.E. nicht unbeschränkte Geltung beanspruchen, sondern ist auf die Bestrafung gemäss Art. 81 ff. PatG zu beschränken. Wenn nämlich das Patent trotz Freispruch des Angeschuldigten bestehen bleibt, so hat der Angeschuldigte das Patent wenigstens zivilrechtlich zu respektieren. D.h. er bleibt bei Ausschluss mit der Nichtigkeitsklage an das Patent gebunden, so dass eine Verletzung desselben gewisse recht-

¹³ Also noch bei Bestehen des Lizenzvertrages, was nicht befriedigt.

¹⁴ BGE 95 II 271.

liche Folgen haben muss. Ein Unterlassungsgebot wird aber durch die Androhung der Ungehorsamsstrafe (gemäss Art. 291 StGB) sanktioniert und hat im Übertretungsfalle die Bestrafung mit Haft oder Busse (Art. 291 StGB) und allenfalls Schadenersatz zur Folge.

In der Sache handelt es sich bei diesen Einwendungen um Fragen des materiellen Rechtes, und zwar immer um eine Vorfrage, die nicht zum Gegenstand einer eigenen Klage gemacht werden kann. Die Patentnichtigkeitsklage ist daher bei Gutheissung eines Klageausschlussgrundes abzuweisen; dies scheint auch die Auffassung von Troller und Pedrazzini zu sein.¹⁵ Bei Abweisung der Einrede der Klageausschlussung steht erst das ungehinderte Recht des Klägers zur Nichtigkeitsklage und Geltendmachung der Nichtigkeit fest.

4. Die Verfahrensgrundsätze im Patentnichtigkeitsprozesses:

Bevor ich auf den Ablauf des Patentnichtigkeitsprozesses eingehe, versuche ich zunächst, in einigen kurzen Zügen die den Zivilprozess beherrschenden Grundsätze der Dispositions- und Verhandlungsmaxime (Parteiautonomie) auf die PKN hin auszuweisen.

4.1 Dispositionsmaxime:

4.1.1 Der *Nichtigkeitskläger*, der den Prozess durch geeignete Handlungen einleitet, die Klage aufrecht hält oder sie ganz oder teilweise zurückzieht, muss durch das *Rechtsbegehren* zu erkennen geben, ob er das Patent ganz oder teilweise nichtig erklärt haben will. Beim (exzipiten) Begehren nur auf Teilnichtigkeit ist der Richter *daran* gebunden. Der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit eines Patentes ist allerdings nicht immer klar gestellt. Im Zweifelsfalle umfasst er wohl alle Patentansprüche, den Hauptanspruch und für den Fall, dass der Hauptanspruch nichtig sein sollte, die abhängigen Ansprüche, ferner die Nebenansprüche. Allenfalls ergibt sich dies aus der Klagebegründung. Sollte auch die Begründung darüber nichts aussagen, so wird der Richter den Kläger zweckmässigerweise zur Klarstellung und zur Ergänzung der Begründung auffordern. Die Rechtsbeständigkeit von Nebenansprüchen ist an sich unabhängig vom Hauptanspruch zu prüfen. Ihre Nichtigkeitsklärung sollte daher immer ausdrücklich beantragt werden, allenfalls ist auch hier Klarstellung des Rechtsbegehrens zu fordern und auf die fehlende Begründung hinzuweisen.

Die *Nichtigkeitsbeklagte* kann die Nichtigkeitsklage in einer für den Richter verbindlichen Weise ganz oder teilweise anerkennen. Die teilweise Anerkennung der

¹⁵ Alois Troller, a.a.O. (3. Auflage), Bd. II S. 1022; Mario Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., S. 196.

Klage wirkt ebenso wie die urteilsmässige Feststellung einer Teilnichtigkeit «ex tunc». Mitunter verteidigt die Nichtigkeitsbeklagte ihr Patent nur teilweise und beantragt dementsprechend teilweise Abweisung der Nichtigkeitsklage, wobei sie sich für den Rest des Patent desinteressiert. M.E. kann dies kaum den Sinn haben, dass die beklagte Patentinhaberin später auf das Patent in seinen übrigen Ansprüchen zurückkommen könnte; dem stünde schon der Antrag der Gegenpartei auf volle Nichtigklärung des Patent entgegen. Im Ergebnis läuft daher eine beschränkte Verteidigung im Nichtigkeitsprozess auf eine (teilweise) Anerkennung der Nichtigkeitsklage bezüglich des nicht verteidigten Teils des Patent hinaus; allenfalls ist dies klarzustellen. Der vollen oder teilweisen Klageanerkennung wird schliesslich die während des Prozesses erfolgte Löschung des Patent oder die Abgabe einer Teilverzichtserklärung gegenüber dem Patentamt gleichgestellt.¹⁶ Solche Erklärungen erfolgen indes richtig betrachtet mit Wirkung «ex nunc», so dass zu prüfen ist, ob nicht ein Interesse des Nichtigkeitsklägers an der Feststellung der vollen Nichtigkeit für die zurückliegende Zeit besteht.

Gemäss Par. 188 Abs. 3 ZHZPO kann der Richter Parteierklärungen, insbesondere Vergleiche, daraufhin überprüfen, ob sie zulässig und klar sind. Er hat aber dabei nicht Allgemeininteressen wahrzunehmen. Es ist daher kaum anzunehmen, dass der Richter einen Vergleich, beispielsweise eine Nichtangriffsverpflichtung, wegen Bedenken hinsichtlich der Schutzfähigkeit der beanspruchten Erfindung als Verstoß gegen die Wettbewerbsfreiheit zurückweist. Einen Klagerückzug oder eine Klageanerkennung könnte er ohnehin nicht verhindern.

4.1.2 In diesem Zusammenhang ist endlich die Frage zu beantworten, wodurch die Identität der Patentnichtigkeitsklage bestimmt werde. In der Prozessrechtslehre gibt es dazu verschiedene Theorien. Nach vorherrschender Lehre und Rechtsprechung wird der Streitgegenstand einer Klage durch das Rechtsbegehren in Verbindung mit dem behaupteten Lebensvorgang bestimmt. Was heisst aber Lebensvorgang bei einer Patentnichtigkeitsklage? Sind das die in der anhängig gemachten Klage vorgebrachten einzelnen Nichtigkeitsgründe, oder ist es die geltend gemachte ganze oder teilweise Nichtigkeit des Patent? Die praktischen Folgen sind nicht unerheblich. Im ersteren Falle würde der Streitgegenstand der Nichtigkeitsklage durch die mit der Klage geltend gemachten Nichtigkeitsgründe bestimmt; dabei könnten allenfalls noch die einzelnen Gründe der fehlenden Patentfähigkeit gemäss Art. 26 Ziff. 1 und 2 PatG, jedoch kaum mehr die weiteren Nichtigkeitsgründe gemäss Art. 26 Ziff. 3 ff. PatG als einheitlicher Klagegrund betrachtet werden. Die mit der mangelnden gewerblichen Verwertbarkeit der beanspruchten Erfindung

¹⁶ Alois Troller, a.a.O., Bd. I S. 489/70 spricht von faktischer Klageanerkennung. Vgl. auch Mario Pedrazzini, a.a.O., S. 109 oben, unter Hinweis auf einen Bundesgerichtsentscheid, publiziert in SMI 1984, 223.

begründete Klage könnte z.B. durch den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Neuheit nachträglich noch ergänzt werden, sofern die massgebliche Prozessordnung neue Behauptungen (Noven) zulässt; dies wäre keine Klageänderung. Hingegen liefe die spätere Geltendmachung von Nichtigkeitsgründen wie der fehlenden Offenbarung, der unzulässigen Erweiterung oder der fehlenden sachlichen Berechtigung auf eine Klageänderung hinaus. Im Falle, dass Streitgegenstand der Nichtigkeitsklage die beantragte Nichtigkeit des Patentes als solche wäre, würde durch die Nachbringung weiterer Nichtigkeitsgründe immer nur die Begründung der Klage ergänzt, aber nicht die Klage geändert; der Kläger könnte jeden weiteren Nichtigkeitsgrund nachschieben, solange nach der massgeblichen Prozessordnung Noven zulässig sind. Diesfalls könnte aber vom gleichen Kläger in einem späteren Prozess nicht mehr aus jedem weiteren Nichtigkeitsgrunde auf Nichtigkeit geklagt werden. Persönlich neige ich der Auffassung zu, dass grundsätzlich Gegenstand der Nichtigkeitsklage die antragsgemässe Feststellung der Nichtigkeit des Streitpatentes als solche ist und die einzelnen Nichtigkeitsgründe nur Bestandteil der Klagebegründung sind. Fragwürdig erscheint diese Auffassung einzig mit Bezug auf den Nichtigkeitsgrund der widerrechtlichen Entnahme: Ist der Nichtigkeitskläger dann, wenn er mit der Nichtigkeitsklage wegen widerrechtlicher Entnahme unterliegt, mit einer späteren Klage wegen Schutzunfähigkeit etc. ausgeschlossen, oder handelt es sich hier nicht vielmehr um ganz verschiedene Lebensvorgänge? Entscheide dazu sind mir nicht bekannt. Zweckmässigerweise wird der Richter die Parteien auffordern, die Nichtigkeitsgründe ausdrücklich und abschliessend zu bezeichnen.

4.2 Verhandlungsmaxime:

Der Verhandlungsgrundsatz bedeutet, dass der Richter dem Urteil nur solche Tatsachen zugrunde legen darf, die eine Partei behauptet hat. Der Grundsatz der Konzentration erfordert, dass die Parteien alles, auch Eventualstandpunkte, vortragen. Im schweizerischen Nichtigkeitsprozess gilt mithin im Gegensatz zum deutschen Nichtigkeitsprozess nicht die *Offizialmaxime*. Die *Verhandlungsmaxime* wird ergänzt durch den Grundsatz der Wahrung des rechtlichen Gehörs: Der Richter darf seinem Entscheid nur Tatsachen zugrunde legen, zu denen beide Parteien sich äussern konnten. Dieser Grundsatz korreliert mit dem Grundsatz der Anwendung des Rechtes durch den Richter.

Wie die meisten Grundsätze erleidet auch dieser Grundsatz Ausnahmen (z.B. betreffend notorische Tatsachen, Erfahrungstatsachen, richterliche Fragepflicht). Darauf braucht hier nicht näher eingegangen zu werden.

Festzustellen ist, was schon zum Thema Verletzungsprozess gesagt wurde, dass die Beibringung aller entscheidungswesentlichen Tatsachen Sache der Parteien ist und diese auch alle Urkunden, die ohne Hilfe des Gerichtes erhältlich sind, beizubringen haben. Insbesondere ist die Recherche des Standes der Technik Sache der Parteien, nicht des Gutachters und ebensowenig (wie schon vorgekommen) Sache

des (fachkundigen) Richters; die darüber geführte Kontroverse darf als entschieden gelten.^{17, 18}

Damit hängen zwei weitere Fragen zusammen: Diejenige nach der Behauptungs- und Beweislast im Nichtigkeitsprozess, sowie diejenige nach der genügenden Substantiierung. Die Behauptungslast richtet sich nach den bundesrechtlichen Regeln über die Beweislast (Art. 8 ZGB); die kantonalen Prozessordnungen bestimmen, bis zu welchem Zeitpunkt Behauptungen aufgestellt werden dürfen. Das Bundesrecht bestimmt mithin, wie ein Sachverhalt zu behaupten ist, damit er einer Rechtsnorm unterstellt werden kann, und wohl auch, wie der massgebliche Sachverhalt zu behaupten ist, damit darüber Beweis erhoben werden kann. Im Patentnichtigkeitsprozess - dies gilt entsprechend für den Nichtigkeitsseinwand - hat der Nichtigkeitskläger alle Tatsachen zu behaupten und zu beweisen, aus denen sich der geltende gemachte Nichtigkeitsgrund ergeben soll. Freilich lässt sich dies nicht schon mit der registerrechtlichen Vermutung (Art. 9 ZGB) begründen, da aus der Registrierung nur die Vermutung für die formelle Gültigkeit des Patentbesitzes folgt. Hingegen besteht nach herrschender Auffassung eine generelle Vermutung für den Bestand eines erteilten Patentbesitzes. Man kann auch einfacher argumentieren: Art. 26 PatG selber verteilt klar und deutlich die Rollen, wer was zu behaupten und zu beweisen hat, indem er vorschreibt, dass ein Patent nur auf Nichtigkeitsklage hin nichtig erklärt bzw. seine Nichtigkeit nur auf Klage hin festgestellt werden dürfe. Damit sagt der Gesetzgeber, was Regel und was Ausnahme ist. Nur wenn die Nichtigkeit festgestellt ist, ist das Patent als nichtig zu betrachten und zu löschen. Dem Nichtigkeitskläger ist auch zumutbar, die positiven Sachumstände nachzuweisen, aus denen die negative Tatsache des Nichtbestandes des Patentbesitzes folgt. Dies zu behaupten und zu beweisen, ist mithin Sache des Klägers. Dies gilt auch für *nichtvorgeprüfte Patente*: Diese «Kinder», wenn ich mich so ausdrücken darf, sind nun einmal ebenfalls vorhanden.

Der beklagte Patentinhaber seinerseits wird im eigensten Interesse sein Patent verteidigen.

17 Vgl. Alois Troller, Der Sachverhalt im Patentnichtigkeitsprozess, in SM 1970 S. 31 ff., und derselbe a.a.O., Bd. II S. 1059 ff. Der Entscheid des Kassationsgerichtes Zürich, veröffentlicht in SJZ 1959 S. 75, wurde nie herrschende Praxis.

18 Der Richter wird gut daran tun, den Gutachter in der Instruktion anzuweisen, sich nur an den ihm vorgelegten Stand der Technik zu halten. Ermittelt der Gutachter weitere Publikationen (die nicht zum allgemeinen Fachwissen zu zählen sind) und verwertet er diese in seinem Gutachten, so kann dies entgegen meiner früheren Auffassung nicht wie eine von einem Zeugen gegebene Sachdarstellung, die von den Parteidarstellungen abweicht, berücksichtigt werden. Auf Grund einer solchen Zeugenaussage hat nämlich die bestreitende Partei die Behauptung des Klägers bereits widerlegt hat; sie braucht nicht den wahren Sachverhalt zu beweisen (vgl. Max Guldener, a.a.O., S. 163 lit. c). Führt aber der Gutachter eine vom Nichtigkeitskläger nicht geltend gemachte Vorveröffentlichungen in den Prozess ein, so erweitert er dadurch das Klagefundament zugunsten des Klägers. Allenfalls kann sich der Kläger in einem solchen Falle auf das Novenrecht berufen.

4.3 Tatsache und Recht im Patentnichtigkeitsprozess:

Es ist schnell gesagt: Die Parteien legen dem Richter die Tatsachen zur Entscheidung vor, und der Richter wendet das Recht von Amtes wegen an. Was den Patentnichtigkeitsprozess charakterisiert, sind die technischen Verhältnisse und die Unterstellung dieser Verhältnisse, zwar nicht ausschliesslich, aber weitgehend unter zum Teil unbestimmte Rechtsbegriffe wie etwa denjenigen der erfinderischen Tätigkeit. Das kann nicht mit dem Hinweis auf das richterliche Ermessen überspielt werden; denn es gibt kein freies (subjektives) Ermessen bei dieser Entscheidung, sondern nur ein objektives Abwägen, Ergründen und Werten. Diese Entscheidung führt über eine Analyse des technischen Sachverhaltes und erfordert nebst technischen und patentrechtlichen Kenntnissen viel Intuition und Erfahrung.

5. Der Ablauf des Nichtigkeitsprozesses:

Nach diesen etwas allgemeinen Ausführungen komme ich nun zum Prozessablauf:

5.1 Von der Entscheidung bis zur Anhängigmachung der Patentnichtigkeitsklage:

In der Praxis dürfte die Entscheidung für oder gegen die Erhebung einer Patentnichtigkeitsklage nicht nur von der Beurteilung der Prozesschancen, sondern ebenso von wirtschaftlichen Zwängen und taktischen Überlegungen abhängen, zumal der Nichtigkeitskläger zumeist schon in diesem Stadium mit dem Vorwurf der Patentverletzung konfrontiert ist. Ich halte es gleichwohl für verfehlt, wenn die Klage ungeachtet der Erfolgchancen gleichsam routinemässig oder aus Prinzip erhoben wird; die Parteien müssen das oft mit hohen Kosten büssen. Eine seriöse Abwägung der möglichen Nichtigkeitsgründe ist geboten. Sie setzt immer auch eine Auslegung der Patentansprüche und eine Analyse der technischen Problemlösung des Streitpatentes voraus. Sodann ist der Stand der Technik umfassend zu ermitteln, auch soweit er in der Patentschrift nicht aufgelistet ist. Allerdings bedeutet das nicht, dass Sie dem Richter alles, was Sie ermittelt haben, auch vorlegen müssen; Entgegenhaltungen können sich kontraproduktiv auswirken, wenn etwa dadurch das vergebliche Bemühen um eine Lösung dokumentiert wird. Eine saubere Merkmalsanalyse der Erfindung und ein Vergleich derselben mit den einzelnen Entgegenhaltungen stellt allemal eine zuverlässige Grundlage für die Beurteilung der wichtigsten Nichtigkeitsgründe der fehlenden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit dar. Der Beizug der Anmeldungsunterlagen und Erteilungsakten ist deshalb geboten, weil sich daraus mögliche Nichtigkeitsgründe (unzulässige Erweiterung) ergeben können. Geht es um Tatbestände wie der offenkundigen Vorbenützung der beanspruchten Erfindung oder der widerrechtlichen Entnahme derselben, die beide auf konkreten Lebensvorgängen beruhen, so ist frühzeitig auch das Beweismaterial zu sichern. In jedem Fall empfiehlt sich eine frühe Zusammenarbeit zwischen Patentanwalt und Rechtsanwalt. Denn über die geltend zu machenden Nichtigkeitsgründe

und die Prozesschancen, ebenso das Kostenrisiko, muss bereits bei der Entscheidung über die Klage Klarheit bestehen.

Die Entscheidung, ob Sie die Nichtigkeit einwendungsweise oder als Widerklage am Ort der Verletzungsklage oder als selbständige Klage an dem von Ihnen gewählten Ort geltend machen wollen, ist prozesstaktischer Natur und mit dem Anwalt zu besprechen. Nach bereits anhängig gemachter Verletzungsklage ist eine selbständige Nichtigkeitsklage an einem Drittorte wegen der Gefahr sich widersprechender Urteile nicht zu empfehlen. Möglicherweise wollen Sie aber einer Verletzungsklage zuvorkommen und müssen daher die Nichtigkeitsklage an einem Ort Ihrer Wahl anhängig machen.

Da im *europäischen Erteilungsverfahren* mittels Einspruch und Beschwerde weitgehend die gleichen Gründe wie im Nichtigkeitsprozess geltend gemacht werden können, stellt sich die Frage nach dem Verhältnis dieser Rechtsbehelfe zur Nichtigkeitsklage. Soll mit der Nichtigkeitsklage zugewartet werden, wenn noch ein Einspruchsverfahren gegen die Patenterteilung oder ein Beschwerdeverfahren läuft? Dies ist zu empfehlen; es kann aber sein, dass eine Partei mit Rücksicht auf die Verletzungsklage gezwungen ist, die Nichtigkeitsklage schon vorher zu erheben. Verletzungs- und Nichtigkeitsprozess sind alsdann einzustellen (zu sistieren), bis über den Einspruch oder die Beschwerde entschieden ist (anders im Massnahmeverfahren und vielleicht auch in Ländern, wo der Nichtigkeitsprozess rasch entschieden wird).¹⁹ Ob es umgekehrt ratsam sei, auf einen Einspruch oder eine Beschwerde zu verzichten, um sich im gegebenen Zeitpunkt mit der Nichtigkeitsklage zu verteidigen, ist schwieriger zu entscheiden. Wie schon einleitend angedeutet, ist die Wirkung der Entscheidung im europäischen Erteilungsverfahren eine andere: Bei Gutheissung des Einspruches führt dies (wie beim Widerruf) zur Zurücknahme des Patentes für alle Bestimmungsländer, ein Nichtigkeitsurteil wirkt sich hingegen nach Massgabe des anwendbaren Landesrechtes nur in dem betreffenden Lande aus. Die Nichtigkeitsklage dürfte vermutlich auch teurer zu stehen kommen, selbst wenn sie nur in einem Lande anhängig gemacht wird. Andererseits rechnet sich eine Partei im Rahmen des kontradiktorisch durchgeführten Nichtigkeitsverfahrens vielleicht bessere Gewinnchancen aus. Im Zweifelsfalle handeln Sie wohl am besten nach der Devise des «Sowohl-Als-auch».

Die *Klageschrift* hat wesentlich zu enthalten: die *Parteibezeichnungen*, den *Antrag* auf volle oder teilweise Nichtigkeit (der Patentansprüche) und die *Begründung*. Dazu gehören ausser einer kurzen Darlegung der Prozessvoraussetzungen und der Prozesslage (Parteien, ihre Tätigkeiten, Patentlage und Konfliktsituation) Angaben über das Streitpatent, im besonderen über die beanspruchte technische Lehre, die einzelnen Nichtigkeitsgründe und über den massgeblichen Stand der Technik. Die

¹⁹ Vgl. dazu Eugen Brunner, Der Patentverletzungsprozess, SMI 1994, 125 und dort zitierte Literatur.

Nichtigkeitsgründe sind im einzelnen darzulegen, Nichtigkeitsgründe wie z.B. fehlende Neuheit oder erfinderische Tätigkeit anhand des Standes der Technik im Lichte der massgeblichen Beurteilungskriterien zu begründen. Die sachdienlichen Vorveröffentlichungen sind der Klageschrift beizulegen. Der Kläger kommt seiner Behauptungspflicht nicht nach, wenn er einfach vorveröffentlichte Patentschriften vorlegt, ohne zu sagen, was er daraus ableiten will. Mitunter werden Patentschriften oder andere Vorveröffentlichungen erst nach Abschluss des Hauptverfahrens im Beweisverfahren eingereicht mit der Begründung, es handle sich dabei um Beweismittel, die nachträglich ohne Einschränkung noch eingereicht werden dürften. Dies trifft in der Regel gerade nicht zu, sind doch damit zumeist Behauptungen verbunden, die wiederum der Begutachtung bedürfen. Diesfalls versagt zumeist auch die Berufung auf das Novenrecht (so Zürich Par. 115 Ziff. 2 ZPO). Eine offenkundige Vorbenützung ist konkret unter Angabe der Beweismittel dafür darzustellen, d.h. der Kläger hat im einzelnen zu behaupten, wann was und wodurch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, und die Beweismittel dafür vorzulegen bzw. zu nennen. Mit Bezug auf Privatgutachten ist in der Rechtsschrift darzulegen, was diese belegen sollen und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind. Es ist nicht Sache des Richters, in umfangreichen Privatgutachten nach allfälligen Klagegründen zu forschen. Enthält das Privatgutachten den wesentlichen Teil der Klagebegründung in schlüssiger Form, so kann es allerdings zum Bestandteil der Rechtsschrift gemacht werden.

Mit der *Einreichung der Klageschrift beim Richter* wird die Nichtigkeitsklage *anhängig*; im Falle der Widerklage erfolgt die Anhängigmachung in der Regel zusammen mit der Beantwortung der Verletzungsklage. Von diesem Zeitpunkte an kann die Nichtigkeitsklage nur noch durch Parteierklärung (Rückzug, Anerkennung, Vergleich) oder Urteil des Richters erledigt werden. Eine identische Klage andernorts ist unzulässig.

Die *beklagte Partei* wird nach Zustellung der Nichtigkeitsklage zunächst mit Vorteil die Erfüllung der Prozessvoraussetzungen (insbesondere auch eine allfällige Kautionspflicht des Klägers) und die Klageberechtigung bzw. das Rechtsschutzinteresse überprüfen und gegebenenfalls bestreiten. Dann wird sie sich schlüssig werden müssen, ob sie die Nichtigkeitsklage vollumfänglich oder teilweise bestreiten, eventuell ob sie sich auf eine engere Verteidigungslinie zurückziehen will. Da die Beklagte *ihr* Patent verteidigt, wird sie sich von selbst mit den geltend gemachten Nichtigkeitsgründen auseinandersetzen und diese zu widerlegen versuchen. Dabei sollte sie sich aber nicht auf reine Verteidigung beschränken. Die Patentnichtigkeitsklage ist eine offensive Klage; die beklagte Partei hat daher allen Grund, ihrerseits die Gründe für die Schutzfähigkeit positiv darzulegen. Insbesondere sollte sie die Beweisanzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit dartun, da der Richter von sich aus nur solche Anzeichen berücksichtigen darf, die sich aus den Akten ergeben oder auf allgemeiner Lebenserfahrung beruhen.

5.2 Beweise:

Der weitere Verfahrensablauf wird, wie schon im Zusammenhang mit dem Patentverletzungsprozess dargelegt worden ist, stark von den verschiedenen kantonalen Prozessordnungen geprägt. Für Zürich kann der Gang des Verfahrens kurz dahin zusammengefasst werden: Behaupten, beweisen, entscheiden. Das Vergleichsgespräch findet während des Behauptungsverfahrens nach dem ersten Schriftenwechsel statt.

Grundlage der Entscheidung des Nichtigkeitsprozesses ist, von Ausnahmen abgesehen, die Würdigung der beanspruchten Erfindung auf Grund des vorgelegten Standes der Technik. Dies erfordert Sachverstand.

Zur Frage, ob der (technisch nicht vorgebildete) Richter im Nichtigkeitsprozess auf Grund eigener Sachkunde entscheiden oder einen oder mehrere Sachverständige und wen er als Sachverständigen beiziehen soll, kann auf früher Gesagtes und die Literatur verwiesen werden.²⁰ *Zusammengefasst* halte ich fest, dass es wohl einfache Fälle geben kann, wo der Richter die technischen Verhältnisse voll zu überblicken und die Frage des Naheliegens einer Erfindung selber zuverlässig zu beurteilen vermag. Im allgemeinen sollte sich aber der Richter bei der Beurteilung und Wertung technischer Sachverhalte und besonders der Frage des Naheliegens Zurückhaltung auferlegen. Selbst wer sich ein gewisses technisches Wissen angeeignet hat, ist deswegen nicht schon befähigt, ein Urteil über die hier anstehenden Fragen abzugeben. Sofern daher das Gericht nicht mit fachkundigen Richtern besetzt ist, sind in der Regel Sachverständige beizuziehen. Der Patentnichtigkeitsprozess ist vorzüglich ein Sachverständigenprozess.

Der Sachverständige hat im Patentnichtigkeitsprozess (ähnlich wie im Verletzungsprozess) verschiedene Aufgaben:

1) Vermittlung der dem Gericht fehlenden Sachkunde: Erläuterung des Begriffes Durchschnittsfachmann; Vermittlung technischer Begriffe; Darlegung der technischen Problemstellung und Lösungsmittel, d.h. der in den Patentansprüchen geschützten technischen Lehre. Experten sollten dies auch klären, wo das Gericht ihnen keine dahingehenden Fragen gestellt hat.

2) Feststellung behaupteter (und bestrittener) Tatsachen, allenfalls von allgemeinem Fachwissen.

3) Überprüfung dieser Tatsachen auf ihre rechtliche Schlüssigkeit hin, z.B. hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit unter den massgeblichen rechtlichen Gesichtspunkten.²¹

20 Eugen Brunner, Die Verwertung von Fachwissen in handelsgerichtlichen Prozessen, SJZ 88 (1992), 22, und derselbe, Der Patentverletzungsprozess, SMI 1994, 124.

21 Dieter Liedel, Das deutsche Patentnichtigkeitsverfahren, in Schriftenreihe Max-Planck-Institut, Bd. 46, S. 115.

Die letztere Aufgabe ist Rechtsanwendung und obläge eigentlich dem Richter. Der nur juristisch vorgebildete Richter vermag aber diese Arbeit zumal dort, wo die Schlussfolgerung wie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein technisches Sachurteil impliziert, kaum zuverlässig zu leisten. Darum stellt das Gericht in der Regel verallgemeinerte Fragen an den Gutachter und verweist im übrigen auf den Prozessstoff. Der Experte in Patentprozessen muss daher sowohl über die erforderlichen Sachkenntnisse verfügen als auch um die rechtlichen Anknüpfungspunkte wissen. In technisch schwierigeren Prozessen wird aus diesen Gründen in der Regel ein Team, bestehend aus einem Patentsachverständigen und einem Fachmann, eingesetzt, das ein gemeinsames Gutachten zu erstatten hat. In der heutigen arbeitsteiligen Technik sind es fast immer Spezialisten. Generalisten als Einzelexperten, bevorzugt Patentanwälte, genügen vor allem dort, wo für die Beurteilung eine technische Grundausbildung genügt.

Die Handelsgerichte in der Schweiz sind mit technisch versierten Richtern besetzt. Diese wirken als nebenamtliche Richter (Beisitzer) mit, sind aber nicht Berufsrichter und verfügen daher nicht immer auch über die erforderliche juristische Qualifikation und kaum je über die notwendige Zeit für die Ausarbeitung von Urteilsanträgen. Ihr fachkundiges Votum kann als Urteilsgrundlage verwendet werden, sofern die Parteien dazu Stellung nehmen konnten. Dieses Vorgehen findet allerdings bei den Parteien nicht immer Anklang und lässt, so scheint es, manchmal auch bei der oberen Instanz ein gewisses Unbehagen zurück. Ich habe in einer Fussnote zum schriftlichen Referat unbefangen einige Feststellungen und Erfahrungen mit den beiden Wegen - Votum und Expertise - aufgelistet.²² In Abwägung der verschiedenen Umstände würde ich dort, wo nicht direkt auf Grund der Akten entschieden werden kann und wissenschaftliche Argumentationsketten erforderlich sind, der Begutachtung den Vorzug geben und die Mitwirkung der Fachrichter auf die Überwachung und Beurteilung der Gutachtertätigkeit konzentrieren.

22 Die Entscheidung auf Grund des Fachrichtervotums erlaubt dank der direkten Vermittlung durch den Fachrichter eine intensivere Auseinandersetzung im Schosse des Gerichtes, sowie eine Konzentrierung auf die entscheidungswesentlichen Gesichtspunkte. Das Fachrichtervotum verursacht weniger Kosten und beschleunigt das Verfahren, sofern die Einwendungen der Parteien nicht doch noch ein Expertenverfahren erforderlich machen. Abgesehen von diesem letzteren Nachteil ergibt sich bei einem (blossen) Fachrichtervotum für den gerichtswirtschaftlichen Sachbearbeiter insgesamt ein erheblicher Mehraufwand, der kostenmässig nicht auf die Parteien überwälzt werden kann. Der Fachrichter verfügt auch nicht immer über die erforderlichen Spezialkenntnisse, er ist zumeist Generalist, zumal wenn er nicht mehr aktiv im Berufsleben steht. Das Fachrichtervotum ist sodann den Parteien zwar zur Stellungnahme zuzustellen; insofern können die Parteien an der Wahrheitsfindung mitwirken. Eine andere Frage ist, wie frei der Fachrichter und das Gericht bei der Würdigung von Einwendungen der Parteien sind. Die rechtlichen Gesichtspunkte sind bei einem Fachrichtervotum jedenfalls erst aus dem Urteil ersichtlich. Von einem Gutachten kann sich das mit technisch versierten Richtern besetzte Gericht wohl leichter distanzieren, freilich auch nur, sofern das Gericht die Entscheidung nicht auf den Gutachter abschiebt. Der Beizug von externen Gutachtern macht das Verfahren für die Parteien insgesamt berechenbarer. Der Nachteil der höheren Kosten und der längeren Dauer wird von ihnen mit diesem Verfahren in Kauf genommen. Die Kommunikation Gericht/Experte hingegen erstarrt manchmal in reiner Förmlichkeit.

Bei *europäischen Patenten* bestünde die Möglichkeit, Gutachten der Erteilungsbehörde einzuholen (Art. 25 EPÜ). Sicher verfügen die Sachprüfer über technische Spezialkenntnisse.²³ M.E. bestehen aber grundsätzliche Bedenken gegen die Begutachtung der Schutzwürdigkeit der Erfindung durch die Erteilungsbehörde, da der Richter seine Rechtskontrolle kaum mehr unabhängig von dieser Behörde ausüben könnte. Denkbar wäre eher, einzelne, nicht mit der Sache vorbefasste Prüfer oder Mitwirkende der Einspruchs- und Beschwerdeabteilungen als Sachverständige vor allem für die Beurteilung der spezifisch patentrechtlichen Grundlagen, also in der gleichen Funktion wie etwa Patentanwälte, beizuziehen.

5.3 Das Urteil:

5.3.1 Beweiswürdigung und Beweislast:

Die Beweiswürdigung im Nichtigkeitsprozess zielt primär auf die Verifizierung und Einordnung (Subsumption) der von Parteien behaupteten technischen Verhältnisse. Der Richter hat sich, wenn der Einfluss des Gutachters auf die Entscheidung nicht dominant werden soll, selber anhand des Gutachtens ein Urteil zu bilden. Dies bietet dort keine unüberwindbaren Schwierigkeiten, wo er sich von tatsächlichen Feststellungen des Gutachters auf Grund der gesamten Aktenlage zu überzeugen vermag und die rechtlichen Schlussfolgerungen teilen kann. Nur wenn er den sachkundigen Feststellungen und Schlussfolgerungen des Gutachters wegen des hohen Schwierigkeitsgrades überhaupt nicht mehr folgen kann, darf er die Beweiswürdigung auf formale Kriterien wie Vollständigkeit und Schlüssigkeit der Argumente, Gründlichkeit und sprachliche Ausdrucksfähigkeit des Gutachters beschränken.

Die Beurteilung insbesondere der erfinderischen Tätigkeit als *Werturteil schliesst eine Beweiswürdigung nicht aus*.²⁴ Dieses Werturteil ist konkret und sachbezogen. Die erfinderische Tätigkeit kann indirekt anhand von Indizien bewiesen werden. Zu einer umfassenden Würdigung der erfinderischen Tätigkeit gehört auch das Abwägen der sog. Beweisanzeichen. Es ist unlogisch und verstösst daher gegen klares Recht, wenn diese Entscheidungshilfen mit der Begründung auf die Seite geschoben werden, es komme darauf deshalb nicht an, weil die beanspruchte technische Lehre sich ohnedies naheliegend aus dem Stand der Technik ergebe.²⁵ Das Urteil über die erfinderische Tätigkeit setzt zunächst eine Würdigung aller Elemente voraus, bevor ein solches Gesamturteil abgegeben werden kann. (Hingegen kann die erfinderische Tätigkeit auf Grund des Standes der Technik verneint werden, ohne dass zuvor die

23 Zur Frage des Beizuges solcher Gutachten im Verletzungsprozess vgl. Eugen Brunner, Der Patentverletzungsprozess, SMI 1994, S. 124.

24 Dieter Liedel, a.a.O., S. 311.

25 Dieter Liedel, a.a.O., S. 234.

Frage der Neuheit entschieden wird. Sachlogisch muss aber bei einer solchen Argumentation zunächst festgestellt werden, was im Stande der Technik liegt, mithin nicht mehr neu ist.)

Vom Ergebnis her müsste es auch Fälle geben, wo (für den Richter) Zweifel bestehen, ob eine Erfindung durch den Stand der Technik nahegelegt worden sei (Art. 1 Abs. 1 PatG), und es müsste dies zulasten des beweisbelasteten Nichtigkeitsklägers gehen («in dubio pro inventore»). Solche Zweifel finden Sie aber in den Patentnichtigkeitsurteilen selten.²⁶ Scheinbar ist immer alles klar und eindeutig, oder es wird im Zweifelsfalle unbewusst eher zugunsten des Angreifers (und Verletzters) und damit für die wettbewerbsrechtliche Freiheit entschieden. Dies beeinträchtigt aber vor allem dann, wenn auf diese Weise vorgeprüfte Patente zu Fall gebracht werden, die Rechtssicherheit.

5.3.2 Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht im allgemeinen an die tatsächlichen Feststellungen der letzten (einzigen) kantonalen Instanz gebunden. Eine Ausnahme besteht gemäss Art. 67 OG für Patentprozesse. Das Bundesgericht macht von dieser Möglichkeit allerdings nur zurückhaltend Gebrauch. Es geht davon aus, dass auch im Patentprozess das Urteil im Berufungsverfahren auf Grund des vom kantonalen Richter festgestellten Sachverhaltes gefällt wird. Die tatsächlichen Feststellungen über die technischen Verhältnisse überprüft es nur, wenn es einen Grund dafür hat, an ihrer Richtigkeit und Vollständigkeit zu zweifeln.²⁷ Diese Rechtsprechung ist nicht ohne innere Widersprüchlichkeit. Erst eine Überprüfung der technischen Verhältnisse ergibt, ob an ihrer Richtigkeit und Vollständigkeit Zweifel bestehen. In der Tat befindet sich dabei das ausschliesslich mit juristisch gebildeten Richtern besetzte Bundesgericht gegenüber dem Gutachter in einer eher ungünstigeren Lage als ein mit technisch versierten Richtern besetztes Fachgericht. Setzt sich aber das oberste Gericht über das Gutachten hinweg, indem es sein Ermessen walten lässt, so werden seine Entscheidungen beliebig. Konsequenterweise sollte das oberste Gericht immer dort, wo es selber das Gutachten (oder gegebenenfalls das Fachrichtervotum) nicht mehr zuverlässig auf seine Schlüssigkeit hin überprüfen kann, einen Sachverständigen beiziehen.

5.3.3 Das Urteilsergebnis im Patentnichtigkeitsprozess:

-Die Feststellung der Nichtigkeit «ex tunc» führt reflexartig zur Löschung des Patentes (Wirkung «erga omnes»), bei europäischen Patenten unter Begrenzung auf das Schutzland, in dem das Patent angefochten ist.

²⁶ So ausdrücklich Handelsgericht Zürich i.S. G. gegen F., Urteil vom 21.9.1990, E. 6 a.E., S. 36 (nachträglich durch Vergleich erledigt und daher nicht veröffentlicht).

²⁷ BGE 114 II 85 und dort zitierte Entscheide, insbesondere BGE 91 II 70.

-Die Abweisung der Nichtigkeitsklage wirkt nur zwischen den Parteien («inter partes»). Unter gewissen Voraussetzungen ist eine Revision des Urteils möglich (Par. 293 ff. ZHZPO, Art. 136-144 OG). Der abgewiesene Nichtigkeitskläger kann jedoch nicht mehr mit einer neuen identischen Nichtigkeitsklage gegen den Patentinhaber klagen, gleichgültig ob er inzwischen zusätzliche Nichtigkeitsgründe entdeckt hat oder nicht. Hingegen könnte dies ein Dritter (selbst ein Strohmann) tun, wenn er ein eigenes Interesse an der Nichtigkeitsklage haben sollte.

-Wird der Nichtigkeitseinwand gutgeheissen, so wirkt sich das im Urteilsdispositiv nicht aus; dieser vorfrageweisen Feststellung kommt daher auch keine Rechtskraft zu.

-Bei Nichteintretensentscheiden wegen Fehlens der Prozessvoraussetzungen ist eine spätere Klage jederzeit möglich, wenn die Prozessvoraussetzungen inzwischen erfüllt sind.

-Die Nichtigkeitsklage kann auch nur teilweise begründet sein; dies führt zur Änderung im Bestand der Patentansprüche. Dies gilt auch, wenn der Klagantrag im vornherein nur auf Teilnichtigklärung (Streichung oder Änderung von Patentansprüchen) lauten sollte.

6. Teilnichtigkeit, Änderung der Patentansprüche:

6.1 Erweist sich das Streitpatent in (s)einem Hauptanspruch als nichtig, so ist, wenn der Klagantrag so weit geht, noch zu prüfen, ob die Nichtigkeit in Verbindung des Hauptanspruches mit einem der nachgeordneten Unteransprüche gegeben sei. Erweisen sich nur der Hauptanspruch oder ein Hauptanspruch in Verbindung mit einem vorformulierten Unteranspruch als nichtig, so ist dies festzustellen und das Patent auf den Restbestand zu beschränken. Die restlichen Patentansprüche sind in der vorformulierten Anordnung neu zu fassen, und es ist dies im Urteilsdispositiv zum Ausdruck zu bringen. Wenn sich allerdings das Patent in einem Teil seiner Ansprüche als nichtig erweist und auf andere Weise eingeschränkt werden soll, z.B. durch eine andere Zusammenlegung von Ansprüchen als in der Patentschrift vorformuliert oder sonst auf andere Weise im Sinne von Art. 24 lit. c PatG, dann muss der Patentinhaber bestimmen, wie er das Patent eingeschränkt haben möchte.²⁸ Die Einschränkung erfordert hier eine Neugestaltung der Patentansprüche, die zunächst allein in der Befugnis des Patentinhabers liegt. Die Mitwirkung des Richters und des BAGE (Art. 27 PatG) beschränkt sich auf eine Überprüfung, insbesondere auch in der Hinsicht, dass eine echte Einschränkung im Sinne des Prozessergebnisses vorgenommen wird.

Ist nur der Nichtigkeitseinwand erhoben und schlägt dieser ganz oder teilweise durch, so ändert sich am Bestand des Patentes nichts. Wie ich zum Thema Verlet-

²⁸ BGE 108 II 154.

zungsprozess ausgeführt habe, fehlt es m.E. dann, wenn erst eine Neuformulierung des Patentanspruches eine Anspruchsgrundlage ergäbe, bis dahin an einer Rechtsgrundlage für die Annahme einer Verletzung und ein Verletzungsverbot.²⁹

Anerkennt die beklagte Partei die Nichtigkeitsklage teilweise, so reduziert sich das Patent im vornherein auf den Restbestand, der gegebenenfalls allein noch auf seine Rechtsbeständigkeit hin zu überprüfen ist. Bei einer nur eingeschränkten Verteidigung ist die Nichtigkeit des preisgegebenen Teils ebenfalls nicht mehr auf ihre sachliche Begründung hin zu überprüfen. Der Restbestand des Patentes ist auf seine Rechtsbeständigkeit hin zu prüfen, wenn die Beschränkung nicht dem Klageantrag entspricht. Lautet demzufolge der Klageantrag uneingeschränkt auf volle Nichtigklärung des Patentes und besteht ein Interesse des Klägers an dieser Feststellung, so hat der Richter einen noch vorhandenen Restbestand auf seine Rechtsbeständigkeit hin zu überprüfen. Je nach Ergebnis ist das Patent ganz nichtig oder teilweise einzuschränken.

Bei Teilverzichtserklärungen und Teilanerkennungen hat der Richter nach der Praxis auch zu prüfen, ob die dadurch bewirkte Einschränkung des Patentes nicht entgegen Art. 24 PatG auf eine unzulässige Erweiterung hinausliefe. Das Handelsgericht Zürich hat diese Kognition jedenfalls immer wahrgenommen, genauso wie es die Zulässigkeit einer Teilverzichtserklärung gegenüber dem Patentamt materiell nachprüfte.

Bei *Vorliegen des Nichtigkeitsgrundes der Erweiterung über den ursprünglichen Offenbarungsgehalt hinaus* (Art. 26 3bis PatG) fragt sich, ob dies nicht zur vollen Nichtigkeit des Patentes führe? Das Handelsgericht Zürich verneinte dies in einem Falle, wo der ursprünglich eingereichte Anspruch im Erteilungsverfahren (durch eine unzulässige, in den Anmeldungsunterlagen nicht offenbarte Verallgemeinerung) erweitert worden war, und nahm an, der Patentinhaber könne im Nichtigkeitsverfahren durch Streichung der unzulässigen Erweiterung wieder den Schutz beanspruchen, der ihm auf Grund der ursprünglichen Offenbarung zugestanden hätte. Voraussetzung dafür sei allerdings, so schränkte es ein, dass die einschränkenden Merkmale in der ursprünglichen Anmeldung enthalten seien und das Patent in seiner erteilten Fassung eingeschränkt werde.³⁰

29 Eugen Brunner, Der Patentverletzungsprozess, SMI 1994, S. 127 Ziff. 8.2.

30 Handelsgericht Zürich i.S. L. ca. A., Urteil vom 4.2.1994, E. Ziff. 3.2, S. 22/23.

6.2 Mitunter sieht sich der Richter veranlasst, Patentansprüche klarzustellen. Sofern sich solche *Klarstellungen* im Rahmen der zulässigen Auslegung von Patentansprüchen halten, ist dagegen nichts einzuwenden. Wenn sie aber sachlich auf eine Einschränkung der Patentansprüche hinauslaufen, so ist richtigerweise Teilnichtigkeit anzunehmen und der betroffene Patentanspruch entsprechend einzuschränken. Eine Klarstellung im Urteilsdispositiv kennt das schweizerische Recht (im Unterschied zum deutschen Recht) nicht.

6.3 Einschränkung europäischer Patente:

Die Einschränkung europäischer Patente ist dem Recht des jeweiligen Bestimmungslandes überlassen. Ein für nationale Patente vorgesehene Einschränkungsmöglichkeit z.B. gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG gilt mithin auch für europäische Patente. Die Einschränkung gilt nur für das Bestimmungsland.

Die Einschränkung ist m.E. in der Verfahrenssprache des europäischen Patentess vorzunehmen, während nebenbei bemerkt das Unterlassungsverbot gestützt auf ein fremdsprachiges Patent wohl immer in der Amtssprache des Gerichtes zu erlassen ist. Verfahrenssprachen beim europäischen Patentamt (EPA) sind Englisch, Deutsch und Französisch. Die Patentschrift ist also in einer dieser Sprachen verfasst, wobei die Patentansprüche in die je anderen Sprachen übersetzt sind. Für die Schweiz ist dann, wenn das europäische Patent nicht in einer schweizerischen Amtssprache veröffentlicht wird, d.h. wenn es in englischer Sprache verfasst ist, dem Amt eine Übersetzung der Patentschrift in eine schweizerische Amtssprache einzureichen. Dennoch stellt gemäss Art. 70 Abs. 1 EPÜ der Wortlaut einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patentess in der Verfahrenssprache die in jedem Vertragsstaat verbindliche Fassung dar; dies gilt mit einer gewissen Einschränkung selbst für den Schutzbereich (vgl. Art. 115 Abs. 1 und 116 CHPatG; Art. 70 Abs. 3 a.E. EPÜ). Alle diese Umstände sprechen für die Neufassung der Patentansprüche in der Verfahrenssprache des EPA. Entscheide dazu sind mir allerdings nicht bekannt. Vielleicht könnte man auch argumentieren, es genüge die Einschränkung der Ansprüche in einer der Sprachen, in die die Ansprüche im erteilten Patent übersetzt sind. Für die Fassung der einzuschränkenden Ansprüche europäischer Patente ist jedenfalls die Stellungnahme des BAGE (Art. 27 Abs. 2 PatG), hier vielleicht sogar des EPA (Art. 25 EPÜ) einzuholen.

7. Zur Bedeutung der PNK:

Die Patentnichtigkeitsklage ist im System des Patentrechtes nicht wegzudenken. Wenn sie im europäischen Erteilungssystem wegen ihrer stark nationalen Einfärbung als fremd empfunden wird, so ist zu bedenken, dass diese Bündelung in nationale Rechte das Zustandekommen des europäischen Patentübereinkommens ermöglichte. Als Korrektiv im gesamten Rechtssystem, nämlich als Abgrenzung zwischen der patentrechtlichen Ausschliesslichkeit und dem freien Stand der Technik hat die

Unterwerfung unter die richterliche Entscheidung ihren unverrückbaren Stellenwert. Fragen kann sich lediglich, ob die PNK aus der Sicht der Betroffenen auch das bringt, was diese von ihr erwarten. Dazu seien zwei kritische Fragen gestellt:

7.1 Wie verhält es sich mit der Effizienz der PNK? Bringt sie die notwendige Korrektur zwischen Ausschliesslichkeit und Freiheit, oder wird sie vom Konkurrenten missbraucht und führt sie zu unberechtigten Nichtigerklärungen? Bestehen diesbezüglich zwischen der Praxis in der Schweiz und derjenigen des europäischen Patentamtes und in anderen Schutzländern unerträgliche Differenzen?

Erfahrungsgemäss - mangels statistischen Unterlagen für die Schweiz kann ich mich nur darauf stützen - haben PNKen hierzulande nicht selten Erfolg. Dies gilt selbst gegenüber vorgeprüften europäischen Patenten, sofern diese nicht im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren erhärtet worden sind. Inzwischen bekannt gewordene Untersuchungen in Holland und Deutschland ergeben ein ähnliches Resultat.³¹ Im Verhältnis zum Gesamtbestand der Patente mögen zwar die Zahlen der Nichtigkeitsklagen und noch mehr diejenigen der Nichtigerklärungen gering erscheinen. Nichtsdestoweniger wird diese Klage fast in jedem Verletzungsprozess angestrengt. Dabei geht es zur Hauptsache um die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit und nur vereinzelt um die übrigen Nichtigkeitsgründe. Vollnichtigkeit wird mit wenigen Ausnahmen wegen fehlender Neuheit und zum grössten Teil wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit angenommen. Genau das macht aber die Brisanz aus: Es gibt kaum einen Nichtigkeitsprozess ohne einen schon vorhandenen Markt für das geschützte Erzeugnis, für das der angreifende Konkurrent für sich Freiheit fordert. Dabei handelt es sich bei der bestrittenen erfinderischen Qualität der beanspruchten Neuheit gerade um das unwägbarste Element. Weshalb sollen die Parteien in dieser Situation nicht auf Gewinn spielen? «Man weiss ja nie, wie ein Gericht in dieser Frage entscheidet», so bekam ich oft zu hören. Es fällt auf, dass es sich dabei - zwar nicht immer, aber häufig - um Patente aus dem mechanischen Bereich, des Apparatebaus und der Konstruktion, sowie der Gebrauchsgüterindustrie handelt.

Nun gibt es sicher objektive Gründe für eine nachträgliche Nichtigerklärung selbst vorgeprüfter Patente: Ein weitergehender Stand der Technik, sei es eine erst im Prozess behauptete und zum Beweis verstellte Vorbenützung, seien es zusätzliche Vorveröffentlichungen. Die Gründe für das letztere können in einer mangelhaften Recherche durch den Prüfer liegen, die allerdings zumeist objektiv begründet ist (ungenauere Klassifikation, übergreifende Fachgebiete; Abhandlungen zerstreut in Zeitschriften und sonstigen Publikationen). Die Anregung, dieses Material nachträglich durch die Vorprüfungsbehörde prüfen zu lassen, scheint mir systemwi-

31 Vgl. Jan J. Brinkhof, Nichtigerklärung europäischer Patente, und Rüdiger Rogge, Die Nichtigerklärung europäischer Patente in Deutschland, anlässlich des 7. Symposiums europäischer Patentrichter (noch nicht veröffentlicht).

drig. - Ein weiterer Grund ist die abweichende Würdigung der Akten durch den Richter. Allerdings dürfte der schweizerische Richter kaum einen unterschiedlichen Massstab bei der Beurteilung nationaler und europäischer Patente anlegen. Fraglich ist aber, ob er insgesamt einen international gültigen Massstab anlegt oder - traditionell, isolationistisch - die erfinderische Tätigkeit immer noch zu streng und etwas zufällig beurteilt.

Gemessen an diversen, auch eigenen Urteilsbegründungen, die ich hier nicht im einzelnen nennen will, scheinen mir drei Punkte erwähnenswert:

a) Der Umgang mit dem Begriff schöpferische Tätigkeit gemäss Patentgesetz. Das revidierte Patentgesetz hat diesen Begriff in Art. 1 Abs. 2 bewusst vermieden; er findet sich auch nicht im EPÜ (Art. 56 EPÜ). Vom Patentschutz ausgeschlossen ist, was durch den Stand der Technik nahegelegt ist, bzw. es ist geschützt, was dem Durchschnittsfachmann durch den Stand der Technik nicht nahegelegt ist. Die Ratio ist klar: Es soll vom Patentschutz das Bekannte und nur das Neue ausgeschlossen sein, das als normale, dem Durchschnittsfachmann zugängliche Weiterentwicklung des Standes der Technik zu betrachten ist; nur dies gehört der Allgemeinheit und ist dem freien Wettbewerb anheimgestellt. Dem Richter stellt sich dabei allein die nüchterne Frage, ob die beanspruchte Erfindung neu und dem Durchschnittsfachmann durch den Stand nahegelegt worden sei oder eben nicht. Die Beurteilung auf dieser Basis unter Einbezug aller Entscheidungselemente sollte zumindest zu einem objektiv nachvollziehbaren und für die Beteiligten akzeptablen Entscheid führen. Der Gesetzgeber wollte zwar im neuen Recht - das ist unter Anspielung auf einen Bundesgerichtsentscheid der jüngsten Zeit zweifelsohne richtig³² - am Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit («schöpferisch») festhalten, aber nicht, wenn Sie mir diesen Vergleich gestatten, den alten, tötenden Geist in neue Flaschen stecken. Die Beurteilung unter dem Gesichtspunkt «schöpferisch» führt zu leicht in eine subjektive Wertung.

b) Die Urteilsbegründungen - ich glaube nicht, dass ich mit dieser Feststellung irgendeinem Gerichte zu nahe trete - hinterlassen manchmal den etwas schalen Geschmack einer verdünnten Suppe, nämlich einer pauschalen und theoretischen Abhandlung der technischen Verhältnisse. Man liest darin viel über allgemeine Grundsätze, oft kaum mehr als Gemeinplätze, und wenig über den Sachverhalt, d.h. es fehlt manchmal etwas die Substanz, die doch bei einer intensiven und kompetenten Auseinandersetzung mit dem Stand der Technik vorhanden sein müsste. Die weitgehende Beschränkung der Argumentation auf den papierenen Stand der Technik verleitet geradezu zu einer solch abstrakt-theoretischen Abhandlung, wobei dann entgegen ausdrücklicher Erklärung oft eben doch versteckt «ex post» argumentiert wird. Diese letztere Gefahr lauert überall, schon bei der Ermittlung der objektiven Aufgabenstellung (wenn Lösungsansätze darin einbezogen werden) oder bei den

32 BGE 120 II 72.

Anforderungen an den Durchschnittsfachmann (wenn argumentiert wird, was dieser hätte können, anstatt, was er getan hätte). Darum sollten zur Ergänzung auch die Beweisanzeichen in die Begründung einbezogen werden, bevor ein Gesamturteil abgegeben wird. Selbst der wirtschaftliche Erfolg einer Erfindung sollte erst dann als irrelevant erklärt werden, wenn er wirklich nur auf wirtschaftlichen Faktoren wie Werbung und dergleichen beruht und nichts mit der Fortschrittlichkeit des Erzeugnisses zu tun hat.

c) Die von den Anwälten manchmal mit grosser Suggestivkraft vorgetragenen technischen Argumentationen mögen vielleicht einen wenig entschiedenen Richter in Bedrängnis bringen. Grösser schätze ich die Gefahr ein, dass der noch wenig erfahrene Richter, wenn er nach dem Studium der Akten die Sache verstanden hat, seine eigene Urteilskraft überschätzt. Dass dies gerade bei Patenten der vorstehend genannten Problembereiche zutrifft und hier eher zu Nichtigerklärungen führt, überrascht nicht, da diese Bereiche dem Richter einigermaßen zugänglich sind und hier die Lösung im nachhinein zumeist einfach aussieht.

Der Massstab für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kann sowohl bei nationalen als auch bei europäischen Patenten letztlich nur ein einheitlicher sein, da dieser Begriff für beide Patentsysteme auf dem harmonisierten - vereinheitlichten - Recht des Strassburger Übereinkommens beruht. Aber auch die europäische Erteilungsbehörde und der nationale Richter sollen an die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit den gleichen Massstab anlegen. Dies geht nicht so weit, dass der (nationale) Richter etwa an die Prüfungsrichtlinien des EPA gebunden wäre. Gemäss Art. 138 EPÜ unterliegen europäische Patente im jeweiligen Bestimmungsland der Rechtskontrolle des nationalen Richters. In der Auslegung des EPÜ muss sich aber der nationale Richter gleich wie die Erteilungsbehörde um eine einheitliche Handhabung des Rechtes bemühen. Bei der konkreten Beurteilung kann es sich daher nicht darum handeln, dass der nationale Richter unter Berufung auf sein Ermessen grundlos vom Entscheid der Vorprüfungsbehörde oder von parallelen Entscheidungen in anderen Schutzländern abweicht und den Konsens geradezu vermeidet; dies wäre Besserwisserei. Echte Grenzfälle sollten im Zweifelsfalle in Übereinstimmung mit dem Erteilungsentscheide zugunsten des Patentinhabers entschieden werden. Das Prozessrisiko würde dadurch kalkulierbarer und für die Anmelder tragbarer. Anderseits dürfen abweichende Entscheidungen des nationalen Richters, sei es, dass diese auf nachgereichten Entgegenhaltungen, sei es, dass sie auf abweichender Rechtsauffassung beruhen, vor allem wenn sich noch keine einheitliche Rechtsprechung herausgebildet hat - solche Differenzen wie beispielsweise bei der Bewertung von Aufgabe und Lösung für die erfinderische Tätigkeit bestehen -, nicht einfach als Verstoss gegen das EPÜ abqualifiziert werden.

Etwas anders dürften die Verhältnisse bei Teilnichtigerklärungen liegen. Sie haben ihren Grund zumeist in einer ungenauen Abgrenzung zum Stand der Technik oder in unzulässigen Erweiterungen der Ansprüche im Erteilungsverfahren oder in Ansprüchen, die durch den Offenbarungsgehalt nicht gedeckt sind.

7.2. Die zweite Frage betrifft das Verfahrensrecht: Genügt der nationale Nichtigkeitsprozess den Anforderungen an eine rasche und treffsichere Entscheidung? Ist das Verfahren einfach, effizient und kostengünstig?

In der Schweiz besteht wohl die Möglichkeit, Nichtigkeits- und Verletzungsprozess in einer Hand zu konzentrieren, doch ist dies in Anbetracht der vielen Gerichtsstände und des Fehlens eines zwingenden Gerichtsstandes des Sachzusammenhanges nicht gewährleistet. Die fehlende Konzentration der erstinstanzlichen Gerichtsstände auf einige wenige Gerichte erschwert zudem eine Professionalisierung der Entscheidungsträger, was eine eigenständige Fortentwicklung der Rechtsprechung behindert und die Rechtssicherheit beeinträchtigt. Die Vielfalt der kantonalen Prozessordnungen, durchsetzt mit zahlreichen Vorschriften des Bundesrechtes, entbehrt obendrein der gebotenen Transparenz und liegt kaum im Interesse der Rechtssuchenden.

Patentprozesse, die ausgefochten werden, dauern lange. Ein Grund dafür liegt zweifelsohne in zeitraubenden Begutachtungen. Der Beizug von Gerichtsexperten wäre freilich selbst dann nicht zu vermeiden, wenn die Gerichte mit fachkundigen Berufsrichtern besetzt wären. Vielleicht könnten diesfalls die Expertenfragen etwas gezielter gestellt werden, eine wesentliche Beschleunigung brächte dies kaum. Der Patentnichtigkeitsprozess als Zivilprozess ist seiner Natur nach weniger auf eine rasche Erledigung als vielmehr auf Rechtssicherheit (Wahrung des rechtlichen Gehörs, die sich in jedem Stadium des Prozesses neu auswirkt; Mitwirkung der Parteien bei den Beweiserhebungen etc.) angelegt. Die Interessen des Patentinhabers an einer raschen Durchsetzung seiner ihm durch die Patenterteilung zugestandenen Rechte lassen sich daher einzig über das Massnahmeverfahren verwirklichen, und dies nur, wenn der in diesem Verfahren regelmässig erhobene Nichtigkeitsseinwand nicht in ein quasi-ordentliches Verfahren ausfert.

Patentprozesse sind schliesslich wegen der hohen Streitwerte und des von den Parteien betriebenen Aufwandes (Beizug von technischen Sachverständigen) überdurchschnittlich teuer. Da es den Parteien im Nichtigkeitsprozess realistisch betrachtet um eigene Interessen geht, wäre vielleicht (wieder) einmal zu überdenken, ob der Streitwert dieser Klage, ein Grund für die hohen Kosten, nicht zutreffender nach diesem Interesse anstatt dem fiktiven Allgemeininteresse (dem sog. Wert des Patentes bei Anhängigmachung der Klage) zu bemessen wäre.

Nichtigkeitsgründe	CH PatG		EPÜ	
	Art. 26 Abs 1	in Verbindung mit	Art. 138 Abs. 1	in Verbindung mit
I. fehlende Patentfähigkeit				
A. Erfindung allgemein				
1. Erfindung	Ziff. 1	Art. 1 Abs 1 [u. 2]	Abs. 1 lit. 9	Art. 52 Abs. 1
2. gewerbliche Anwendbarkeit	Ziff. 1	Art. 1 Abs 1	Abs. 1 lit. 9	Art. 57
3. Nichterfindung	Ziff. 1	Art. 1 Abs 1	Abs. 1 lit. 9	Art. 52 Abs. 2 u. 3
4. Therapie	Ziff. 2	Art. 2 lit. b	Abs. 1 lit. 9	Art. 52 Abs. 4
5. Pflanzensorten; Tierarten	Ziff. 1	Art. 1a	Abs. 1 lit. 9	Art. 53 lit. b
6. Sitten- und Ordnungswidrigkeit	Ziff. 2	Art. 2 lit. a	Abs. 1 lit. 9	Art. 53 lit. a
B. Neuheit				
7. Neuheit allgemein	Ziff. 1	Art. 7	Abs. 1 lit. 9	Art. 54 Abs. 1 u. 2
8. Ältere Rechte		Art. 7a	Abs. 1 lit. 9	Art. 54 Abs. 3 u. 4
9. Erste therap. Anwendung		Art. 7c	Abs. 1 lit. 9	Art. 54 Abs. 5
10. Immunitäten		Art. 7b	Abs. 1 lit. 9	Art. 55
C. 11. Erfinderische Tätigkeit	Ziff. 1	Art. 1 Abs 2	Abs. 1 lit. 9	Art. 56
II. Offenbarung				
	Ziff. 3	Art. 50	Abs. 1 lit. b	Art. 83
III. Erweiterung über ursprünglichen Inhalt				
	Ziff. 3 bis	[im Erteilungsverfahren: Art. 58 und bei Teilgesuchen Art. 57]	Abs. 1 lit. c	Art. 123 Abs. 2 [bei Teilgesuchen Art. 76 Abs. 1]
IV. Patent erweitert				
	-	[im Erteilungsverfahren: Art. 105 Abs. 1]	Abs. 1 lit. d	Art. 123 Abs. 3
V. Nichtberechtigung des Inhabers				
	Ziff. 6	Art. 6	Abs. 1 lit. e	Art. 60 Abs. 1

Das Problem der Parallelimporte im Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT

Ein Beitrag zur Auslegung des schweizerischen Markenrechts

*Prof. Dr. Thomas Cottier**

Im Zweifel muss innerstaatliches Recht völkerrechtskonform ausgelegt werden; d.h. so, dass ein Widerspruch mit dem Völkerrecht nicht besteht. Diese Auslegungsregel erlaubt es, Konflikte zwischen den beiden Rechtsordnungen meistens zu vermeiden; ...
Frigerio c. EVED, BGE 94 I 669, 678.

I. Einleitung

A. Das Problem

Das neue Markenschutzgesetz (MSchG) vom 28.8.92¹ nennt in Art. 3 Abs. 1 lit. a unter den relativen Gründen zum Ausschluss vom Markenschutz jene Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Art. 13 Abs. 2 des Bundesgesetzes erlaubt es dem Markeninhaber unter anderem, Waren und Dienstleistungen mit solchen Zeichen vom Verkehr auszuschliessen und ihre Einfuhr zu verhindern. Diese Bestimmungen dienen in erster Linie der Bekämpfung von Nachahmungen und der Usurpation des Rufes und Goodwill eines Produktes. Sie sind auf jene Fälle zugeschnitten, finden aber nach ihrem Wortlaut überall Anwendung, wo die Marke gegen den Willen der Inhaberin verwendet wird. Damit stellt sich mit der Verbindung dieser beiden Bestimmungen die Frage, inwieweit eine Rechtsinhaberin auch die Einfuhr der von ihr oder mit ihrer

* Ordinarius für Europa- und Wirtschaftsvölkerrecht an der Universität Bern, vormals Bundesamt für Aussenwirtschaft und stv. Direktor des Bundesamtes für geistiges Eigentum. Überarbeitete und erweiterte Fassung eines am 2.12.94 anlässlich der *Journée spéciale de droit européen organisé en collaboration avec l'OFPI et l'INGRES, Neuchâtel*, gehaltenen Vortrages und vorgelegten Diskussionspapiers. Dr. Jürg Simon, Chef der Markenabteilung des Bundesamtes für geistiges Eigentum, Bern, danke ich bestens für Anregung und kritische Durchsicht.

¹ SR 232.11, AS 1993, 274.

Einwilligung im Ausland in Verkehr gesetzten gleichen Produkte unter Berufung auf ihr nationales Markenrecht gerichtlich untersagen lassen kann. Die Antwort auf die Frage dieser sog. Parallelimporte fällt herkömmlicherweise unterschiedlich aus: je nachdem, ob mit der im Ausland erfolgten Inverkehrsetzung die sog. Erschöpfung des Markenrechts eintritt oder ob dieser Sachverhalt das territorial geltende Recht nicht berührt und beeinträchtigt. Sie hängt damit auch stark vom zugrunde gelegten Verständnis der Territorialität der Marke und ihrer rechtlich geschützten Funktionen im Geschäftsverkehr ab.

Die Auslegung der genannten Bestimmungen ist heute in der Lehre stark umstritten; die Praxis der kantonalen Gerichte zum neuen Gesetz ist gespalten und eine bundesgerichtliche Entscheidung der Streitfrage steht noch aus. Teils wird neu die Möglichkeit eines absoluten Verbotes von Parallelimporten bei identischen Marken und Produkten auf Grund einer zumeist grammatikalischen Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. a und Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG bejaht.² Teils werden die Bestimmungen unter Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte und einer zumeist teleologischen Auslegung im Sinne der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung ausgelegt.³ Nach dieser sind im Ergebnis Parallelimporte unter Vorbehalt der Täuschungsgefahr für den Konsumenten aus jedem Exportland zulässig.⁴ Soweit keine derartige Gefahr besteht, können identische Waren insbesondere der gleichen Konzernmarke aus dem Ausland importiert werden und am Wettbewerb teilnehmen. Damit wird die Abschottung des schweizerischen Marktes und ein markenrechtlich zulässiger Ausschluss preisgünstig importierter Konkurrenzangebote gleicher Provenienz und Qualität verhindert.⁵ Mit einem voraussetzungslos möglichen

² Appellationshof des Kantons Bern, II. Zivilkammer vom 6.10.93 (Pentax), zusammengefasst in Baker & McKenzie, *European Bulletin* vol. 6 No. 2 S. 44/45 (1994). Für eine Übersicht über die Lehre, welche diese Auffassung im Ergebnis stützt, s. Kunz P.V., *Parallelimporte und selektive Vertriebssysteme nach revidiertem Markenrecht*, recht 5/1994 216, 224; sowie seither Rauber, G., Weder, R., *Markenschutz als Hürde für den Wettbewerb*, NZZ Nr. 253 vom 29/30. 10. 1994 S. 29 Kol. 1-3; Tschäni, R., *Entgegnung: Parallelimporte und das neue Markenschutzgesetz*, SZW 1994, 178 ff.; von Büren, R., *Der Übergang von Immaterialgüterrechten*, in: von Büren, R., David, L., (Hrsg.), *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Bd. 1, Allgemeiner Teil, Teilbd. 1 Grundlagen, Basel, Frankfurt 1995 S. 171, 180/181 (mit ernsthaftem Zweifel, ob dieses Ergebnis vom Gesetzgeber wirklich bezweckt wurde).

³ Handelsgericht des Kantons St. Gallen vom 29.6. 1994 (Fotokameras), teilweise in AJP 10/94 S. 1324 (Besprechung von M. Reinert); Handelsgericht des Kantons Zürich vom 11. Juli 1994 (Timberland) (vervielfältigt, beim Autor). Für eine Übersicht über die Lehre, welche im Ergebnis dieses Ergebnis stützen, s. Kunz a.a.O. (Anm. 2) sowie seither Rosenkranz, A., *Grünes Licht für Parallelimporte*, NZZ Nr. 162 vom 14.7.1994 S. 23 Kol. 1/2; ders., *Parallelimporte und das neue Markenschutzgesetz*, SZW 3/1994, 120, 122; Zäch, R., *Parallelimporte und Verfassungsrechte*, Manuskript 9.5.1995 (beim Autor). Aus ökonomischer Sicht insbesondere: Borner, S., Weder, R., *Ein Schlag ins Gesicht der Revitalisierungsbestrebungen*, NZZ Nr. 253 vom 29/30. 10. 1994 S. 29 Kol.2/3; Scheidegger, E., *Wenn Markenrecht Kartelle schützt*, NZZ Nr. 265 vom 12./13. 11.1994 S. 21 Kol. 1-3; s. auch von Büren a.a.O. Anm. 2.

⁴ *Bosshard Partners c. Sunlight*, BGE 105 II 49.

⁵ Wegleitend *Philips c. Radio-Import*, BGE 86 II 270.

Verbot ist das nicht mehr gewährleistet. Die wirtschaftspolitischen Implikationen der Beantwortung dieser Streitfrage sind daher von ausserordentlicher Tragweite. Sie entscheiden wesentlich mit über die wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen des *intra-brand* Handels in der Schweiz wie auch über wichtige Aspekte der Aussenwirtschaftsbeziehungen.

B. Offene Fragen zu Territorialität, Erschöpfung und Täuschungsgefahr

Die landes- und markenrechtlichen Argumente für oder gegen die Zulässigkeit von Parallelimporten von Markenprodukten liegen heute weitgehend ausgeschöpft auf dem Tisch.⁶ Sie vermögen die Streitfrage weder nach der einen noch nach der andern Seite mit Klarheit zu beantworten. Der Wortlaut spricht vorerst für die Annahme, dass das neue Recht nunmehr die Möglichkeit des Verbotes von Parallelimporten bei identischen Produkten und Marken beinhaltet. Art. 13 Abs. 2 MSchG weist bei der Bestimmung der ausschliesslichen Rechte auf die an sich auf die Eintragung zugeschnittenen Bestimmungen von Art. 3 Abs. 1 und statuiert ausdrücklich in Abs. 2 lit. d das Recht, den Import von Waren unter eben diesem Zeichen zu verbieten (Importrecht). In der Botschaft des Bundesrates finden sich Argumente sowohl für wie auch gegen die eine oder andere Auffassung. So spricht für die wörtliche Auslegung, wenn die Botschaft des Bundesrates in Anlehnung an die aussenwirtschaftliche Rechtslage der Europäischen Gemeinschaft den Abwehranspruch bei identischen Marken und Produkten als nunmehr absolutes, vom Täuschungserfordernis unabhängiges Recht qualifiziert.⁷ Auf der andern Seite finden sich in derselben Botschaft zahlreiche Ausführungen dahingehend, dass die bisherige Rechtslage keine Änderung erfahren soll.⁸

Die Wirkung der genannten Bestimmungen, welche sich eng der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. 12. 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken⁹ anlehnen, hängt bezüglich Parallelimporten von identischen Produkten mit identischen Marken vorerst entscheidend von der zu Grunde gelegten Auffassung der Marke und dem Konzept der Erschöpfung der Markenrechte ab. Je nachdem können sich die gleichen Bestimmungen zu den relativen Aus-

⁶ Für Nachweise s. Anm. 2 und 3.

⁷ Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21.11.1990, BB1 1991 I 1, 60.

⁸ Id. z.B. S. 8/9 (Problem der Parallelimporte unter «grundlegenden Neuerungen» und im Kapitel «Weitere wichtige Neuerungen» und «Strittige Fragen» nicht erwähnt); S. 14/15 (kein Hinweis auf Änderung der Rechtslage; Berücksichtigung der Argumente gegen eine Verankerung der internationalen Erschöpfung und Fortführung der bisherigen Praxis); S. 21 (Hinweis auf BGE 105 II 53 E.b im Kontext von Art. 3 Abs. 1 lit.a MSchG); S. 60 («führt jedoch das Bundesgericht seine Praxis unter der Herrschaft des neuen Gesetzes fort, ...»).

⁹ Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. 12. 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, AB1 Nr. L. 40/1 1.2.89, insbesondere Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1.

schlussgründen im Binnen- und Aussenhandel fundamental anders auswirken. Ein voraussetzungslos, d.h. ohne Täuschungsgefahr verstandenes Verbot solcher Importe ist nur im Rahmen der nationalen oder mit bezug auf den Aussenhandel regionalen (EU/EWR) Erschöpfung möglich. Das Handelsgericht Zürich hat denn auch - zu Recht oder Unrecht, aber durchaus folgerichtig - nach seiner Bejahung der internationalen Erschöpfung die im Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 lit. a und Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG möglicherweise enthaltende Sperrwirkung im Aussenhandel verneint.¹⁰ Mit andern Worten: wird eine internationale Erschöpfung zugrunde gelegt, so können Abwehrrechte selbst zugunsten einer voraussetzungslos möglichen Verhinderung derartiger Importe nicht geltend gemacht werden.

Darauf ist namentlich im Verhältnis zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zurückzukommen. Wesentlich ist hier vorerst, dass gerade die entscheidende und grundlegende Frage der Erschöpfung im schweizerischen Markenrecht nicht geklärt ist. Das MSchG hat sie - im Unterschied zum Urheberrecht und Topographien-schutz¹¹ - offen gelassen. Die im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vorgesehene regionale, d.h. EWR weite Erschöpfung kommt nach der Ablehnung vom 6. Dezember 1992 auf dieser staatsvertraglichen Grundlage nicht zum Tragen; sie hätte überdies die Rechtslage gegenüber Drittstaaten nicht vollends geklärt. Diese beruht daher auch unter dem neuen Recht innerstaatlich weiterhin auf der diesbezüglich nicht festgelegten Rechtsprechung des Bundesgerichts.

Unbestritten ist, dass die höchstrichterliche Praxis auf dem Grundsatz der Territorialität beruht.¹² Das Bundesgericht hat sich aber gestützt darauf nie explizit für die nationale Erschöpfung ausgesprochen.¹³ Die deutsche Markenrechtstradition belegt,

¹⁰ A.a.O. (Anm. 3) S. 33/34: «Es ist in der heutigen Zeit angesichts des sich ständig vertiefenden und von der Wirtschaft gewünschten freien internationalen Handels und weltweit produzierender, nationale Beschränkungen hinter sich lassender Gesellschaften nicht einzusehen, warum das Inverkehrbringen jenseits der Grenze durch den Markeninhaber völlig bedeutungslos für die hiesige Rechtssituation sein soll, das entsprechende Verhalten diessseits aber zu einem Rechtsverlust führt». Die Kritik am Urteil bestätigt die grundlegende Bedeutung der Erschöpfungsfrage, vgl. Rauber, G., Weder R., Argumente für ein Verbot von Parallelimporten, NZZ vom 29./30. 1994 S. 29 Kol. 1/2 («Paradoxe Situation durch Überkorrektur»).

¹¹ Art. 12 URG, SR 231.1.; Art. 6 ToG, SR 231.2. Die im Hinblick auf den EWR Vertrag vorgenommene Streichung «im In- und Ausland» der Art.12 VE URG und Art. 6 VE ToG, BBl 1989 III 477, 618, 636 durch die eidg. Räte (Amtl. Bull. NR 1992 S. 15; Amtl. Bull. StR 1992 S. 373) überlässt die Frage nach der Natur der Erschöpfung nunmehr der richterlichen Rechtsfindung. Aus der diskussionslos vorgenommenen Änderung kann nicht der Schluss gezogen werden, dass damit von der in der Schweiz im Urheberrecht bislang geltenden und auch in den EWR Verhandlungen stets vertretenen Auffassung der internationalen Erschöpfung (s.The Situation in the EFTA Countries as to the Exhaustion of IntellectualProperty Rights, EFTA Dok 42/1/14 HLNG/IL 3/90, 28-September 1990, Annex S. 3 unter Hinweis auf Art. 58 aURG) nach Ablehnung des EWR Vertrages abgewichen werden sollte. Dazu nachstehend Text zu Anm. 13-16, s. dazu auch Anm. 18. Vgl. demgegenüber von Büren a.a.O. (Anm. 2) S. 179.

¹² Grundlegend *Sunlight AG c. Migros Genossenschaftsbund*, BGE 78 II 164, 171.

¹³ Das gilt namentlich auch für *Bossard Partners* a.a.O. (Anm. 4). Auch eine stillschweigende Annahme der nationalen Erschöpfung liegt nicht vor, da sich sonst eigentlich die Frage der Täuschungsgefahr m.E. gar nicht erst hätte stellen können. S. auch unten Anm. 18.

dass zwischen Territorialität und nationaler Erschöpfung entgegen der Schule Trollers¹⁴ kein zwingender, begrifflicher Zusammenhang besteht. Vielmehr lässt sie mit Beier auch die internationale Erschöpfung zu.¹⁵ Territorialität des Rechts schliesst mit Marbach die Berücksichtigung ausländischer Sachverhaltselemente nicht aus.¹⁶ Entscheidender als diese Kontroverse ist für die Schweiz, dass das Bundesgericht - trotz seinen Ausführungen zur Zulässigkeit der Marktabschottung¹⁷ - im Rahmen der Territorialität anerkanntermassen entscheidend auf die Täuschungsgefahr abstellt und folglich Parallelimporte nur bei deren Vorliegen untersagt. Das kann dogmatisch als eine durch den Markenbegriff bedingte Beschränkung der nationalen Erschöpfung interpretiert werden. Es kann aber ebenso als eine Auffassung verstanden werden, welche im Ergebnis nur mit einer internationalen Erschöpfung sinnvoll erklärt werden kann. Ja, es fragt sich ernsthaft, ob die Täuschungsgefahr als entscheidendes Kriterium des schweizerischen Rechts die Frage nach der nationalen oder internationalen Erschöpfung nicht eigentlich gegenstandslos und zum rein akademischen Streitpunkt macht.¹⁸ Denn wie sich zeigen wird, ergibt sich im Ergebnis eine vergleichbare Rechtslage, wie sie sich in der deutschen Tradition zur internationalen Erschöpfung und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zur regionalen Erschöpfung innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes manifestiert.

Aus diesen Gründen kann bei der Auslegung des neuen Rechts nicht stillschweigend von der Annahme der nationalen Erschöpfung ausgegangen werden. Das notwendige Fundament einer wörtlichen Anwendung ist nicht gebaut. Dazu kommt, dass selbst im Rahmen des Wortlautes fraglich ist, ob die in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG enthaltene Voraussetzung der älteren Marke auf den Tatbestand von Parallelimporten gleicher und gleichaltriger Marken Anwendung finden kann. Das gilt namentlich für eigentliche Konzernmarken, welche in den einzelnen Staaten vom Konzern eingetragen sind und in seinem Eigentum stehen. Aber auch dort, wo die Mar-

¹⁴ Massgebend Troller, A., Die territoriale Unabhängigkeit der Markenrechte im Warenverkehr, GRUR Int. 1960 S. 246; vgl. auch Troller K., Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome I, Basel 1992 S. 51-53.

¹⁵ Massgebend Beier, F.-K., Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, GRUR Int. 1968 S. 8, insb. 12; s. auch Text zu Anm. 39.

¹⁶ Marbach, E., Der Stellenwert ausländischer Sachverhaltselemente bei der Beurteilung nationaler Markenrechte, in: Jenny, G., Kälin, W., (Hrsg.), Die schweizerische Rechtsordnung in ihren internationalen Bezügen, ZbJV Sonderband 124bis, Bern 1988 S. 319 ff.

¹⁷ *Bosshard Partners*, a.a.O. (Anm.4) S. 55 E 2a.

¹⁸ Vgl. die Beurteilung der schweiz. Rechtsprechung durch das EFTA Sekretariat: «Neither the law nor the case-law expressly mention the principle of exhaustion. However, the Supreme Court insists on the territorial nature of the trade mark law, arguably implying national exhaustion. The Court avoids the question by acknowledging a violation of the trade mark law only where the danger of a consumer deception with regard to the origin or the quality of a product is to be feared. Accordingly, cases could occur where the trade mark law might not be invoked because of the absence of consumer deception. In these cases, the decisions by the Court might show similar results as would be obtained by applying the principle of international exhaustion, (see cases «Lux» (1952); «Saba» (1958), «Philips» (1960); «Torre» (1963) and «Omo» (1979)), a.a.O. Anm. 11 S. 2.

kenrechte auf die Tochter- oder Vertriebsgesellschaften zwecks Marktaufteilungen und Abschottungen aufgeteilt und übertragen werden, kann aus wirtschaftlicher Sicht nicht von einem Verhältnis älterer und jüngerer Marken gesprochen werden.¹⁹ Schliesslich steht fest, dass eine Veränderung der früheren Rechtslage weder vom federführenden Bundesamt für geistiges Eigentum, noch überwiegend im Vernehmlassungsverfahren²⁰, noch vom Bundesrat²¹ beabsichtigt war und der Gesetzgeber in dieser zentralen Frage keine bewusste Weichenstellung zugunsten einer neuen Auffassung vornahm.

C. Die Relevanz des Europa- und Völkerrechts

Angesichts dieser offenen Rechtslage und Streitfrage ist vordringlich, die Frage nach den Implikationen des Europarechts und des Völkerrechts zu vertiefen. Das ist umso wichtiger, als es sich bei vorliegendem Problem um eine zentrale Frage des Aussenwirtschaftsrechts handelt und die Beziehungen zu Drittmärkten und Drittstaaten notwendigerweise mit in Betracht gezogen werden müssen. Es geht um nichts weniger als den Marktzutritt. Die Markenschutzgesetzgebung muss daher nicht nur im Kontext des ganzen Erlasses und des schweizerischen Rechts ausgelegt werden. Das Auslegungsproblem muss in erster Linie im Kontext des internationa-

¹⁹ Stucki, M., «Omo-Entscheid Revisited», Berner Lizentiatsarbeit 1994, S. 124 (beim Autor). Grundsätzlicher noch stellt sich m.E. die Frage nach dem Verhältnis zur gesetzlichen Funktion des Markenrechts und den mit der Marke gewährleisteten Ansprüchen. Art. 1 MSchG beschränkt diese (wie auch Art. 15 Abs. 1 TRIPS Abkommen, nachstehend Anm. 27 und Art. 4 der Gemeinschaftsmarke, ABl. Nr. L 11/ 1 vom 14.1.94) klarerweise auf die Aufgabe der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Unternehmungen; die Marke kann daher im Inland begrifflich nicht als Grundlage der Marktaufteilung herangezogen werden. Geht es an, diese Aufgabe - über den Markenbegriff hinausgreifend - durch das hergebrachte Verständnis der Territorialität allen Rechts in bezug auf internationale Verhältnisse zu verwirklichen? Wird hier nicht eine Schutzfunktion beansprucht, welche aus der Sicht des Schutzrechtsinhabers zwar durchaus erwünscht ist, aber vom Anspruch aus dem Markenrecht unter Berücksichtigung der Verkehrsfreiheit nicht gewährleistet wird? Diese Frage stellt sich nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit und auch im Gemeinschaftsrecht.

²⁰ S. Botschaft a.a.O. (Anm. 7) S. 10-12. S. auch Rosenkranz a.a.O. (SZW Anm. 3) S. 121.

²¹ «Die Studienkommission hat sich seinerzeit gegen eine Regelung der internationalen Erschöpfung des Markenrechts ausgesprochen. Dieser Standpunkt wurde in der Vernehmlassung denn auch mehrheitlich unterstützt. Es sei - so wurde argumentiert - auf eine gesetzliche Fixierung des Erschöpfungsprinzips, das heisst der Erschöpfung durch das rechtmässige Inverkehrbringen der entsprechenden Ware, zugunsten einer Fortführung der bisherigen Bundesgerichtspraxis zu verzichten. Diese Bundesgerichtspraxis trage nämlich den Umständen des Einzelfalles besser Rechnung. Denn sie geht bekanntlich dahin, dass sie zwar die internationale Erschöpfung des Markenrechts nicht anerkennt, Parallelimporte - das ist ja das wirtschaftlich Entscheidende - aber gleichwohl zulässt, sofern das schweizerische Publikum durch solche Parallelimporte von Markenwaren nicht getäuscht wird. Der Bundesrat hat sich dieser Argumentation angeschlossen ...», Votum Bundesrat A. Koller, Amtl. Bull. StR. 29.1.1992 S. 23.

len Rechts und nach den Grundsätzen des Vorranges des Völkerrechts²² angegangen werden, zumal Art. 20 Abs. 1 MSchG den Vorbehalt völkerrechtlicher Verträge ausdrücklich und deklaratorisch bestätigt. Zwei Aspekte sind wegleitend. Vorerst ist abzuklären, inwieweit der anerkannte Grundsatz der völkerrechtsformen Auslegung weiterhilft. Das nationale Recht muss im Zweifel so ausgelegt werden, dass es mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht im Widerspruch steht.²³ Wo dies durch Auslegung nicht erreicht werden kann, ist zweitens die Frage weiter unter dem Gesichtspunkt der unmittelbaren Anwendung²⁴ einschlägiger völkerrechtlicher Normen anzugehen.

Der vorliegende Diskussionsbeitrag befasst sich daher nicht weiter mit der kontroversen landesrechtlichen Auslegung der einschlägigen Bestimmungen des Markenschutzgesetzes. Er geht dem umstrittenen Verhältnis von Territorialität und Erschöpfung nicht mehr weiter nach. Er fragt vielmehr nach den Auswirkungen des Freihandelsabkommens Schweiz-EG von 1972²⁵ und den Auswirkungen des GATT²⁶ und des künftigen WTO Rechts.²⁷ Allemal handelt es sich um vertragliche Rechtsgrundlagen, welche für die Schweiz in Kraft stehen oder im Falle der WTO bald in Kraft treten dürften. Im Vordergrund muss die Frage nach den Auswirkungen

²² *Caisse cantonal v. canton du Valais*, BGE 119 V 171, 177-78 E. c.4 ; *S. v. Préposé spécial*, BGE 118 Ib 177, 281 E. 2b; Cafilisch, L., *La pratique suisse en matière de droit international public* 1993, SZIER 5/94 S. 597, 599/600 m.w.H.; Bundesamt für Justiz, *Direktion für Völkerrecht*, Das Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht im Rahmen der schweizerischen Rechtsordnung, VPB 53/1989 Nr. 54 S. 393 ff., vom Bundesrat ausdrücklich mit allgemeiner Wirkung übernommen in der Botschaft zur Genehmigung des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum, BBl 1992 IV 1, 87/88; Lutz M.J., *Heinzelmann W., Staatsverträge und Immaterialgüterrecht*, in: von Büren, B., David, L., *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, I/1 Grundlagen*, Basel 1995 S. 39 ff; allgemein s. Wilhelm, Ch., *Introduction et force obligatoire des traités internationaux dans l'ordre juridique suisse*, Zürich 1993; Jacot-Guillarmod, O., *La primauté du droit international face à quelques principes directeurs de l'Etat fédéral suisse*, ZSR 1985 I S. 383; Kälin W., *Der Geltungsgrund des Grundsatzes «Völkerrecht bricht Landesrecht»*, ZbJV 1988 Bd. 124bis S. 45; S. Müller/Wildhaber, *Praxis des Völkerrechts*, Bern 1982 S. 103 ff.

²³ *Grundlegend Frigerio c. EVED*, BGE 94 I 669, 678; vgl. auch *Eidg. Steuerverwaltung c. Erben X*, BGE 117 Ib 367, 73/73.

²⁴ *Zu den Voraussetzungen der unmittelbaren Anwendung s. Verband Studierender c. Regierungsrat des Kantons Zürich*, BGE 120 Ia 1, 11 E. 5b m.w.H., *Maison G. Sprl. c. Direction générale des douanes*, BGE 112 Ib 183, 184 E. 2a m.w.H.; für das Immaterialgüterrecht insbesondere Lutz, M.J., *Heinzelmann, W., a.a.O.* (Anm. 22) S. 65-71; allgemein statt vieler Jacot-Guillarmod, *L'application directe des traités internationaux en Suisse - histoire d'un détour inutile*, SJIR XLX (1989) S. 129.

²⁵ SR 0.632.401. Auf eine Behandlung paralleler Bestimmungen der EFTA Konvention (SR 0.632.31) wird vorliegend verzichtet.

²⁶ SR 0.632.2.

²⁷ *Botschaft zur Genehmigung der GATT/WTO Übereinkommen (Uruguay Runde)(GATT Botschaft 1)*, BBl 1994 IV S. 1 ff. Englischer Originaltext in: GATT Secretariat, *The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts*, Genf 1994. Zu den Ergebnissen der Runde s. insbesondere Hauser, H., Schanz, K.U., *Das neue GATT*, München Wien 1995; Cottier, T., (Hrsg.) *Uruguay Round: Neun Beiträge*, Bern 1995.

völkerrechtlicher Verpflichtungen auf die Grundfrage der Erschöpfung im Zentrum stehen.²⁸ Dabei wird sich zeigen, dass diese Grundlagen von wegleitender Bedeutung sind. Das Völkerrecht und - entgegen den Auffassungen des Handelsgerichts des Kantons Zürich²⁹ - auch das Europarecht sind hier von Relevanz. Das Völkerrecht stellt die notwendigen Grundlagen für eine richterliche Klärung im Lichte des Gemeinschaftsrechts zur Verfügung.

Die nachstehende Untersuchung legt nahe, dass die Auslegung des neuen Markenrechts bei der Beurteilung von Parallelimporten weiterhin vom Erfordernis der Verwechslungsgefahr auszugehen hat. Ein Beurteilungsspielraum besteht allein in der Zuweisung der Beweislast. Er ist im Lichte regionaler wie globaler Verpflichtungen wahrzunehmen.

II. Die Auswirkungen des Freihandelsabkommens Schweiz-EG (FHA)

A. Grundlagen

Das Freihandelsabkommen Schweiz-EWG (heute EU) vom 22. Juli 1972³⁰ diene im wesentlichen der Beseitigung der Zölle auf Industrieprodukten, um bestehende Wettbewerbsnachteile gegenüber den innerhalb der EU frei zirkulierenden Konkurrenzprodukten zu beseitigen.³¹ Dieses Ziel ist in drei Etappen rasch erreicht worden. Heute sind vor allem jene Bestimmungen von Bedeutung, welche flankierend ein Unterlaufen der damaligen Konzessionen verhindern: seien dies Abgaben mit zollähnlicher Wirkung, seien dies kartellrechtliche Absprachen, welche ihrerseits zu Marktabschottungen führen können. Zu diesen flankierenden Massnahmen zum Schutze der Zollkonzessionen gehört auch das Verbot von quantitativen Beschränkungen des Imports oder des Exports. Neben der Anordnung von mengenmässigen Beschränkungen zählen dazu mit Art. 13 FHA auch Massnahmen, die unabhängig ihrer Form und Ausgestaltung gleiche Wirkungen wie eigentliche quantitative Restriktionen erzielen.

In diese Kategorie der sog. Massnahmen gleicher Wirkung fällt im Europarecht auch das Problem und die Regelung von Parallelimporten. Wo sie oder die Vermarktung der Produkte richterlich untersagt werden, hat dies die gleiche Wirkung wie eine quantitative Importbeschränkung. Beschränkungen von Parallelimporten werden denn im Gemeinschaftsrecht auch als Massnahmen gleicher Wirkung im Sinne von

²⁸ So auch Rauber, G., Das neue Markenrecht: Mittel gegen Parallelimporte?, AJP 5/93 573, 540.

²⁹ «Die Rechtslage im EG-Recht berührt das schweizerische Recht nicht», Verfügung vom 11. Juli 1994, a.a.O. (Anm.3) S. 35.

³⁰ SR 0.632.401.

³¹ Eingehend Borer, J., Massnahmen gleicher Wirkung wie mengenmässige Einfuhrbeschränkungen im Freihandelsabkommen Schweiz-EWG, Bern, 1988.

Art. 30 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) qualifiziert. Inwieweit sie zulässig sind, bedarf einer besonderen Rechtfertigung. Diese Rechtfertigung kann mit Art. 36 EGV im Schutz gewerblicher Schutzrechte liegen.

B. Die Rechtslage im EU-Binnenmarkt und im Europäischen Wirtschaftsraum

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat bekanntlich das Verhältnis von Art. 30 und 36 EGV in bezug auf Markenrecht und Parallelimporte in einer langen Reihe von Präjudizien konkretisiert.³² Ausgehend vom Verbot wettbewerbsbeschränkender markenrechtlicher Gebietsaufteilungen und basierend auf der Unterscheidung von Bestand und Ausübung von Markenrechten hält heute ein generelles Verbot von Parallelimporten dem Gemeinschaftsrecht nicht mehr stand.³³ Die Ausnahmebestimmungen zum geistigen Eigentum in Art. 36 EGV können nicht in aller Breite angeufen werden. Sie beschränken sich im Ergebnis auf die Verhinderung der Täuschungsgefahr. Ein mit Zustimmung in Verkehr gesetztes Produkt mit gleicher Marke kann so nur dann am Import und Vertrieb gehindert werden, wenn dies für den Konsumenten eine Täuschung über die Herkunft und Qualität auszulösen droht.³⁴

Diese Voraussetzung kann enger oder weiter ausgelegt werden. Die Täuschungsgefahr kann als Begriff des Gemeinschaftsrechts vom EuGH, oder aber, als eher nationaler Rechtsbegriff verstanden, auch von den Gerichten der Mitgliedstaaten beurteilt werden. Die neuere Rechtsprechung überlässt die Auslegung weitgehend den nationalen Gerichten und damit dem nationalen Auslegungsspielraum.³⁵ Dabei unterliegt dieser allerdings einschränkend dem in Art. 36 Abs. 2 EGV enthaltenen Verbot willkürlicher Beschränkungen oder versteckter Handelshemmnisse. In *Ideal-Standard* hat der Gerichtshof dieses Willkürverbot erneut bestätigt.³⁶ Die Zurückhal-

³² Statt vieler Groves, P., Martino, T., Miskin, C., Richards J., *Intellectual Property and the Internal Market of the European Community*, London/Dordrecht/Boston 1993 S. 1-15; zum Markenrecht insbesondere Sack, R., *Die Erschöpfung der Markenrechte nach Europäischem Recht*, RIW 11/1994, S. 897-909.

³³ Grundlegend Rs. 56&58/64 *Grundig/Consten*, Slg. 1966, S. 322; Rs.16/74 *Centrafarm v. Wintthrop*, Slg. 1974, S. 1194; s. schon Rs 78/70 *Deutsche Grammophon v. Metro SB Grossmärkte*, Slg. 1971, S. 487.

³⁴ S. insbesondere Rs. C-10/89 *SA CNL-SUCAL v. HAG GF AG* (Hag II) Slg. 1990, S. I S. 3711.

³⁵ S. Rs. C-317/91, *Deutsche Renault v. Audi*, Urteil vom 30. Nov. 1993, Slg. 1993 S. I S. 6227; Rs. c-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik GmbH v. Ideal-Standard*, Slg 1994-6 I S. 2789.

³⁶ «... Eine verschleierte Beschränkung läge namentlich dann vor, wenn das nationale Gericht die Ähnlichkeit der Erzeugnisse willkürlich beurteilen würde. Wenn die Anwendung der nationalen Rechtsvorschriften in der Frage der Ähnlichkeit der Erzeugnisse zu einer willkürlichen Diskriminierung oder einer verschleierten Beschränkung führen würde, so wäre eine Rechtfertigung der Einfuhrhemmnisse nach Artikel 36 in keinem Fall möglich. Sollte das zuständige nationale Gericht im übrigen zu dem Ergebnis kommen, dass die betreffenden Waren nicht ähnlich sind, läge kein Einfuhrhemmnis vor, das nach Artikel 36 gerechtfertigt werden könnte, a.a.O. (Anm.35) S. 2843 Rdnr. 19.

tung des Gerichts kann politisch als eine Folge des Subsidiaritätsprinzips gewertet werden, welche in der Folge der sog. «Novemberrevolution 1993» gewisse Einschränkungen bei der Verwirklichung des freien Warenverkehrs zugunsten des nationalen Rechts in Kauf nimmt.³⁷ Im Ergebnis entspricht diese Rechtsprechung zum Binnenmarkt der Praxis des Bundesgerichts: nicht nur hinsichtlich des entscheidenden Kriteriums der Täuschungsgefahr. Sie findet eine gewisse Parallele auch im Ausschluss einer freien Überprüfung der tatbestandlichen Elemente im Berufungsverfahren.³⁸

Mit dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2.5.1992 wurde diese Rechtslage auf die Mitgliedstaaten des EWR Abkommens erweitert. Art. 11 und 13 übernehmen die Bestimmungen von Art. 30 und 36 EGV. Art. 6 verpflichtet die Staaten auf die (am 2.5.92) bestehende Rechtsprechung. Das Protokoll 28 und Anhang XVII übernehmen insbesondere die Erschöpfungsregeln der Markenrichtlinie und weiten deren Anwendung auf den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum aus.³⁹

C. Die Rechtslage gegenüber Drittstaaten

Die liberale Praxis des Europäischen Gerichtshofs zur Erschöpfung beschränkt sich auf den innergemeinschaftlichen Verkehr und den Europäischen Wirtschaftsraum. Die erhöhte Integrationsdichte innerhalb der Gemeinschaft führte zum Ergebnis, dass die Inverkehrsetzung in weiteren Drittstaaten die Markenrechte nicht erschöpft und daher der sog. Grauiimport bei identischen Marken und Waren verhindert werden kann. Solange sich die Rechtsprechung auf Art. 36 EGV und damit auf den Binnenmarkt beschränkte, konnten die Mitgliedstaaten wie namentlich die Bundesrepublik im Aussenhandel mit Drittstaaten weiterhin die internationale Erschöpfung anwenden.⁴⁰ Mit der Verankerung der regionalen Erschöpfung in Art. 7 Abs. 1 der Markenrichtlinie von 1988⁴¹ sowie in Art. 13 Abs. 1 der Verordnung über die Ge-

³⁷ S. dazu Reich, N., The «November Revolution» of the European Court of Justice: *Keck, Meng and Audi Revisited*, 31 CMLRev. S. 459 (1994).

³⁸ Vgl. *Bossard Partners* a.a.O. (Anm.4) E. 2 b («Welche Vorstellungen die Abnehmer mit einer Konzernmarke verbinden, ob sie die Ware einer bestimmten Firma zuschreiben oder ob ihnen die Herkunft innerhalb des Konzerns gleichgültig ist, sind übrigens Tatfragen, über die die kantonale Instanz entscheidet.»).

³⁹ Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Protokoll 28 Art. 2, Anhang XVII Ziff. 4 lit. c, BBl 1992 IV 668, 1005, 1147 (für die Schweiz nicht in Kraft); eingehend Sack, a.a.O. (Anm. 32); Cottier, T., Der Schutz des geistigen Eigentums, in: Zäch R. et al. (Hrsg.), Das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Zürich 1992, S. 23.

⁴⁰ Eingehend Beier, K.F., Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt und im Verkehr mit Drittstaaten, GRUR Int. 1989 S. 603, 613/614.

⁴¹ A.a.O. (Anm. 9), «Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind» (Hervorhebung durch Verf.); vgl. mit Anm. 46.

meinschaftsmarke von 1993⁴² veränderte sich die Situation jedenfalls nach der u.a. auch in den EWR Verhandlungen eingenommenen Auffassung der Kommission dahin, dass die regionale Erschöpfung nunmehr eine zwingende Maximalvorschrift sei, welche die internationale Erschöpfung ausschliesse und daher auf Grund von Art. 5 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 lit. c der Richtlinie Parallelimporte im Ergebnis voraussetzungslos, d.h. auch ohne Täuschungsgefahr verhindert werden könnten.⁴³ Diese Auffassung ist umstritten⁴⁴ und ein diesbezügliches Urteil des Gerichtshofes steht noch aus. Die Frage ist nachstehend aus Sicht des Rechts der WTO zu vertiefen.⁴⁵ Vorerst ist interessant, dass die regionale Erschöpfung nicht von Anfang an vorgesehen war. Die ursprünglichen Vorschläge der Kommission basierten vielmehr auf der internationalen Erschöpfung.⁴⁶ Das hätte im Ergebnis die Rechtsprechung zu Art. 36 EGV auch auf das Verhältnis zu Drittstaaten angewendet und eine offenere Aussenhandelsordnung der Gemeinschaft gebracht. Erst der Einfluss der europäischen Industrie führte zur Einführung von Art. 7 in seiner heutigen Form. Er wurde wesentlich damit begründet, dass die internationale Erschöpfung gegenüber Drittstaaten handelspolitische Vorleistungen beinhalten würde.⁴⁷ Die Regelung hat sich inzwischen auch im deutschen Recht niedergeschlagen⁴⁸ und dürfte voraussichtlich die Aufgabe der bisher liberalen Praxis der Bundesrepublik mit sich bringen. Die Regelung der Gemeinschaft trägt protektionistische und handelspolitische Züge. Sie bildet ein weiteres Beispiel, dass die Liberalisierung im Inneren und die Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes potentiell auf Kosten Dritter erfolgt. Einstweilen muss wohl davon ausgegangen werden, dass Parallelimporte aus Drittstaaten nach vorherrschendem Verständnis auch ohne Täuschungsgefahr bei der Einfuhr und Vermarktung in der Union untersagt werden können.

⁴² Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. L. 11/1 14.1.94.

⁴³ Die in den EWR-Verhandlungen vertretene Auffassung der Kommission basierte in erster Linie auf der Überlegung, dass die Fortsetzung der internationalen Erschöpfung in einem Mitgliedstaat des EWR durch den freien Warenverkehr innerhalb des EWR unverzüglich die in andern Vertragsstaaten geltende regionale Erschöpfung unterlaufen würde. Daher musste die regionale Erschöpfung auch übernommen werden; s. Anm. 39.

⁴⁴ Eingehend und für die regionale Erschöpfung als zwingende Bestimmung Sack a.a.O. (Anm.32) S. 898-900; Beier, a.a.O.(Anm. 39) S. 614/615 setzt sich für die Fortsetzung der deutschen Praxis zur internationalen Erschöpfung ein.

⁴⁵ Nachstehend Kap. III C.

⁴⁶ S.Geänderter Vorschlag einer ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, KOM(85)793 endg., ABl Nr. C. 351/4 vom 31.12.85, Art. 6 Abs. 1 («Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind»).

⁴⁷ Nachweis bei Sack, a.a.O. (Anm. 32) S. 899 Anm. 18.

⁴⁸ Para. 24 des deutschen Markengesetzes; Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/194 des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz), Drucksache 12/6581 vom 14.1.94; Sack a.a.O. (Anm. 32) S. 897.

Die Frage der Parallelimporte wird heute in der Gemeinschaft in erster Linie nach Massgabe der Erschöpfungsregeln beurteilt. Anders als in der Schweiz hat die Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie (bzw. Art. 3 Abs. 1 MSchG) noch keine breite Diskussionen ausgelöst. Auch sie wird in der Gemeinschaft besonders im Lichte des Welthandelsrechts zu führen sein.⁴⁹

D. Die Auslegung der Freihandelsabkommen durch den EuGH

Das Prinzip der regionalen Erschöpfung des Markenrechts fand bislang im Rahmen der Freihandelsabkommen keine Anwendung. Auch hier wirkte sich die erhöhte Integrationsdichte im Inneren der EU als Grund für die Abwehr von Parallelimporten aus Drittstaaten aus.⁵⁰ Mit der politischen Entwicklung hin zu einem dynamischen europäischen Wirtschaftsraum (und später parallel zu den Verhandlungen zum EWR Abkommen) hat sich diese Rechtsprechung zu den FHA indessen zu entwickeln begonnen. Der Europäische Gerichtshof verankerte vorerst nicht nur die - im Unterschied zum GATT und andern völkerrechtlichen Verträgen - mögliche direkte Anwendbarkeit der Bestimmungen der Freihandelsverträge.⁵¹ Er hielt im Zuge dieser erweiterten Regionalisierung auch fest, dass die Bestimmungen dieser Verträge trotz unterschiedlicher Finalität grundsätzlich gleich auszulegen sind wie die parallelen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts. Nur so könne der *effet utile* (rechtliche Wirksamkeit) der Verträge gewahrt werden. Diese Praxis besteht heute mit Bezug auf den Begriff von Abgaben, die gleiche Wirkungen wie Zölle haben.⁵² Sie besteht mit dem Urteil *Eurim Pharm* auch in Bezug auf den Import von Generika-Medikamenten, für deren Zulassung in der Gemeinschaft auf die Testdaten des Originalproduktes verwiesen werden kann. Sowenig eine erneute Vorlage der Dokumentation in solchen Fällen im Handel zwischen Mitgliedstaaten verlangt wird, so wenig kann dies heute auch im Handel mit den Freihandelspartnern verlangt werden.⁵³ Die Regelung bewirkt im Ergebnis die Zulassung von Parallelimporten des betreffenden Generikum. Der Sachverhalt kommt daher der markenrechtlichen Frage der Parallelimporte sehr nahe. Man kann gespannt sein, ob diese Rechtsprechung zu einer Änderung der bestehenden *Polydor* Praxis führen wird. In Fortschreibung von *Eurim Pharm* zeichnet sich möglicherweise seitens des Europäischen Gerichtshofes eine Überprüfung der Praxis und eine Angleichung auch an die regionale Erschöpfung im Rahmen des EWR Vertrages ab.⁵⁴ Umgekehrt hat der Gerichtshof am gleichen Tage wie *Eurim Pharm* in der Rechtssache *Metalsa* im Zusammenhang ei-

⁴⁹ Nachstehend Kap III A.

⁵⁰ Rs. 270/80 *Polydor Ltd v. Harlequin*, Slg. 1982, S. 329.

⁵¹ Rs. 104/81 *Hauptzollamt Mainz v. Kupferberg*, Slg. 1982, S. 3641; vgl. vorher schon Rs. 65/79 *Procureur de la République v. Chatain*, Slg. 1980, S. 1385.

⁵² Rs. C-163/90 *Administration des douanes v. Legros*, Slg. 1992, I S. 4625.

⁵³ Rs. C-207/92 *Eurim Pharm v. Bundesgesundheitsamt*, vom 1. Juli 1993, Slg. 1993 I S. 3723.

⁵⁴ A.a.O. (Anm. 39).

ner steuerlichen Fragestellung die direkte Anwendbarkeit im Sinne des *effet utile* verneint.⁵⁵ Darin kann eine Inkonsistenz erblickt werden.⁵⁶ Es kann darin aber auch eine bewusste Entscheidung der 5. Kammer zur Stärkung der bilateralen Integration im freien Warenverkehr (Zölle und mengenmässige Beschränkungen) und damit dem Kerngeschäft der Freihandelsabkommen erblickt werden, während in Steuersachen die unterschiedliche Finalität und unterschiedliche Integrationsdichte sich weiterhin auswirkt und eine unterschiedliche Handhabung der entsprechenden Bestimmungen rechtfertigt. Auf jeden Fall ist *Metalsa* von *Eurim-Pharm* zu unterscheiden. Die Entscheidung nimmt die im Warenbereich und damit auch bei den Parallelimporten geltende *effet utile* Doktrin bei der Auslegung der Freihandelsabkommen nicht zurück. Gesamthaft lässt sich daher eine gewisse, noch nicht abgeschlossene Entwicklung zur Stärkung des freien Warenverkehrs im Verhältnis auch zu den Freihandelspartnern feststellen.

E. Die Auslegung des FHA durch das Bundesgericht

Die Auslegung des Freihandelsabkommens hat bislang in der Schweiz bekanntlich eine weit weniger dynamische Entwicklung erfahren. Während die Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof das auch von der Schweiz mit der Luxemburger Erklärung von 1984⁵⁷ anvisierte Ziel eines dynamischen Europäischen Wirtschaftsraumes widerspiegelt, blieb die Rechtsprechung des Bundesgerichts auf der Ende der siebziger Jahre festgelegten Auffassung stehen. Sie zeichnet sich im Ergebnis durch die Betonung einer eigenständigen und zurückhaltenden Auslegung aus. «Die Schweiz wird durch das Abkommen nicht gezwungen, ihre Wirtschaftspolitik und ihre Gesetzgebung mit derjenigen der EWG zu harmonisieren, mag es auch nahe liegen, in konkreten Fällen für gleichartige Probleme ähnliche Lösungen wie die Nachbarstaaten anzustreben».⁵⁸ Die jüngere Praxis hat die Grundhaltung des Gerichts im Sinne einer autonomen Auslegung bestätigt.⁵⁹

Im Markenrecht führte diese Grundhaltung dazu, dass der Begriff der Massnahmen gleicher Wirkung im Unterschied zum EG Recht nur Massnahmen betrifft, welche die Wareneinfuhr unmittelbar betreffen. Das Bundesgericht begründete dies damit, dass Art. 20 FHA den Schutz des gewerblichen Rechtsschutzes ausdrücklich vorbehält.⁶⁰ Die Ausnahme wurde daher im Unterschied zum Gemeinschaftsrecht

⁵⁵ Rs. C -312/91, *Metalsa Srl v. Presti*, Slg. 1993 I S. 3769.

⁵⁶ Urteilsbesprechung von de la Torre, C., 31 CMLRev. 1994 S. 1093-1099.

⁵⁷ Wiedergegeben in: Meier-Marsilius, H.J., et al. (Hrsg.) *Beziehungen Schweiz - EG*, Zürich 1989 Bd. I Ziff. 3.1.

⁵⁸ *Bosshard Partners* a.a.O. (Anm. 4) S. 60.

⁵⁹ *Association pour le recyclage du PVC c. Conseil d'Etat du Canton de Fribourg*, BGE 118 Ib 367, 377 ff.

⁶⁰ *Bosshard Partners* A.a.O. (Anm. 4) S. 60.

umfassend verstanden. Durch seine Beurteilung wandte das Bundesgericht zwar den Vertrag durchaus an. Eine generelle Ablehnung der direkten Anwendung kann hier wie auch in den späteren Urteilen nicht gefunden werden. Es schloss indessen eine direkte Anwendbarkeit für den Richter in zivilrechtlichen Streitigkeiten und damit im Markenrecht aus.⁶¹

F. Gefahren eines ungleichgewichtigen Vertragsverhältnisses

1. Das Verhältnis im Allgemeinen

Im Ergebnis unterliegt der Zugang von EU Produkten in die Schweiz allgemein besehen nicht den gleichen rechtlichen Marktzutrittsgarantien wie sie schweizerische Produkte im Verhältnis zur Union und ihrem Markt vielleicht schon bald auch markenrechtlich geniessen dürften. Das FHA hat in der EU heute durch verstärkten richterlichen Schutz klarerweise mehr Gewicht und Einfluss.

Die unterschiedliche Auslegung schafft grundsätzlich ein Ungleichgewicht der Beziehungen. Auch wenn der Freihandelsvertrag nicht Reziprozität im rechtlichen Sinne verlangt, setzt ein erfolgreiches und fruchtbares Vertragsverhältnis langfristig ein Gleichgewicht von gegenseitigen Rechten und Pflichten voraus. Die Schweiz ist in den nächsten Jahren weiterhin auf den Vertrag von 1972 als Grundlage seiner Beziehungen zur EU angewiesen. Sie ist daher an einer ausgeglichenen, gleichwertigen Vertragsinterpretation interessiert. Eine Fortschreibung des bisherigen Verständnisses des FHA könnte sich künftig als Bumerang erweisen und zu neuen Diskriminierungen schweizerischer Produkte auf dem EU/EWR Markt führen. Die vom Bundesrat in seinem Integrationsbericht von 1988⁶² und von der Lehre⁶³ geforderte unmittelbare Anwendbarkeit des Freihandelsabkommens und einer im Dialog mit dem Europäischen Gerichtshof vorzunehmenden dialektischen Auslegung und richterlichen Weiterentwicklung des FHA leistet daher allgemein besehen einen zentralen

⁶¹ Id.

⁶² Bericht des Bundesrates über die Stellung der Schweiz im europäischen Integrationsprozess vom 24.6.1988, BBl 1988 III 249, 348 ff.

⁶³ Eingehend Jacot-Guillarmod, O., *Le juge face au droit européen*, Basel/Frankfurt/Brüssel 1993 S. 128-140, 167, 170, 210, 226, 230 et passim m.w.H.; Spinner B., *Rechtsansprüche im europäischen Freihandel*, NZZ vom 16.9.1988; Cottier, T., *Die Bedeutung des GATT im Prozess der Europäischen Integration*, in: Jacot-Guillarmod, O., Schindler, D., Cottier, T., *EG-Recht und schweizerische Rechtsordnung*, Beiheft ZSR 10, Basel 1990, S. 139, 178 ff. m.w.H.; ders., *Constitutional Trade Regulation in National and International Law: Structure-Substance Pairings in the EFTA Experience*, in: Hilf, M., Petersmann E.U. (Hrsg.) *National Constitutions and International Economic Law*, Deventer Bosten 1993, S. 409, 418-22 m.w.H.; ders., *Votum am schweiz. Juristentag 1993*, ZSR NF 112 (1993) II S. 829-833.

Beitrag des Bundesgerichts zur Integration des schweizerischen Rechts wie auch zur Revitalisierung des schweizerischen Wirtschaftsrechts und der Wettbewerbsbedingungen. Die bislang verpasste Chance zur Durchsetzung eines von Volk und Ständen angenommenen, demokratisch legitimierten Staatsvertrages kann und muss nachgeholt werden. Die Ablehnung des EWR Abkommens bildet dazu kein Hinderungsgrund. Sie erfolgte im wesentlichen aus andern Gründen als dem des freien Warenverkehrs, auf den das FHA beschränkt ist.

2. *Das Verhältnis im Markenrecht*

Die allgemeinen Ausführungen zur Auslegung des Freihandelsabkommens durch den Europäischen Gerichtshof einerseits und dem Bundesgericht andererseits scheinen den Schluss naheulegen, dass die Lösung der Gleichgewichtsfrage auch im Markenrecht in erster Linie durch eine unmittelbare Anwendung des Freihandelsabkommens im schweizerischen Recht zu suchen ist. Die Rechtslage ist indessen besonders gelagert und bedarf differenzierter Antworten.

Der vorstehende Vergleich der Rechtslage zu den Parallelimporten zeigt interessanterweise, dass sich unter der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts schweizerischerseits die Gefahr eines Ungleichgewichts trotz fehlender unmittelbarer Anwendung nicht eingestellt hat. Im Gegenteil: die bislang liberale, auf der Täuschungsgefahr basierende, gegenüber allen Staaten praktizierte Rechtsprechung des Bundesgerichts kommt auch den Mitgliedstaaten der Union zugute. Auch wenn das Bundesgericht seine Lösungen nicht auf Grundlage des FHA fand, so sind sie doch im Ergebnis mit ihm kompatibel. Sie entsprechen im Ergebnis der Rechtslage im Europäischen Wirtschaftsraum. Importe aus der EU werden unter dem Vorbehalt der Täuschungsgefahr nicht behindert. Sie antizipiert damit auch eine mit dem Binnenmarktrecht konforme Auslegung von Art. 16 und 20 des Freihandelsabkommens. Die Defizite des Marktzutritts liegen mit dem zwingenden Verständnis der regionalen Erschöpfung heute vielmehr auf Seite der Gemeinschaft: sie werden mit einer allmählichen Ausweitung der Rechtsprechung zum FHA allmählich abgebaut. Aber erst die unmittelbare Anwendung von Art. 13 und 20 FHA auf das Markenrecht wird zu einer mit der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung vergleichbaren Rechtslage führen. Das ist gerade im Verhältnis zur Schweiz möglich und sinnvoll, weil die vorgebrachten Argumente einseitiger Vorleistung der Gemeinschaft jedenfalls unter der bisherigen Rechtslage und Praxis des Bundesgerichts nicht greifen.⁶⁴

Dieses Verhältnis ändert sich empfindlich, wenn das neue MSchG im Sinne eines ausschliesslichen, absoluten Rechts zur Abwehr von Parallelimporten aus Drittstaaten ausgelegt wird. Das schweizerische Recht würde nun seinerseits gleich wie das

⁶⁴ S. oben Text zu Anm. 47.

Gemeinschaftsrecht gegenüber Drittstaaten ausgelegt, ohne indessen heute mangels direkter Anwendung die Möglichkeit der Öffnung im Sinne von *Eurim Pharm* bereitgestellt zu haben. Im Ergebnis könnte es so mittelfristig noch protektionistischer als das Gemeinschaftsrecht werden und den schweizerischen Markt stärker abschotten. Das Signal einer engen Auslegung würde wohl auch die mit *Eurim Pharm* eingeleitete Entwicklung seitens des Gerichtshofes hemmen und die Abschottung des EU Marktes verstärken.

3. Vertragskonforme Auslegung und unmittelbare Anwendung des FHA

Aus dieser Sicht drängt sich auf, die betreffenden Bestimmungen des Markenrechts vertragskonform auszulegen und die Anwendung der innerhalb der Gemeinschaft entwickelten Praxis zu Art. 30 und 36 EGV zum Markenrecht im Rahmen von Art. 13 und 20 FHA zu antizipieren. Der Grundsatz der Täuschungsgefahr sollte Anwendung finden; von einer absoluten Behinderung von Parallelimporten ist abzusehen. Die Gerichte sind dabei nicht an die noch ungesicherte Praxis des EuGH zum Freihandelsabkommen gebunden. Sie können im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz weitergehen, wie auch früher der EuGH mit *Kupferberg* unilateral weitergegangen ist. In diesem Sinne müsste die Möglichkeit eines voraussetzungslosen generellen Verbotes von Parallelimporten klar als unzulässige Massnahme gleicher Wirkung im Sinne von Art. 13 FHA beurteilt werden. Die Voraussetzungen ihrer Rechtfertigung müssen im Rahmen von Art. 20 FHA in Anlehnung an die Rechtslage des Gemeinschaftsrechts und dessen Entwicklungstendenzen beurteilt werden. Eine in diesem Sinne völkerrechtskonforme Auslegung würde bedeuten, Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG dahin zu verstehen, dass die Täuschungsgefahr über die Herkunft und Unterscheidbarkeit implizit auch bei identischen Marken und identischen Waren vorliegen muss.

Wird diese Auslegung als zu weitgehend beurteilt, stellt sich die Frage nach der unmittelbaren Anwendung des FHA und damit seiner das Landesrecht derogierenden Wirkung. Sie ist zu bejahen. Die Praxis des EuGH bestätigt, dass es sich hier um durchaus justiziable Fragen handelt. Der Unterschied zur vertragskonformen Auslegung besteht darin, dass sich hier die Öffnung auf die Europäische Union beschränkt, während die vertragskonforme Auslegung wohl im praktischen Ergebnis auch Drittstaaten zugute kommen wird. Denn es wäre zwar denkbar, aber kaum praktikabel, die Auslegung des Markenrechts nach Massgabe der Herkunft der jeweiligen Grauimporte unterschiedlich zu handhaben. Die unmittelbare Anwendung dürfte daher in ihren praktischen Wirkungen weniger weit gehen als die vertragskonforme Auslegung. Sie bildet das im Hinblick auf ein ausgewogenes Vertragsverhältnis notwendige Minimum.

Ob die Lösung der Parallelimporte auf Grund des Freihandelsabkommens gesondert für die Beziehungen zur Union oder global auf gleiche Weise für alle Staaten gesucht werden soll, wird im folgenden im Lichte des zweiten *Volet* staatsvertraglicher Beziehungen, dem Welthandelsrecht des GATT, untersucht.

III. Die Auswirkungen des GATT-WTO Rechts

Das Freihandelsabkommen von 1972 beschränkt sich in seinen Wirkungen auf die Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten. Es berührt das Verhältnis zu Drittstaaten nicht. Eine enge Auslegung des Markenschutzgesetzes mit völkerrechtlicher Korrektur durch unmittelbare Anwendung des Freihandelsrechts würde für Drittländer weiterhin die uneingeschränkte Verhinderung von Parallelimporten gleicher Produkte bedeuten. Die Frage stellt sich, ob dies GATT-rechtlich zulässig ist. Sie stellt sich sowohl für die Europäische Union wie auch für die Schweiz. Mit dem Abkommen über die handelsbezogenen Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS Abkommen) erfährt das Völkerrecht und Welthandelsrecht neue, vertiefte Dimensionen,⁶⁵ welche auch die vorliegende Fragestellung beeinflussen und die es bei der Auslegung des europäischen und schweizerischen Markenrechtes zu berücksichtigen gilt. Es handelt sich um zwei Aspekte. Zum einen regelt Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen die Frage der Verwechslungsgefahr ausdrücklich. Zum andern hängt die Frage der Parallelimporte auch hier vom zu Grunde gelegten Konzept des Markenrechtes und seiner Erschöpfung ab.

A. Die Vermutung der Verwechslungsgefahr in Art. 16 TRIPS Abkommen

Art. 16 Abs. 1 des TRIPS Abkommens legt die Tragweite des Markenrechtes fest:

The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, the likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use. ⁶⁶

Im Unterschied zur Formulierung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG wie auch Art. 5 Abs. 1 lit. a der Harmonisierungsrichtlinie spricht das TRIPS Abkommen nicht von einer generellen Unzulässigkeit identischer Marken für identische Produkte. Viel-

⁶⁵ Eingehend dazu die Botschaft a.a.O. (Anm. 27) S. 281-338; Evans, G.E., Intellectual Property as a Trade Issue: The Making of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, World Competition 18/2 (1994) S. 137; Cottier, T., Tran-thi, T.L., Le GATT et l'Uruguay Round: l'importance du projet d'accord TRIPS et son impact sur le droit de la propriété intellectuelle en Suisse, AJP 5/93 S. 632 ff.. m.w.H: Cottier, T., The Role of Intellectual Property in International Trade Law and Policy, SMI 1992 S. 11.

⁶⁶ A.a.O. (Anm. 27) S. 373.

mehr stellt es für solche Fälle ausdrücklich die Vermutung einer wahrscheinlichen Verwechslung in solchen Fällen auf. Die deutsche Übersetzung verwendet den in diesem Zusammenhang gebräuchlichen Begriff der Verwechslungsgefahr und erfasst damit das hinreichende Erfordernis der Wahrscheinlichkeit (*likelihood*). Die Vermarktung unterliegt in solchen Fällen nicht a priori einem Verbot, sondern vielmehr einer Umkehr der Beweislast.

Die Bestimmung von Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen erfasst alle Fälle, wo die Zustimmung der Markeninhaberin fehlt. Dies liegt einerseits bei Nachahmungen und Fälschungen vor. Es liegt aber auch bei Parallelimporten von Markenprodukten vor, die ohne Zustimmung der Markeninhaberin erfolgen. Auch hier kommt die Vermutung der Verwechslungsgefahr bei identischen Produkten und Marken und damit die Zulässigkeit des Gegenbeweises zum Tragen. Die Parallelimporteurin kann den Nachweis antreten, dass Konsumentinnen und Konsumenten durch die Importe wahrscheinlich nicht getäuscht werden und diesbezüglich keine Gefahr besteht. Bei Konzernwaren aus Drittstaaten dürfte dies mit bezug auf die Qualität und Herkunft der Ware regelmässig möglich sein und der *intra-brand* Wettbewerb kann stattfinden. Im Ergebnis ist die Bestimmung materiell mit der bisherigen Rechtslage im schweizerischen Recht vergleichbar, wobei die Vermutung der wahrscheinlichen Täuschung den Rechtsinhaber verfahrensrechtlich besserstellt.

Die Vermutung der wahrscheinlichen bzw. der Gefahr einer Verwechslung bei gleichen Zeichen für gleiche Produkte könnte im Sinne eines Minimalstandards verstanden werden, der ein weitergehendes, absolutes Markenrecht nicht ausschliesst. Das Abkommen dient denn auch in erster Linie der Stärkung des Immaterialgüterrechts. Nach Art. 1 können die Staaten an sich einen weitergehenden Schutz als die vereinbarten Standards gewähren. Das ist aber nur möglich, soweit dies den Bestimmungen des Abkommens selbst nicht widerspricht. Wie die Präambel des TRIPS Abkommens festhält, geht es ebenso darum zu verhindern, dass sich Immaterialgüterrechte als Schranken für den rechtmässigen Handel (*barriers to legitimate trade*) auswirken.⁶⁷ Dies ist auch die Aufgabe der vorliegenden Bestimmung. Sie will verhindern, dass bei identischer Ware und identischem Zeichen begrifflich und unumstösslich vom Befund der Verwechslung ausgegangen wird und so selbst bei effektiv fehlender Verwechslungsgefahr Verkehrsfähigkeit und Handel aus Sicht des GATT-Rechts in unverhältnismässiger Weise beschränkt werden. Sie stimmt auch überein mit dem in Art. 15 Abs. 1 TRIPS Abkommen enthaltenen Markenbegriff, der nicht über die Funktion der Unterscheidung zwischen Unternehmungen hinausgeht und Marktaufteilungen klarerweise nicht umfasst. Würde es sich zudem um eine bloss fakultative Bestimmung handeln, so hätte man auf die zwingende Formulierung (*shall be presumed*) oder auf den Satz überhaupt verzichtet. Beides trifft nicht zu. Die Staaten dürfen das Recht aus der Marke hier nicht weiter stärken. Sie können es aber umgekehrt hinsichtlich der Anforderungen an Täuschung materiell wie bei der Rege-

⁶⁷ Präambel Abs. 1, a.a.O. (Anm. 27) S. 778.

lung der Beweislast abschwächen. Es handelt sich mit bezug auf das Schutzniveau um eine zwingende Maximalbestimmung, welche einen Ausgleich zwischen legitimen Anliegen des Markenschutzes und des unbehinderten Welthandels verwirklicht. Von einem zwingenden Erfordernis eines voraussetzungslosen Verbotes von Parallelimporten kann daher nicht gesprochen werden.⁶⁸ Anzuführen ist, dass die einleitend zum Verhältnis von *intra-brand* Handel und älteren Marken gemachten Ausführungen⁶⁹ auch hier gelten. Der im letzten Satz von Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen enthaltene Vorbehalt zugunsten älterer Marken nimmt den Vermutungstatbestand nicht zurück.

B. Das Verhältnis zur Erschöpfung

Wie im nationalen und europäischen Recht hängt die Frage der Parallelimporte letztlich auch hier von dem zugrunde gelegten Konzept der Erschöpfung des Markenrechts ab. Das Problem der Zulässigkeit von Parallelimporten kann daher nicht allein aus Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen beurteilt werden. Art. 6 des Abkommens lässt die Frage der Erschöpfung von Immaterialgüterrechten mit Ausnahme der Nichtdiskriminierung ausdrücklich offen.⁷⁰ Obleich dies eine - oder gar die zentrale - Frage handelsrelevanter Aspekte des geistigen Eigentums ist, besteht bis heute keine hinreichende Aufarbeitung des Problems, welche eine allgemeine Harmonisierung der Erschöpfung für die verschiedenen Immaterialgüterrechte auf globaler Ebene ins Auge fassen liesse.⁷¹ Die Staaten bleiben daher in ihrer Wahl der Erschöpfung für die einzelnen Rechtsgebiete grundsätzlich frei. Damit stellt sich auch die Frage nach den Auswirkungen von Art. 6 auf die Auslegung von Art. 16 Abs. 1 des Abkommens. Das Verhältnis der beiden Bestimmungen kam in den Verhandlungen nicht zur Sprache; es war selbst als Problem noch nicht erkannt. Sicher ist, dass die Mitgliedstaaten weiterhin von der nationalen oder internationalen Erschöpfung der Markenrechte ausgehen können.

Die Anwendung der nationalen Erschöpfung (bzw. einer regionalen gegenüber Drittstaaten) hat zur Folge, dass die Abwehrrechte selbst bei eigener Inverkehrset-

⁶⁸ Vgl. demgegenüber Rauber, G.: »Sowohl das einschlägige Markenrecht der Europäischen Union (EU) als auch das im Rahmen der Uruguay Runde abgeschlossene Trips Abkommen zwingen die nationalen Gesetzgeber dazu, markenrechtliche Ansprüche unabhängig vom Nachweis einer Täuschungsgefahr zu gewähren, wenn - wie bei Parallelimporten - Identität zwischen registrierter und auf dem betroffenen Markenartikel angebrachter Marke besteht. Diese Regelung hat der Schweizer Gesetzgeber bewusst übernommen«, a.a.O. (Anm. 2) Kol. 1.

⁶⁹ Text zu Anm. 19.

⁷⁰ Art. 6 TRIPS Abkommen lautet: »For the purpose of dispute settlement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of exhaustion of intellectual property rights.« Art. 3 betrifft die Inländerbehandlung, Art. 4 die Meistbegünstigung, a.a.O. Legal Texts (Anm. 27) S. 369.

⁷¹ Für eine rechtsvergleichende Darstellung s. Rothnie W.A., *Parallel Imports*, London 1993.

zung oder einer Zustimmung dazu weiterhin geltend gemacht werden können. Diese Rechte werden u.a. durch die Minimalstandards des TRIPS Abkommens definiert; Artikel 6 enthält selbst keine eigenen Kriterien. Im übrigen betrifft der Vorbehalt das Streitbeilegungsverfahren und ist nicht materiell-rechtlicher Natur. Die Geltendmachung der Abwehrrechte kann daher im Lichte von Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen nicht voraussetzungslos erfolgen, sondern muss von der Vermutung der Verwechslungsgefahr ausgehen. Dies steht auch im Einklang mit der vorstehenden Auslegung von Art. 16 Abs. 1 sowie den allgemeinen Zielsetzungen des Rechts der WTO und auch des TRIPS Abkommens, indem sie den Ausgleich zwischen legitimen Schutzinteressen und einer Abschottung von Märkten leistet.

Anders verhält es sich im Falle der internationalen Erschöpfung (bzw. einer regionalen im Binnenverhältnis). Hier bewirkt die Inverkehrsetzung oder die Zustimmung dazu die Verwirkung der Abwehrrechte im Sinne von Art. 16 Abs. 1 des TRIPS Abkommens. Die Parallelimporte müssen zugelassen werden und stehen allein unter Vorbehalt des nationalen bzw. europäischen Rechts, wie es die Rechtsprechung entwickelt hat und namentlich in Art. 7 Abs. 2 der Markenrichtlinie bzw. Art. 13 Abs. 2 der Markenverordnung angesprochen wird. Parallelimporte können weiterhin nur bei Nachweis einer Täuschungsgefahr unterbunden werden.

Für das schweizerische Markenrecht bedeutet dies, dass Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG vertragskonform ausgelegt werden muss. *Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen verlangt, dass diese Bestimmung zumindest im Sinne einer Vermutung der Verwechslungsgefahr verstanden wird und somit der Möglichkeit des Gegenbeweises durch die Parallelimporteurin entgegen dem bestehenden Wortlaut offensteht.*

Damit stellt sich die Frage des Verhältnisses dieser Ergebnisse zu den im Rahmen des Freihandelsabkommens gemachten Überlegungen. Welche Auslegung soll vorgehen? Sind unterschiedliche Lösungen möglich? Auch diese Frage ist im Lichte des Welthandelsrechts der WTO zu beurteilen.

C. Das Verbot von neuen Handelshemmnissen gegenüber Drittstaaten im Rahmen von Zollunion und Freihandelsabkommen

1. Im Allgemeinen

Bei der Beurteilung möglicher Privilegierungen von Parallelimporten aus der Europäischen Union auf Grundlage des Freihandelsabkommens ergeben sich gewisse Beschränkungen des nationalen Gestaltungsspielraumes. Diese Beschränkungen sind sowohl für die Auslegung des europäischen wie auch des schweizerischen Markenrechts von Bedeutung. Sie liegen im Prinzip der Meistbegünstigung und den Kriterien für die Rechtfertigung von entsprechenden Ausnahmen.

Gemäss Art. I GATT 94 (im folgenden GATT) müssen alle Vorteile, welche einem der GATT Handelspartner bei der Vermarktung eines Produktes gewährt werden, unmittelbar auch allen andern Parteien zuerkannt werden. Das gilt auch für die Er-

schöpfung in Art. 6 TRIPS Abkommen, der die Geltung der allgemeinen Bestimmungen, darunter der Meistbegünstigung (MFN), ausdrücklich vorbehält.⁷² Die Mitgliedstaaten sind zwar frei, zwischen nationaler und internationaler Erschöpfung zu wählen. Sie müssen aber Rechtsinhaber und Produkte aus allen Vertragsparteien den gleichen Regeln unterwerfen.

Die Einführung der regionalen Erschöpfung im Rahmen der EU, des Freihandelsabkommens oder EWR Vertrages führt notwendigerweise zu einer Privilegierung der Rechtsinhaber und Produkte aus den EU- bzw. den EFTA Staaten. Diese erfährt ihre Rechtfertigung durch Art. XXIV GATT. Diese Bestimmung erlaubt Ausnahmen von der MFN Verpflichtung bei der Schaffung einer Zollunion oder eines Freihandelsabkommens, das im wesentlichen alle Sektoren (*substantially all trade*) umfasst.⁷³

Darüber hinaus darf die Privilegierung innerhalb der Zollunion aber gesamthaft (*on the whole*) nicht auf zusätzliche Kosten der Drittstaaten gehen. So darf z.B. die Eliminierung aller Zölle innerhalb der Union nicht gesamthaft durch Anhebung der Zölle gegenüber Dritten ausgeglichen werden.

Diese Anforderung gilt nicht nur für Zölle, sondern auch für andere Regelungen des Marktzuganges. Dazu gehören auch immaterialgüterrechtliche Regelungen des Marktzuganges, und somit auch die Regelung von Parallelimporten. Zwei Konstellationen sind hier zu unterscheiden:

(i) Die Erweiterung der nationalen Erschöpfung auf eine regionale Erschöpfung, wie sie im Gemeinschaftsrecht namentlich im Patentbereich und bei Mustern und Modellen eingetreten ist, schafft eine Privilegierung im Inneren, lässt aber den Grad des Marktzuganges für Dritte unberührt. Ihre Position wird nur relativ, aber nicht absolut verschlechtert.

(ii) Die Einführung der zwingenden regionalen Erschöpfung, wo vorher die internationale Erschöpfung galt (wie im deutschen Markenrecht) verändert die Situation im Inneren nicht, verschlechtert indessen den Marktzugang für Dritte. Während Parallelimporte früher möglich waren, sind sie es heute nicht mehr.

Die zweitgenannte Konstellation steht im Widerspruch zu Art. XXIV Abs. 5 lit. a GATT. Die Zutrittsmöglichkeiten für Dritte werden durch die Einführung der regionalen Erschöpfung anstelle einer im Ergebnis bisher internationalen Erschöpfung verschlechtert. Es ist nicht erforderlich, dass die Verschlechterung im Zeitpunkt der Gründung der Union oder der Freihandelszone eintritt. Art. XXIV GATT verhindert auch nachträgliche Verschärfungen des Marktzutritts in Verbindung mit internen Liberalisierungsmassnahmen. Die im Rahmen der Uruguay Runde ausgehandelte Interpretation von Art. XXIV GATT bekräftigt in ihrer Präambel, dass der Zweck sol-

⁷² S. Anm. 70.

⁷³ Art. XXIV Abs. 5 lit. a und b GATT.

cher Übereinkünfte darin liege, den Handel zwischen den Partnern zu erleichtern, «nicht aber dem Handel anderer Mitglieder mit diesen Gebieten Schranken zu setzen» (*not to raise barriers to the trade of other Members with such territories*).⁷⁴ Eine im Gemeinschaftsrecht als abschliessend und zwingend verstandene regionale Erschöpfung ist daher mit dem Recht der WTO nicht kompatibel, soweit dadurch (wie z.B. in bezug auf Deutschland⁷⁵) eine interne Besserstellung auf Kosten Dritter vorgenommen worden ist. Gemeinsam mit den Verpflichtungen aus Art. 16 Abs. 1 TRIPS müsste dies die EU veranlassen, das Konzept der regionalen Erschöpfung und damit der Marktabschottung für Parallelimporte aus Drittstaaten zu überdenken und auf die ursprünglichen Vorschläge der Kommission in der Harmonisierung des Markenrechts zurückzukommen,⁷⁶ oder zumindest für alle gleich im Sinne von Art. 16 Abs. 1 TRIPS von der Vermutung der Verwechslungsgefahr auszugehen.

2. Auswirkungen für das schweizerische Recht

Die vorstehenden Überlegungen gelten auch für die Schweiz. Die gleichen Regeln von Art. XXIV Abs. 5 GATT sind auch für Freihandelszonen relevant. Überdies wird im Unterschied zur Zollunion die Vermeidung jedwelcher Schlechterstellung von Drittstaaten verlangt. Die Bestimmungen sind strenger als bei Zollunionen. Sie erlauben nicht nur gesamthaft, sondern selbst im Einzelnen keine restriktiveren Bestimmungen:

[W]ith respect to free trade areas, or an interim agreement leading to the formation of a free-trade area, the duties and other regulations of commerce maintained in each of the constituent territories and applicable at the formation of such free-trade areas or the adoption of such interim agreements to the trade of contracting parties not included in such area or such agreement shall not be higher or more restrictive than the corresponding duties and other regulations of commerce existing in the same constituent territories prior to the formation of the free-trade area, or interim agreement, as the case may be.⁷⁷

Die Auslegung des FHA in Anlehnung an das EG Recht und damit die Schaffung einer zumindest regionalen Erschöpfung auf dem Wege der Rechtsprechung darf daher nicht zu einer Verschlechterung des Marktzutritts für Drittstaaten führen, wie er 1973 beim Inkrafttreten bestand. Diese Staaten haben Anspruch darauf, weiterhin nach Massgabe der bisher geltenden Rechtslage behandelt zu werden. Die Schweiz ist daher auf Grund von Art. I und XXIV Abs. 5 lit. a GATT und in Verbindung mit

⁷⁴ Vereinbarung zur Auslegung des Artikels XXIV des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens, a.a.O. (Anm. 27) S. 465 bzw. Legal Texts S. 31.

⁷⁵ S. Text zu Anm. 40.

⁷⁶ S. oben Anm. 46.

⁷⁷ Art. XXIV Abs. 5 lit. b. GATT.

Art. 6 TRIPS Abkommen nicht frei, Parallelimporte in ihren Beziehungen mit der Union auf der Grundlage des Freihandelsabkommens im Ergebnis auf die bislang liberale Art und Weise zu handhaben, sie aber mit bezug auf Drittstaaten auf Grundlage einer wörtlichen Interpretation des neuen Markenschutzgesetzes zu verschärfen. Vielmehr müssen die neuen Bestimmungen dahin ausgelegt werden, dass neue Diskriminierungen jedenfalls nicht in dieser Schärfe auftreten. Nicht erforderlich erscheint, dass die Lösungen sowohl innerhalb wie ausserhalb des Freihandelsabkommens identisch sein müssen. Die genannte auslegende Erklärung verlangt, dass bei ihrer Bildung und Erweiterung nachteilige Auswirkungen auf den Handel Dritter so weitgehend wie möglich (*to the greatest possible extent*)⁷⁸ vermieden werden sollten. Eine unterschiedliche Regelung der Beweislast für die Verwechslungsgefahr dürfte aber angesichts der Schwierigkeit des Beweises und damit der praktischen Folgen der Zuweisung der Beweislast über das hier Zulässige hinausgehen und mit den Verpflichtungen aus Art. XXIV Abs. 5 GATT kaum vereinbar sein. Auf jeden Fall muss das schweizerische Markenrecht in bezug auf Parallelimporte aus Mitgliedstaaten der WTO gestützt auf Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen mindestens von der blossen Vermutung der Täuschung ausgehen und dem Parallelimporteur die Möglichkeit des Gegenbeweises zugestehen. Geht es im regionalen Kontext weiter, sollte dies mit Blick auf die Verpflichtungen aus Art. XXIV Abs. 5 GATT auch Produkten aus Drittstaaten der WTO zukommen. Dies bietet auch die Vorteile einer einheitlichen Auslegung des MSchG.

Sollte sich die Auffassung eines engen, voraussetzungslosen Verbotes von Parallelimporten in der Auslegung des MSchG durchsetzen, so müsste auch hier die unmittelbare Anwendung von Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen in Verbindung mit Art. 6 TRIPS Abkommen und Art. I und XXIV des GATT zum Tragen kommen. Das Bundesgericht hat die unmittelbare Anwendung des GATT zwar bislang wie beim Freihandelsabkommen ohne eingehende Begründung abgelehnt.⁷⁹ Die einschlägigen Bestimmungen sind indessen auch hier hinreichend bestimmt und justiziabel. Sie genügen den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien der unmittelbaren Anwendbarkeit, wie sie auch der Bundesrat in seiner Botschaft zu den Ergebnissen der Uruguay Runde nicht ausgeschlossen und insbesondere im Bereich des geistigen Ei-

⁷⁸ A.a.O. (Anm.74).

⁷⁹ Maison G. Sprl. c. Direction générale des douanes, BGE 112 Ib 183, 189/90 E. 3.

⁸⁰ A.a.O. (Anm.27) S. 287/8 (TRIPS) und S. 418 (allgemein). Lutz, M.J., Heinzelmann, W., a.a.O. (Anm. 22) S. 69 insbesondere Anm. 131. Für die Bejahung der unmittelbaren Anwendung des GATT allgemein s. insbesondere Petersmann, E.U., Constitutional Functions and Constitutional Problems of International Economic Law, Fribourg 1987 S. 49-75; Jacot-Guillarmod, a.a.O. (Anm.64) S. 177/78 ; Cottier , a.a.O. (Anm. 64) ZSR S. 171-178.

gentums in Anlehnung an die bisherige Praxis und die Lehre bejaht haben.⁸⁰

IV. Ergebnisse

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass die Auslegung und Anwendung insbesondere von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG wie auch von Art. 5 Abs. 1 der gemeinschaftlichen Markenrichtlinie bestehende völkerrechtliche Verpflichtungen berücksichtigen muss. Diese lassen eine voraussetzungslose, d.h. ohne Täuschungsgefahr mögliche Unterbindung von Parallelimporten aus dem Ausland entgegen dem Wortlaut der Bestimmungen nicht zu. Im Ergebnis stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Beide verlangen bei identischen Produkten und identischen Marken das Vorliegen der Verwechslungsgefahr. Sie unterscheiden sich wesentlich allein in der Zuweisung der Beweislast.

Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen verlangt zwingend im Sinne eines Minimalstandards, dass bei identischen Produkten und identischen Marken von der Vermutung der Verwechslungsgefahr ausgegangen wird. Der Parallelimporteurin muss damit die Möglichkeit des Gegenbeweises offen gehalten werden.

Der Minimalstandard des TRIPS Abkommens kann und soll auf Grund des Freihandelsabkommens der Schweiz mit der Europäischen Union erweitert werden. Die Bestimmungen von Art. 13 und 20 FHA erlauben es den Gerichten, die Regelung von Parallelimporten im Ergebnis unter die gleichen Grundsätze zu stellen, wie sie heute innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes bestehen. Sie verbieten es, Parallelimporte voraussetzungslos und generell zu unterbinden. Dies ist nur möglich, soweit damit eine Täuschungsgefahr für das Publikum verbunden ist. Im Unterschied zu Art. 16 Abs. 1 TRIPS Abkommen obliegt der Nachweis dieser Verwechslungsgefahr dem Markeninhaber. Sie entspricht im Ergebnis der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts.

Die Auslegung auf Grund des Freihandelsabkommens darf indessen nicht Produkten aus der Union vorbehalten werden. Verpflichtungen aus Art. XXIV Abs. 5 GATT lassen nicht zu, dass die bisher liberale Rechtsprechung nunmehr in Verbindung mit Art. 13 und 10 FHA ausschliesslich für Importe aus der Europäischen Union weitergeführt wird, während Produkte aus Drittstaaten den Minimalanforderungen von Art. 16 Abs. 1 TRIPS oder gar einer wörtlichen Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG unterstellt werden. GATT-rechtlich stehen zwei Möglichkeiten offen. Es ist möglich, Produkte aus allen Staaten der WTO, einschliesslich der Union, nach Massgabe von Art. 16 Abs. 1 TRIPS zu behandeln. Damit könnten mittelfristig Ungleichgewichte im Vertragsverhältnis mit der Europäischen Union entstehen und rechtlich mögliche Liberalisierungen behindert werden, sofern sich eine unterschiedliche Handhabung der Beweislast in der Praxis negativ auf den Marktzugang auswirkt. Dieses Risiko wird vermieden, wenn die bisherige, liberale Praxis des Bundesgerichts im Rahmen einer mit dem Freihandelsabkommen im Einklang stehenden Auslegung weiterhin auf Importe aus allen Mitgliedstaaten der WTO angewendet wird. Die Ausdehnung der Regeln des Freihandelsabkommens basiert im Markenrecht auf Art. XXIV Abs. 5 GATT, der eine Schlechterstellung im Marktzutritt gegenüber der bisherigen Rechtslage untersagt. Diese Lösung ist vorzuziehen. Sie führt im Ergebnis unter dem neuen Recht die bisherige Rechtsla-

ge fort. Sie steht im Ergebnis im Einklang mit dem Willen von Bundesrat und Gesetzgeber, die mit der Revision keine Einschränkung des bisherigen Marktzuganges anstrebten.

Soweit sich innerstaatlich eine enge Auslegung des Markenrechts durchsetzen sollte, ergeben sich die gleichen Ergebnisse auf Grund der unmittelbaren Anwendung der genannten völkerrechtlichen Bestimmungen. Alle sind hinreichend bestimmt und justiziabel.

Den Gerichten stehen somit für völkerrechtskonforme Lösungen zwei Optionen offen. Eine Änderung des MSchG oder neuer Verträge mit der EU bedarf es in beiden Fällen nicht.⁸¹ Das Staatsvertragsrecht der Schweiz stellt Wege und Möglichkeiten zur Verfügung, sei es im Rahmen der vertragskonformen Auslegung oder auf Grund einer unmittelbaren Anwendung der einschlägigen Vertragsbestimmungen. Welchen Weg die Rechtsprechung auch wählen wird: die Streitfrage muss in vollem Bewusstsein der aussenwirtschaftsrechtlichen Implikationen und unter Berücksichtigung der völkerrechtlichen Verpflichtungen entschieden werden. Eine isolierte, wörtliche Auslegung des Gesetzes ohne Berücksichtigung dieses Kontextes ist nicht vertretbar.

⁸¹ Demgegenüber Kunz, P.V: «Soll der Import von Graumarktwaren aus dem - beispielsweise europäischen - Ausland ohne weiteres zulässig sein, so bedarf es dafür entweder einer neuerlichen MschG-Revision, des Abschlusses eines bi- oder multilateralen Vertrages mit der Europäischen Union (EU) oder sogar eines eigentlichen EU-Beitritts.», Greift das Markenschutzgesetz bei Parallelimporten, NZZ Nr. 79 vom 6.4.94 S. 37 Kol. 4.

Windeln für den Team-Fachmann!

Zur erfinderischen Tätigkeit und zum Durchschnittsfachmann – Anmerkungen zu BGE 120 II 71 ff. («Wegwerfwindeln»)

*von Werner Stieger, Rechtsanwalt (Zürich)**

- I. Unvollständigkeit der amtlichen Urteilspublikation
- II. Sind Nichtnaheliegen und Erfindungshöhe inhaltsgleiche Begriffe?
- III. Der «durchschnittlich gut ausgebildete» Fachmann
- IV. Welches ist das einschlägige Fachwissen? Wer ist der zuständige Fachmann?
- V. Vom «Doppelfachmann» zum «Teamfachmann» ...
- VI. ... und zum «allwissenden Multi-Fachmann»?
- VII. Tendenz zur «Anlegung eines strengeren Massstabes»?

I. Unvollständigkeit der amtlichen Urteilspublikation

1. Am 10. Mai 1994 wurde eine Zusammenfassung des vom 8. Februar 1994 datierten «Pampers-Entscheidens» in der NZZ veröffentlicht unter Hinweis darauf, dass er als «*wegleitendes Urteil*» zum Patentrecht zur Veröffentlichung in der amtlichen Sammlung bestimmt sei (NZZ Nr. 108, S. 33). In der Tat wurde das Urteil als BGE 120 II 71 - 75 auszugsweise publiziert. Die amtliche Publikation beschränkt sich allerdings auf eine sehr knappe Sachverhaltsdarstellung sowie die Wiedergabe der Erwägung 2. Insbesondere die für das Verständnis des Urteils wichtige Erwägung 1 fehlt in der amtlichen Publikation. In Heft 3/1994 der SMI wird das Bundesgerichtsurteil - unter Weglassung der Sachverhaltszusammenfassung - offenbar vollständig wiedergegeben (SMI 1994, S. 349 - 352). Im gleichen Heft findet man auch das Urteil des Bundesgerichts zur staatsrechtlichen

* Ich danke lic.iur. und dipl. Ing. ETH Fritz Blumer für Anregungen und Kritik.

Beschwerde (S. 347 - 349) und das sehr viel ausführlichere Urteil der Vorinstanz, des Handelsgerichts Bern (S. 335 - 347).

2. Liest man die drei Urteile in den SMI, so erhält man ein vollständiges Bild des Falles. Beschränkt man die Lektüre dagegen auf die amtliche Urteilspublikation in den BGE, so ist es nur schon deshalb nicht möglich, den Fall nachzuvollziehen, weil die patentbibliographischen Angaben fehlen. Weder lässt sich der amtlichen Publikation die Nummer des Streitpatentes entnehmen, noch werden die Entgegenhaltungen identifiziert. Sie werden inhaltlich auch nicht (genügend) resümiert. Man erhält den Eindruck, dass es dem Bundesgericht überhaupt nicht darum ging, den Fall nachvollziehbar darzustellen. Statt dessen sollten der interessierten Öffentlichkeit offenbar nur juristische Obersätze zur Konkretisierung der Begriffe der erfinderischen Tätigkeit und des Durchschnittsfachmanns - im Sinne von «höchstrichterlichen Offenbarungen» - kundgetan werden. Die folgenden kritischen Bemerkungen setzten sich nur mit diesem amtlich publizierten «juristischen Überbau» auseinander. Zur Frage, ob das Streitpatent zu Recht oder Unrecht nichtig erklärt wurde, wird nicht Stellung genommen. (Auch das Handelsgericht Bern hatte auf Nichtigkeit erkannt, allerdings im Gegensatz zu der vom Gerichtsgutachter vertretenen Auffassung.)
3. Aufgrund der Publikation der drei Urteile in den SMI wäre auch eine Stellungnahme zum Ergebnis des Urteils möglich, unter anderem weil in der Erwägung 1 des Bundesgerichtsurteils zur Berufung die für einen Nachvollzug erforderlichen patentbibliographischen Angaben enthalten sind (SMI 1994, S. 349 f.). Zwar ist es erfreulich, dass dank den SMI das Leiturteil «Wegwerfwindeln» für die interessierte Fachwelt auch im einzelnen nachvollziehbar ist. Es ist aber zugleich bedauerlich, dass in der amtlichen Sammlung die (kurze) Erwägung 1 nicht abgedruckt wurde. Amtlich publizierte höchstrichterliche Urteile sollten aus sich selbst heraus verständlich sein.

II. Sind Nichtnaheliegen und Erfindungshöhe inhaltsgleiche Begriffe?

4. In Erwägung 2 (Seite 72/73) diskutiert das Bundesgericht das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit und *setzt das seit dem 1. Januar 1978 geltende Erfordernis des Nichtnaheliegens (Art. 1 Abs. 2 PatG) mit dem vorher gültigen, durch die Rechtsprechung entwickelten Erfordernis der Erfindungshöhe gleich* (zweite Hälfte des ersten Absatzes von Erwägung 2). Zwar enthält der kritische Absatz in der Erwägung 2 zwei relativierende Floskeln. Einmal heisst es, die heutigen Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit hätten «im wesentlichen» schon vor der Revision des Patentgesetzes von 1978 gegolten; gleich anschliessend wird ausgeführt, «insoweit» seien Nichtnaheliegen und Erfindungshöhe inhaltsgleiche Begriffe. Beide Relativierungen sind aber ohne erkennbare inhaltliche Bedeu-

tung, wie die übrigen Ausführungen im ersten Halbsatz der Erwägung 2 zeigen. Dort wird nämlich ohne Einschränkung an die alte Rechtsprechung zur Erfindungshöhe angeknüpft:

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts beginne der Bereich des Erfinderschen erst *jenseits der Zone*, die zwischen dem vorbekannten Stand der Technik und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des einschlägigen Gebiets gestützt darauf mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln und finden kann. Entscheidend sei daher, ob ein solcher Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatentes kommen könne oder ob es dazu eines *zusätzlichen schöpferischen Aufwandes* bedürfe.

In dem in der amtlichen Sammlung nicht publizierten (in BGE 89 II 108 ff. aber ausführlich wiedergegebenen) Urteil Bollhalter gegen Fleischer GmbH aus dem Jahre 1955, das häufig zitiert und vor allem kritisiert wurde, hat das Bundesgericht die «Drei-ZonenTheorie» entwickelt: «Zwischen dem, was man als vorbekannten Stand der Technik bezeichnet, und dem Bereich des Erfinderschen liegt somit eine Zwischenzone, nämlich dasjenige, was der gut ausgebildete Fachmann, vom Stand der Technik ausgehend, mit seinem Fachwissen und Können weiterentwickeln und noch finden kann. Erst jenseits dieser Zwischenzone beginnt der Bereich des Erfinderschen, dessen Erreichung eine derart besondere Leistung bedeutet, dass sie als Lohn die Gewährung eines 15 Jahre dauernden Monopolrechts verdient.» (BGE 89 II 109). Mit der Zonenumschreibung in BGE 120 II 71 ff. scheint das Bundesgericht die «Drei-Zonen-Theorie» aus dem Urteil Bollhalter/Fleischer wieder zum Leben erwecken zu wollen.

Im Urteil Bollhalter/Fleischer wurde die Zwischenzone, das dem Fachmann durch Weiterentwicklung Zugängliche, durch den Bereich des Erfinderschen einerseits und den Stand der Technik andererseits begrenzt. Im «Pampers-Urteil» beginnt der Bereich des Erfinderschen «erst jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten Stand der Technik und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des einschlägigen Gebietes gestützt darauf mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln und finden kann» (Seite 72). Die Zone, bei deren Verlassen das Erfindersche beginnt, wird also einerseits durch den Stand der Technik und andererseits durch die Zone des dem Fachmann durch Weiterentwicklung Zugänglichen begrenzt. Man fragt sich, ob mit dieser Begrenzung einer Zone durch eine andere Zone die «Drei-ZonenTheorie» zu einer «Vier-Zonen-Theorie» ausgebaut werden sollte. Wahrscheinlicher ist, dass die «Drei-Zonen-Theorie» des Urteils Bollhalter/Fleischer eigentlich unverändert übernommen werden sollte.

Alois Troller hat die «Drei-Zonen-Rechtsprechung» mit dem zutreffenden Argument kritisiert, es werde auf der Grundlage dieser Theorie vom Erfinder etwas «qualitativ anderes» verlangt als vom bloss geschickten Fachmann, wobei diese Weichenstellung bereits im ebenfalls viel zitierten und grundlegenden BGE 63 II 271 ff. (276) vorgenommen wurde. Mit der «Drei-Zonen-Theorie», mit deren «höchster Zone» jeweils die «Originalität des Erfindungsgedankens» und/oder die «schöpferische Idee» bzw. der «schöpferische Aufwand» korrespondierten, wurde die Erfindungshöhe in eine einem rationalem Diskurs schwer zugängliche «reinere Sphäre des geistigen Wettstreits» ausgelagert (Immaterialgüterrecht, Band 1, 3. Auflage, S. 191 ff., insbes. 192).

5. Mit dem Patentharmonisierungsabkommen und dem EPUe wurde bekanntlich das Erfordernis des Nichtnaheliegens eingeführt, und es wurde in der Literatur durchwegs begrüsst, dass mit dieser Neuerung die patentfähige Erfindung aus der «reineren Sphäre des geistigen Wettstreits in die sachliche technische Entwicklung herunter geholt» wurde. «Sie kann in jener ihren Ursprung haben; sie darf aber auch aus der handwerklichen Arbeit des zuständigen Fachmannes hervorkommen. *Die Voraussetzung ist nur, dass der Stand der Technik sie ihm nicht nahe legt.* Das heisst, dass er die technische Regel nicht in lückenloser Weiterführung der Ideen, die der Stand der Technik bereit hielt, assoziativ ausdenken kann.... Die Erfindung bleibt eine geistige Schöpfung; sie hat ihren Ursprung im Geist des Erfinders. Sie ist aber nicht eine geistige Schöpfung, die objektiv das Können des Fachmannes übersteigt, obgleich subjektiv die Begabung entscheidend mitwirkt. Die im Urteil Bollhalter/Fleischer GmbH angenommene Zwischenzone besteht nicht. Unmittelbar jenseits von dem, was der Stand der Technik dem Fachmann nahe legt, beginnt die Zone der erfinderischen Tätigkeit.» (A. Troller, a.a.O., S. 192/193; vgl. Alois Troller einerseits und Valentin Balass/Alfred Briner andererseits, in: Erfindungshöhe, erfinderische Tätigkeit, Nichtnaheliegen, SMI 1986, S. 165 ff. und 179 ff., sowie E. Brunner, Die schutzfähige Erfindung gemäss Art. 1 Abs. 1 PatG und ihre Beurteilung durch den Zivilrichter, SMI 1984, S. 7 ff., insbes. S. 14).

Die an der alten und viel kritisierten Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Erfindungshöhe anknüpfenden Ausführungen des Bundesgerichts scheinen den durch die Gesetzesrevision erreichten Fortschritt wieder zunichte zu machen.

6. Das Bundesgericht begründet die Auffassung, Nichtnaheliegen und Erfindungshöhe seien inhaltsgleiche Begriffe, im wesentlichen mit dem Hinweis auf zwei frühere, allerdings nicht in der amtlichen Sammlung, sondern «nur» in den SMI publizierte Bundesgerichtsentscheide, also gewissermassen mit einer bereits etablierten Praxis. Zu diesen Urteilen ist folgendes zu sagen:

Der Entscheid vom 17. November 1989 (SMI 1990, S. 133 ff.) betrifft ein Patent, das noch nach *altem* Recht zu beurteilen war. Nur nebenbei, weil die Vorinstanz «den Begriff des Naheliegens ... in den Vordergrund gerückt» habe, hielt das

Bundesgericht in der Erwägung 2b folgendes fest: «Jedenfalls soweit hier von Interesse sind Erfindungshöhe und Nichtnaheliegen inhaltsgleiche Begriffe, die in der früheren Rechtsprechung auch synonym verwendet wurden (vgl. z.B. BGE 85 II 513 E1; 81 II 298; 71 II 311; 63 II 271).» Überprüft man die angeführten alten Urteile, so findet man einfach die klassischen Formeln zur Umschreibung der Erfindungshöhe *nach altem Recht*.

Der Bundesgerichtsentscheid vom 24. Juli 1991 (SMI 1993, S. 144 ff., S. 145 f.) betrifft ein dem *neuen* Recht unterstelltes Patent. Hier wird zur Begründung auf den soeben erwähnten Entscheid vom 17. November 1989 und zusätzlich auf die BRBot vom 24. März 1976 (S. 66) hingewiesen. In der BRBot PatG wird in der Tat im Rahmen der Erläuterung von Art. 1 PatG 1976 gesagt, der Erfindungshöhe entspreche die erfinderische Tätigkeit. Aus dem Rest des angesprochenen Satzes und aus dem Zusammenhang ergibt sich aber klar, dass in der Botschaft lediglich zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass nach dem neuen Recht nicht etwa die Neuheit genügen solle, sondern dass zusätzlich erfinderische Tätigkeit (früher Erfindungshöhe) verlangt werde. Auf der unmittelbar folgenden Seite der BRBot (S. 67) heisst es zu Art. 1 Abs. 2 PatG 1976 sodann ausdrücklich, das Merkmal «in naheliegender Weise» sei eng auszulegen, wobei auf die französische Originalfassung des Art. 5 des Patenharmonisierungsübereinkommens (EVPatUe) hingewiesen wird, wo für «in naheliegender Weise» der Ausdruck «de manière évidente» verwendet wird. Der nächste Satz lautet wörtlich wie folgt: «Damit kann auch die seit langem erhobene Forderung nach einer Senkung der gerichtlichen Anforderungen an die 'Erfindungshöhe' (vgl. BRBot vom 25. April 1950 zum PatG, BBI 1950 I 977, namentlich S. 1000-1003) verwirklicht werden.» Die Behauptung, Nichtnaheliegen und Erfindungshöhe seien inhaltsgleiche Begriffe, kann also gewiss nicht durch die BRBot PatG 1976 gestützt werden - im Gegenteil! Die Botschaft zeigt auch auf, dass bereits anlässlich der Totalrevision des Patentgesetzes in den fünfziger Jahren eine Senkung der Anforderungen an die Erfindungshöhe postuliert wurde.

Eine andere Begründung für die Behauptung der inhaltlichen Übereinstimmung von Erfindungshöhe und Nichtnaheliegen gibt das Bundesgericht weder in BGE 120 II 71 ff., noch in den beiden angerufenen, nicht in die amtliche Sammlung aufgenommenen Entscheiden aus den Jahren 1989 und 1991.

7. Wohl aber setzt sich das Bundesgericht in BGE 120 II 71 ff. in direkten Widerspruch zum amtlich publizierten *BGE 108 II 325 f.* In jenem Entscheid ist es zum erstenmal um die Frage gegangen, ob die Nichtigkeitsgründe bei «Altpatenten» nach Art. 1 PatG in der Fassung von 1976 oder nach altem Recht zu beurteilen seien. Damals hat das Bundesgericht erkannt, für Altpatente gelte weiterhin das alte Recht, insbesondere sei die Frage der Erfindungshöhe nach altem Recht zu beurteilen. Mit Bezug auf die dem neuen Recht unterstehenden Patente wurde aber wörtlich folgendes ausgeführt: «*Richtig ist freilich, dass mit dem Beitritt zum Europäischen Patenharmonisierungsabkommen und mit der Anpassung des Patentgesetzes die bisherigen Anforderungen an die Erfindungshöhe gemildert*

werden sollten ... « (zutreffend wird hier auf die Seite 67 der oben erwähnten BRBot 1976 hingewiesen).

8. Mit dieser Auffassung war das Bundesgericht in Übereinstimmung mit der einmütigen Lehre (M.M. Pedrazzini, Zur Revision des schweizerischen Patentgesetzes, SJZ 72/1976, S. 169 ff., 170; P. Braendi, Das neue schweizerische Patentrecht, GRUR Int. 1979, S. I ff., 2; J. Voyame, L'évolution récente du droit des brevets, ZSR 98/1979 I, S. 337 ff., 352; J.-L. Comte, Unterschiedliche Anforderungen an schweizerische und europäische Patente, SMI 1989, S. 163 ff., 165, 169 f., 174; vgl. auch M.M. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Auflage, S. 60 und Kamen Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome 1, p. 77) und mit der Praxis der vormaligen Beschwerdekammern des BAGE (PMMBI 1979 I 63; 1981 I 122). «Die von der schweizerischen Gerichtspraxis verlangte Erfindungshöhe war nämlich zu anspruchsvoll, mit der Anpassung der Terminologie sollte auch eine Anpassung an den in anderen Staaten gültigen Massstab erfolgen.» (M.M. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Auflage, S. 60).
9. Wenn in der Schweiz im Zuge der Patentgesetz-Revision von 1976 eine Milde rung der bisherigen Anforderungen an die Erfindungshöhe postuliert wurde, so war damit eine Anpassung an die von der deutschen Praxis entwickelten Standards zur «deutschen Erfindungshöhe» gemeint. Auf diesem Niveau sollte sich der neue europäische Standard einmitten (vgl. J.B. van Benthem und N.W.P. Wallace, Zur Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit (Erfindungshöhe) im europäischen Patenterteilungsverfahren, GRUR Int. 1978, S. 219; Singer, Taschenkommentar zum Europäischen Patentübereinkommen, zu Art. 56 EPUe N 1). Es sollte grundsätzlich nicht mehr vorkommen, dass dasselbe Patent in der Schweiz für nichtig, in Deutschland aber für rechtsbeständig erklärt wird.
10. Wenn Benkhard - Bruchhausen sagen, das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit nach neuem deutschem Patentrecht entspreche der alten (deutschen) Erfindungshöhe, so bedeutet dies nach dem Gesagten also nicht dasselbe, wie wenn dies das Bundesgericht zum schweizerischen Patentrecht sagt (Kommentar 9. Auflage zu § 4 N I PatG).
11. Während das Schweizerische Bundesgericht in BGE 108 II 326 unter zutreffendem Hinweis auf den eindeutigen Willen des Gesetzgebers von einer inhaltlichen Differenz zwischen Nichtnaheliegen und Erfindungshöhe ausging, hat es in der «Pampers Entscheidung» seine damaligen Erkenntnisse mit Schein begründungen über Bord geworfen. Es ist wieder in die «reinere Sphäre des geistigen Wettstreit», das heisst zu BGE 63 II 271 ff. zurückgekehrt. (In BGE 114 II 85, auf den in BGE 120 II 72 prominent hingewiesen wird, obwohl er sich auf ein «Altpatent» bezieht, wird ausdrücklich auf BGE 63 II 274 ff. und auf die zu diesem Entscheid geübte Kritik Bezug genommen.) Dabei hat sich das Bundes-

gericht weder mit BGE 108 II 325 f., noch mit der 1976 angestrebten europäischen Patentrechtsvereinheitlichung, noch mit der zu den vereinheitlichten Bestimmungen in den anderen europäischen Staaten ergangenen Rechtsprechung, noch mit der Kritik an der alten Rechtsprechung zur Erfindungshöhe auseinandergesetzt. Auch wird der Entscheid nicht als Praxisänderung, sondern als kontinuierliche Fortsetzung der Rechtsprechung präsentiert.

III. Der «durchschnittlich gut ausgebildete» Fachmann

12. Wichtiger als die zwangsläufig immer noch sehr abstrakte Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs des Nichtnaheliegens ist in der Praxis die Bestimmung des im einzelnen Fall massgebenden Fachmannes (vgl. Thomas Ritscher und Michael Ritscher, Der fiktive Fachmann als Massstab des Nichtnaheliegens, in: Kernprobleme des Patentrechts, 1988, S. 263 f., insbes. 265, 269). Bekanntlich spielt der Fachmann im Patentrecht in verschiedenen Belangen eine entscheidende Rolle, unter anderem als abstrakte Referenzgrösse für die Beurteilung der Frage des Nichtnaheliegens. In Art. 56 Abs. 1 EPUe wird er ausdrücklich genannt, in Art. 1 Abs. 2 PatG und in Art. 5 EVPatUe dagegen nicht (wohl aber in Art. 50 und in Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG). Es ist dennoch unbestritten, dass der Fachmann auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach schweizerischem Patentrecht die graue Eminenz sein soll (vgl. BRBot PatG 1976, S. 67). Im EPUe und im schweizerischen Patentrecht wird der Fachmann nicht näher spezifiziert. In der schweizerischen Rechtsprechung zum alten Recht war zunächst von einem «Fachmann mit durchschnittlicher Berufsausbildung» (BGE 29 II 163), später von einem «gut ausgebildeten Fachmann» die Rede (BGE 64 II 394). In BGE 71 II 311 wurde der gut ausgebildete Fachmann ausdrücklich dem Durchschnittsfachmann entgegengestellt. Blum/Pedrazzini haben die Auffassung vertreten, auch der «gut ausgebildete Fachmann» sei nichts anderes als der Durchschnittsfachmann (Kommentar zu Art. 1 PatG, Anm. 19, S. 112; vgl. M.M. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, S. 61). Das Bundesgericht löst die alte Kontroverse mit einer Kompromissformel und spricht vom «*durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann*». (BGE 120 II 73; ebenso Bundesgerichtsentscheid vom 17. November 1989 in SMI 1990, S. 135; im bereits erwähnten BGE 114 II 85, der ein Altpatent betraf, war noch vom «gut ausgebildeten Fachmann» die Rede.)
13. Im «Pampers-Entscheid» spezifiziert das Bundesgericht den «durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann» dahingehend, dass er «weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen» sei. «Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken,

jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein ... Die erfinderische Tätigkeit ist - vereinfacht ausgedrückt - an den Fähigkeiten eines Konstrukteurs und nicht an jenen eines Erfinders zu messen (vgl. ZR 1988 Nr. 91, E. 3). Bei der Bestimmung der erforderlichen Qualifikation müssen indessen die Besonderheiten des technischen Zweiges berücksichtigt werden. In diesem Sinne ist der gewerblichen Zielsetzung und der in einem bestimmten Bereich üblichen Art, Fachleute einzusetzen, Rechnung zu tragen ...» (Seite 73, vgl. hierzu unter VI).

14. Zu den Konturen des «schweizerischen» Durchschnittsfachmanns gemäss BGE 120 II 71 ff. drängen sich folgende vorläufige Bemerkungen auf: Erfreulicherweise wird klar zum Ausdruck gebracht, dass über das Wissen und Können des Durchschnittsfachmanns nicht überhöhte und im Ergebnis patentfeindliche Standards für das Nichtnaheliegen gesetzt werden sollen (weder Experte des betreffenden Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen; Fähigkeiten des Konstrukteurs, nicht des Erfinders). Ob diese Leitplanken allerdings in allen Fällen anwendbar sind, ist bei aller Sympathie für eine vernünftige Einmittleitung des Durchschnittsfachmannes zu bezweifeln. In gewissem Sinne dürfte der Durchschnittsfachmann heute häufig Spezialist, das heisst Fachmann mit einem Sockel aus Grundkenntnissen und einer darauf aufbauenden Säule an Spezialwissen sein (vgl. hierzu Günther Eisenführ, Durchschnittsfachmann und erfinderische Tätigkeit, in: Lohn der Leistung und Rechtssicherheit, Festschrift für Preu, 1988, S. 13 ff., insbes. 27). In neuen technischen Gebieten, also dort, wo Pionierfindungen gemacht werden, z.B. in den siebziger und achtziger Jahren in der Biotechnologie, wird der Durchschnittsfachmann zwangsläufig hoch- oder sogar höchstqualifiziert sein (hierzu unter V). Das Bundesgericht weist jedenfalls zu Recht darauf hin, dass bei der Bestimmung der erforderlichen Qualifikation des Fachmannes die Besonderheiten des einschlägigen technischen Zweiges berücksichtigt werden müssen. In diesem Sinn ist es auch nicht zu beanstanden, wenn das Bundesgericht vom Durchschnittsfachmann verlangt, dass er über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung für den in Frage stehenden Fachbereich verfügen muss (Seite 73).
15. Bekanntlich wird im geltenden PatG und im EPUe der massgebende Stand der Technik absolut definiert und es wird bei der Prüfung auf Nichtnaheliegen der gesamte Stand der Technik als dem Fachmann grundsätzlich *zugänglich* angesehen (Art. 1 Abs. 2 i.V. mit Art. 7 Abs. 2 PatG; Art. 56 i.V. mit Art. 54 EPUe). In missverständlicher Art und Weise wird in der BRBot PatG 1976 (Seite 67) ausgeführt, der für die Frage der Neuheit massgebende Stand der Technik gelte «unverändert auch für das Merkmal der erfinderischen Tätigkeit» (vgl. hierzu J. Pagenberg, Münchner Gemeinschaftskommentar zu Art. 56 EPUe, N 31, insbes. Anm. 72; E. Brunner, a.a.O., S. 11). *Das Bundesgericht stellt in der «Pampers-Entscheidung» dem Grundsatz nach klar, dass der Fachmann bei der Prüfung*

auf Nichtnaheliegen nicht den gesamten Stand der Technik überblicken muss (Seite 73). Diese Klarstellung ist zu begrüßen. Dem Fachmann ist bei der Prüfung der Frage des Nichtnaheliegens nur der *einschlägige* Stand der Technik als Wissen zuzurechnen.

IV. Welches ist das einschlägige Fachwissen? Wer ist der zuständige Fachmann?

16. In der Praxis liegt die Krux oft in der *Bestimmung des im konkreten Fall einschlägigen technischen Fachgebietes, aus dem sich das dem Durchschnittsfachmann zuzurechnende Fachwissen ergibt*. Dieses Problem ist dann besonders heikel, wenn eine Erfindung Berührungspunkte zu mehr als einem Spezialgebiet aufweist. Ist bei einer Erfindung, die das Zerschneiden von Betonplatten mit Hilfe eines Wasserstrahls betrifft, der «Hydraulik-Fachmann» oder der «Fachmann des Bauwesens» zuständig? Ist für die Erfindung eines Kunststoffes für die Anfertigung von Zahnersatz das Fachwissen des Zahnarztes/Zahntechnikers oder dasjenige des Industriechemikers massgebend? Es versteht sich (fast) von selbst, dass die Beantwortung der Frage nach dem «zuständigen Fachmann» die Frage nach der Patentwürdigkeit einer Erfindung entscheiden kann.

Wie ist der zuständige Fachmann zu bestimmen? Es gibt in der Literatur verschiedene Ansätze, so den «problem solving approach» im Gegensatz zum «product function approach» (vgl. A. Scheuchzer, *Nouvelauté et activité inventif en droit européen des brevets*, S. 385 ff.; Pagenberg, a.a.O., N 39). Der meines Erachtens überzeugendste Ansatz ist derjenige über die Aufgabe, die durch die Erfindung gelöst wird. Massgebend ist dabei nicht diejenige Aufgabe, die sich dem Erfinder historisch und subjektiv gestellt hat. Ebenso wenig massgebend ist die Aufgabe, wie sie in der Patentschrift (insbesondere bei einem lediglich formal geprüften, z.B. schweizerischen Patent) formuliert ist. Es ist vielmehr von der subjektiven Zielsetzung, wie sie in der Anmeldung zum Ausdruck kommt, auszugehen, worauf die Aufgabe *in Abgrenzung zum nächstliegenden Stand der Technik objektiviert* zu formulieren ist (vgl. hierzu B. Schachenmann, *Begriff und Funktion der Aufgabe im Patentrecht*, insbes. S. 62 ff.; R. Monsch, *Die Vermeidung der rückblickenden Betrachtungsweise bei der Beurteilung einer Erfindung*, in: *Festschrift zum 70. Geburtstag von Dr. R.E. Blum*, S. 85 ff., insbes. S. 92 ff.). Die so formulierte Aufgabe schlägt die Brücke vom Ausgangsgebiet zur erfindungsgemässen Lösung.

17. Ein Beispiel aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA mag zur Veranschaulichung dienen:

Die umstrittene Erfindung betraf eine «Reinigungsvorrichtung für Förderbänder». Nach dem Patentanspruch 1 war die «Reinigungsvorrichtung für endlose Förderbänder, bestehend aus einer Anzahl unabhängiger Abstreifer, die mit einer Tragvorrichtung durch zwischengeschaltete elastische Elemente verbunden sind», dadurch gekennzeichnet, «dass jedes elastische Element aus einem Stab aus glasfaserbewehrtem Kunststoff besteht». Die Anmelderin war der Auffassung, dass die Vorrichtung nach Anspruch 1 nicht nur neu, sondern auch nicht naheliegend sei. Die Verwendung von Glasfasern sei am Prioritätstag nicht Bestandteil des allgemeinen Wissens eines *Fachmanns für das Förderwesen* gewesen. Die Beschwerdekammer formulierte die durch die Erfindung gelöste Aufgabe in Abgrenzung zum nächstliegenden Stand der Technik dahingehend, es sei ein stabförmiges Federelement aufzufinden gewesen, das weniger zum Brechen neigt. Wörtlich heisst es dann in Erwägung 4.2 des Beschwerdeentscheides: «Diese Aufgabe stellt sich unstreitig dem Fachmann für das Förderwesen; sie gibt ihm jedoch zugleich den *Hinweis, ihre Lösung auf dem Gebiet der Werkstoffe zu suchen*. Folglich kann der für die Lösung berufene Fachmann nicht der Fachmann für das Förderwesen, sondern nur der Fachmann für Werkstoffe sein. Unter diesen Umständen muss die Frage, ob die Lösung der Aufgabe ... auf erfinderischer Tätigkeit beruht, *nach dem Wissen und Können des Werkstofffachmannes und nicht nach jenem des Fachmanns für das Förderwesen* beurteilt werden.» Weil es nach den Feststellungen der Beschwerdekammer dem Werkstofffachmann geläufig war, «Kunststoffe anstelle herkömmlicher Werkstoffe insbesondere auch dann zu verwenden, wenn die herkömmlichen Werkstoffe beim Gebrauch nicht befriedigen würden», und weil dieser Fachmann auch wusste, «dass nur ein Kunststoff in Betracht kommt, der eine hinreichende Elastizität und Festigkeit aufweist» und ausserdem, «dass glasfaserbewehrte Kunststoffe diese Bedingungen erfüllen» (Erwägung 4.3), verneinte die Beschwerdekammer die Patentwürdigkeit der Erfindung (T 32/81, publ. in ABI 1982, 225; diese Entscheidung wird in der EPA-Publikation «Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 1987 - 1992», S. 48, als für die Bestimmung des massgebenden Fachmanns «grundlegend» bezeichnet. Weitere Beispiele a.a.O., insbes. T 424/90, Erwägungen 1.3 und 1.4; vgl. auch EPA-Prüfungsrichtlinien C-IV 9.6).

18. Eng verwandt, aber nicht identisch mit dem Problem der Bestimmung des zuständigen Fachmanns, beziehungsweise des einschlägigen technischen Fachgebietes ist die Frage, inwieweit vom zuständigen Fachmann erwartet werden darf, dass er sich auch ausserhalb seines gewöhnlichen Fachwissens nach Lösungen im Stand der Technik umsieht, oder dass er auch Lösungen im «*benachbarten Fachgebiet*» zur Kenntnis nimmt. Nach der neueren Lehre und Rechtsprechung wird vom einschlägigen Fachmann insbesondere folgendes erwartet:

Er hat sich zunächst *in seinem eigenen Fachgebiet* auch ausserhalb des gewöhnlichen Fachwissens nach Lösungen im Stand der Technik umzusehen.

In anderen Fachgebieten wird er vor allem dann suchen, wenn er aufgrund seines

Fachwissens oder von Hinweisen *im sonstigen Stand der Technik seines Bereichs* erwarten darf, dass auf einem benachbarten Gebiet ähnliche Aufgaben vorkommen und möglicherweise gelöst sind (Bernhardt/Krasser, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Auflage, S. 172; Gerald Paterson, *The European Patent System*, 10 - 21/22, je mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Nach der Entscheidung der Beschwerdekammern des EPA T 11/81 braucht sich der Fachmann aber *nur auf seinem eigenen oder einem nahegelegenen Gebiet* umzusehen, auch wenn der Stand der Technik alle Gebiete der Technik umfasst.

Nach der Entscheidung T 176/84 (ABI 1986, S. 50) ist allenfalls auch der Stand der Technik in *Nachbargebieten und/oder auf einem übergeordneten allgemeinen technischen Gebiet* heranzuziehen, «das heisst einem Gebiet, auf dem die gleichen oder ähnliche Probleme wie auf dem Spezialgebiet, auf dem die Anmeldung in diesem Fall liegt, eine Rolle spielen und von dem erwartet werden muss, dass der Fachmann des betreffenden Spezialgebiets von seinem Vorhandensein weiss». Nach T 195/84 (ABI 1986, S. 121) sind auch Lösungen allgemeiner (nicht zu spezifischen Gebieten gehörender) technischer Aufgaben unter Umständen als *Teil des technischen Allgemeinwissens* anzusehen, das bei Spezialisten vorauszusetzen ist (vgl. Singer, a.a.O., zu Art. 56 EPUe, N. 17; dort weitere illustrative Beispiele aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA).

Nach T 560/89 (ABI 1992, S. 725) wird vom Fachmann erwartet, dass er auch den Stand der Technik *in anderen Gebieten* zu Rate zieht, die weder ein benachbartes noch ein breiteres allgemeines Feld darstellen, falls er dazu durch die Verwandtschaft der verwendeten Materialien und durch eine Diskussion in der breiten Öffentlichkeit über das sich auf beiden Gebieten stellende technische Problem veranlasst wird.

19. Die vor allem in der älteren Literatur häufig diskutierte dogmatische Figuren der «*Übertragungserfindung*» und der «*Kombinationserfindung*» sind nichts anderes als Spezialfälle des Problems der Bestimmung des einschlägigen Fachgebietes beziehungsweise der Nachbargebiete zu diesem (vgl. Bernhardt/Krasser, a.a.O., S. 172; Singer, a.a.O., zu Art. 56 EPUe N. 17).
20. Die obigen Ausführungen und insbesondere eine differenziertere Analyse der angeführten Rechtsprechung lassen unschwer erkennen, dass sich bei der Bestimmung des zuständigen Fachmanns beziehungsweise dessen, was von ihm an Kenntnis des Standes der Technik auch ausserhalb seines speziellen Fachwissens erwartet werden darf, immer das *Problem der rückblickenden Betrachtungsweise* stellt. Ist die Lösung einmal bekannt, «liegt es nur allzu nahe», einer Erfindung über die entsprechende Definition des einschlägigen Fachwissens, beziehungsweise über die Ernennung eines ausserhalb dieses Fachwissens liegenden «anderen Fachwissens» zum Nachbargebiet, die Patentwürdigkeit abzusprechen.

21. Auch der Aufgabe-Lösung-Ansatz ist (leider) nicht frei von Rückblick. Für die Formulierung der objektiven Aufgabe wird der nächstliegende Stand der Technik ja bereits im Wissen um die Lösung festgelegt. (Lösung: Titanfüllung; nächstliegender Stand der Technik: Metallfüllungen; Aufgabe: Verbesserung bekannter Metallfüllungen; Fachmann: Metallurg). War am Prioritätstag die «herrschende Zahnfüllungslehre» auf die Verbesserung von Kunststofffüllungen fixiert, allenfalls mit ausdrücklicher Ablehnung der Tauglichkeit von Metallfüllungen, so kann die Zuständigkeit des Metallurgen als Fachmann gemäss dem Aufgabe-Lösung-Ansatz zu einem unbilligen Ergebnis führen (vgl. B. Schachenmann, a.a.O., S. 113 f.). Nur vielleicht vermag dann das Korrektiv «Überwindung eines Vorurteils in der Fachwelt» zu helfen.
22. Die erfinderische Leistung oder jedenfalls ein Beitrag dazu kann sehr wohl darin bestehen, gerade dieses «andere Fachwissen» beziehungsweise den «anderen Fachmann» hinzuzuziehen (vgl. Uwe Dreiss, Der Durchschnittsfachmann als Massstab für ausreichende Offenbarung, Patentfähigkeit und Patentauslegung, GRUR 1994, S. 781 ff., 787; G. Eisenführ, a.a.O., S. 13 ff., insbes. 20 ff.). Es ist deshalb das Urteil betreffend erfinderische Tätigkeit in jedem Fall und unbekümmert um die angewendete Methode zu guter Letzt einem kritischen, am common sense orientierten Plausibilitätstest zu unterziehen.

V. Vom «Doppelfachmann» zum «Teamfachmann» ...

- 23 Wurde in der Rechtsprechung dem Fachmann unter Hinweis auf allgemein vorausgesetztes technisches Sockelwissen oder wegen im einschlägigen Stand der Technik enthaltenen Anregungen zugemutet, auch in Nachbargebieten nach Lösungen für sein Problem zu suchen, beziehungsweise den Fachmann eines anderen Gebietes hinzuzuziehen, so war die Vorstellung diejenige «einer *zielgerichteten Abfrage*» (Eisenführ, a.a.O., S. 19). Einen problematischen zusätzlichen Schritt machte der BGH in der Entscheidung «Abfördereinrichtung für Schüttgut» (GRUR 1986, S. 798). Im Leitsatz zu diesem Entscheid heisst es: «Die Summe des Fachwissens *beider* Fachleute stellt das Wissen und Können *eines* Durchschnittsfachmanns dar.»

Die BGH-Entscheidung wurde in der Literatur kompetent und heftig kritisiert (Eisenführ, a.a.O., S. 20 ff.; Dreiss, a.a.O., S. 786 f.; Gramm, Anmerkung zu BGH, GRUR 1986, S. 798 ff.). Mit der Entscheidung «Abfördereinrichtung für Schüttgut» würden zwei Fachleute völlig verschiedener Fachrichtungen «gewissermassen zu einem Homunkulus» (Eisenführ), eben zu einem «Doppelfachmann» (Dreiss) verschmolzen. Das sei jedenfalls dann so, wenn der hinzugezogene zweite Fachmann die Lösung des vom ersten Fachmann gesuchten Problems in seinem (zweiten) Fachbereich nicht unmittelbar finden konnte, sondern mit Hilfe seines Fachwissens noch entwickeln musste. Zu Recht wurde immer

wieder auf die Gefahr der rückblickenden Betrachtungsweise hingewiesen, weil sehr häufig erst die Art der schliesslich gefundenen Problemlösung auf die Fachrichtung und Qualifikation des zu Rate zu ziehenden Fachmannes schliessen lässt (Eisenführ, a.a.O., S. 21; vgl. oben Ziff. 20 und 21).

Weitsichtig hat Eisenführ (1988) daraufhingewiesen, dass die konsequente Anwendung der Idee der Verschmelzung von mehreren Fachwissen letztlich zur Figur einer «heterogenen Gruppe von Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen, die von einem Manager technischen Wissens im Hinblick auf mögliche Synergieeffekte ad hoc zusammengestellt wird», führen müsse. Zugleich hat er praxisbezogene und überzeugende Vorschläge für ein richtiges, die rückblickende Betrachtungsweise möglichst vermeidendes Vorgehen gemacht (a.a.O., S. 22 ff.).

24. In der Zwischenzeit hat es in der «europäischen Rechtsprechung» weitere Ansätze zur *Entindividualisierung des Durchschnittsfachmanns* gegeben. In «Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA 1987 - 1992» (S. 48) wird auf einige neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern hingewiesen, in denen der *Durchschnittsfachmann als Expertenteam* definiert wird.

Eine Durchsicht der angeführten Entscheidungen lässt allerdings erkennen, dass die Figur des «Team-» bzw. «Gruppenfachmanns» in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern noch keine klaren Konturen erhalten hat. Zunächst fällt auf, dass die einschlägigen Entscheidungen durchwegs Erfindungen aus Hightech-Gebieten betreffen (vgl. auch EPA-Prüfungsrichtlinien C-IV 9.6). Zumindest zwei der in der Rechtsprechungsübersicht erwähnten Urteile betreffen biotechnologische Erfindungen (T 60/89 und T 500/91). Die Beschwerdekammern waren unter anderem mit dem Problem konfrontiert, dass ein fundierter allgemeiner Wissensstand in diesem (neuen) technischen Gebiet am Prioritätstag noch fehlte. In T 60/89 ging es vor allem darum klarzustellen, dass der Durchschnittsfachmann in derartigen Fällen nicht als Nobelpreisträger definiert werden dürfe, obwohl einer Reihe von Wissenschaftlern aus diesem Gebiet damals tatsächlich der Nobelpreis verliehen wurde. Gewissermassen in Abgrenzung zum Standard des Nobelpreisträgers wurde erkannt, dass der Fachmann «als in Lehre und Forschung tätiger Wissenschaftler oder Team von Wissenschaftlern» zu bestimmen sei, der in Laboratorien arbeitete, die damals die Entwicklung von der Molekulargenetik zur Gentechnologie vollzogen (ABI 1992, S. 268 ff., insbes. S. 277; im gleichen Sinne T 500/91, Erwägung 2.2; vgl. hierzu zutreffend schon Blum/Pedrazzini Art. 1 Anm. 19, S. 114).

Andere, unter dem Stichwort «Teamfachmann» angeführte Entscheidungen betreffen - obwohl in den Erwägungen das Wort Team vorkommt - eher das Problem, welches der zuständige Fachmann ist, bzw. ob vom ersten Fachmann erwartet werden darf, dass er einen zweiten Fachmann hinzuzieht (T 57/86, Erw. 5.6). So heisst es beispielsweise in T 424/90 (Erw. 1.3) wörtlich folgendes: «... the competent skilled person is merely a semiconductor specialist. The Board considers that in real life, a semiconductors specialist would consult a plasma

specialist, if his problem concerns providing a technical improvement of an ion generating plasma apparatus as in the present case. The semiconductor specialist would be *expected to form a team* with the plasma specialist and to entrust him with the task of increasing the efficiency of the reactive species generation. Thus, in the Board's view, it is appropriate in the present case to base the assessment of whether the claimed solution involves an inventive step *on the knowledge and abilities of the specialist in that technical field in which the objective problem prompts the person skilled in the art to seek its solution*. Hence, for the above reasons in the present case, the competent skilled person is held to be a plasma specialist.»

In einem die Laser-Technologie betreffenden Fall («field of laser engraving») sagt die Beschwerdekammer zwar zunächst, «... laser engraving represents an advanced technology, where it is appropriate to identify *the skilled person to be a production team of the following three experts: a physicist, ... an expert in electronics ... and a chemist...*» (T 222/86, Erw. 4.2.1). Das gibt der Beschwerdekammer aber nicht etwa Anlass, alle diese technischen Gebiete als «kombiniertes Fachwissen» des zuständigen Durchschnittsfachmanns anzunehmen. Es wird lediglich erwartet, dass der electronics engineer mit dem laser engraving specialist und mit dem electrostatic recording specialist zusammenarbeitet, bzw. diese konsultiert und sich auf diese Weise mit den neuesten, für die Lösung des Problems wichtigen Entwicklungen auf diesen Gebieten vertraut macht. Die Kammer kommt zum Schluss, es dürfe deshalb erwartet werden, dass dem Fachmann zwei ganz bestimmte Entgegenhaltungen bekannt seien (Erw. 4.2.2; etwas weniger klar, aber im gleichen Sinne, T 99/89 betreffend «Schaltungsanordnung zur optischen Anzeige von Zustandsgrössen», Erw. 4.3 und 4.4).

25. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zum Thema Teamfachmann bedarf einer genaueren Analyse. Eine vorläufige Durchsicht hat aber doch ergeben, dass mit der Figur des Teamfachmanns nicht ein «allwissender Fachmann» gemeint ist. Zumindest teilweise wird unter dem Stichwort «Team» lediglich die alte Frage nach dem zuständigen Fachmann beziehungsweise dem diesem zuzumutenden Nachbargebiet abgehandelt (vgl. Paterson, 10-12, der dem Team in diesem Zusammenhang keine selbständige Bedeutung beizumessen scheint; Pagenberg, a.a.O., Anm. 28 zu Art. 56 EPUe will den Teamfachmann nur ausnahmsweise «in einem forschungsintensiven Gebiet» in Betracht ziehen.).

VI. ... und zum «allwissenden Multi-Fachmann»?

26. Im «Pampers-Entscheid» führt das Bundesgericht nicht nur den Doppelfachmann in das schweizerische Patentrecht ein; noch weitergehend öffnet es mit einem obiter dictum Tür und Tor für einen «Teamfachmann», der dem «allwissenden Fachmann» zumindest sehr nahe kommt (zum «allwissenden» Durchschnittsfachmann siehe S. Papke, GRUR 1980, S. 147). Das ist umso befremdlicher, weil es im «Pampers-Fall» gewiss nicht um eine Hightech-Erfindung ging, und weil

die sich stellenden Fragen mit dem klassischen Instrumentarium, also mit der Frage nach dem zuständigen Fachmann bzw. dem allenfalls einschlägigen Nachbargebiet (oben IV) problemlos hätten entschieden werden können. Es hätte sich die Frage gestellt, ob der Windel-Papier-Werkstofftechniker *oder* der Klebstofftechniker der *zuständige* Fachmann sei. (Der im handelsgerichtlichen Verfahren eingesetzte Gerichtsexperte hatte offenbar zwischen dem Windelfachmann und dem Prägefachmann unterschieden; SMI 1994, S. 344.) Je nach dem nächstliegenden Stand der Technik und der objektiv formulierten Aufgabe hätte diese Frage beantwortet werden müssen. Wäre der «Windelfachmann» als «Gattungsfachmann» für zuständig erkannt worden, so hätte sich die Frage gestellt, ob von ihm zu erwarten war, dass er sich im Fachbereich der Klebstofftechnik nach einer Lösung des von ihm bearbeiteten Problems umschaute. Dabei wäre wiederum von Bedeutung gewesen, ob der unmittelbar einschlägige Stand der Technik (Wegwerfwindeln?) dem Fachmann einen derartigen Blick ins Nachbargebiet nahelegte oder nicht.

27. Statt dessen erklärt das Bundesgericht auf den Seiten 74/75 zum vornherein einen «Doppelfachmann», nämlich den Klebstoff- und Werkstofftechniker für zuständig (Seite 74 - Schon die Vorinstanz hatte ohne Begründung einen Doppelfachmann der Klebstoff- und Werkstofftechnik für zuständig erklärt: «Das Gericht geht davon aus, dass bei der Entwicklung und Herstellung dieser Windeln ein ganzes Team, dem sowohl Klebstoff- als auch Werkstofftechniker angehören, beschäftigt ist.» SMI 1994, S. 344, lit. a). Dieser habe «im Gesamtbereich der Problemstellung Umschau zu halten». Falls er lediglich über Kenntnisse in einem der in Betracht fallenden Gebiete verfüge, müsse er sich «auch jene des Nachbarbereichs aneignen oder erläutern lassen» (Seite 74). Diese Formulierung und die nur sehr summarische Schilderung der offenbar massgebenden zwei Entgegenhaltungen (Seite 75) lassen vermuten, dass das Bundesgericht eigentlich den Werkstofffachmann für zuständig und die Klebstofftechnik als Nachbargebiet im Sinne der klassischen Kategorien erachtete. Offenbar wollte dann das Bundesgericht aber nicht prüfen, ob der hinzugezogene Klebstofffachmann die Lösung für das vom Windelfachmann bearbeitete Problem in «seinem» Stand der Technik wirklich finden konnte. (Den Ausführungen auf Seite 75 lässt sich nicht eindeutig entnehmen, ob die zweite geschilderte Entgegenhaltung aus der Klebstofftechnik das erfindungsgemässe Lösungsmerkmal unmittelbar zeigt.) Das Bundesgericht ging vielmehr einen wesentlichen Schritt weiter und integrierte die beiden Fachbereiche kurzerhand zu einem *Fachgebiet Klebstoff- und Werkstofftechnik*. Dass das Bundesgericht nicht den klassischen Weg gehen, sondern eindeutig den «Doppelfachmann» kreieren wollte, zeigt sich an folgendem Satz: «Ist die Fortentwicklung in beiden Teilbereichen für sich allein naheliegend, so ist es auch deren Kombination, sofern diese nicht ihrerseits - im Sinne einer Kombinationserfindung - auf erfinderischer Tätigkeit beruht.» (Seite 74).

28. Zur Begründung für die Annahme des «Doppelfachmanns» verweist das Bundesgericht erstens auf die Entwicklungs- und Produktionsverhältnisse bei der Fabrikation von Wegwerfwindeln. Es sei dort üblich, dass sich «nicht ein einzelner

Techniker, sondern eine *ganze Gruppe von Personen aus verschiedenen technischen Bereichen* mit der Entwicklung einer verbesserten Wegwerfwindel» beschäftige. (Diese Annahme scheint von beiden Instanzen nie formell verifiziert worden zu sein.) Zweitens setze «die Lösung der Aufgabe des Streitpatentes (wiederholte Verschliessbarkeit der Wegwerfwindel) voraus, dass einerseits das Adhäsionsverhalten der mit Klebstoff versehenen Bandlappen beachtet und andererseits die Beschädigung der flüssigkeitsdichten Aussenschicht beim Lösen der Bandlappen verhindert» werde. Drittens macht das Bundesgericht geltend, die technischen Gebiete der Werkstoff- und Klebstofftechnik hingen «produktbedingt» zusammen (Seite 74).

29. Das zweite Argument ist grundsätzlich unproblematisch. Allerdings ist die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe nicht sorgfältig objektiviert und in Abgrenzung zur nächstliegenden Entgegenhaltung formuliert, so dass sie für das uns interessierende Thema eigentlich nichts hergibt. Es ist sicher richtig und deckt sich mit den Ausführungen unter IV, dass die richtig formulierte Aufgabe dem zuständigen Fachmann (i.c. «Windelfachmann»?) wichtige Hinweise bzw. Anregungen für die Suche nach einer Lösung in einem Nachbargebiet (i.c. Klebetechnik?) geben kann. Gegebenenfalls ist es dem zuständigen Fachmann zuzumuten, auch dort nach Lösungen seines Problems zu suchen, bzw. den Fachmann des zweiten Gebietes gezielt zu fragen. Dafür braucht es aber keinen Doppelfachmann für die Werkstoff- und Klebetechnik.
30. Problematisch ist meines Erachtens zunächst das erste Argument. Der Hinweis auf die tatsächliche Entwicklungs- und Produktionsverhältnisse in der Wegwerfwindelindustrie lässt untergehen, dass gerade die *konkrete Zusammensetzung der mit einem bestimmten Projekt befassten Forschungsgruppe* alles andere als nahelegend sein kann. Falls der *einschlägige* Stand der Technik (Wegwerfwindeln?) nicht bereits Erkenntnisse aus der Klebstofftechnik enthält, kann gerade im Beizug eines Klebstofftechniklers in das Entwicklungsteam ein wesentlicher Beitrag zur Erfindung liegen. Das Argument ist aber auch deshalb problematisch, weil es eine *subjektive Komponente* in den Begriff des Fachmanns einführt. Soll denn die erfinderische Tätigkeit eines Einzelerfinders auf diesem Gebiet anders beurteilt werden, als diejenige des in der Industrie beschäftigten Entwicklungsteams? Oder soll umgekehrt für den Einzelerfinder deshalb ein strengerer Massstab gelten, weil in der Industrie Entwicklungsteams, die aus mehreren Spezialisten zusammengesetzt sind, mit ähnlichen Projekten befasst sind? Die Fragen sind rhetorischer Natur. Die Antwort kann nur negativ lauten (vgl. hierzu Alois Troller, a.a.O., Band 1, S. 170 f.; Kamen Troller, a.a.O., S. 85; Ritscher/Ritscher, a.a.O., S. 274; Blum/Pedrazzini, Art. 1 PatG, Anm. 19 A ad a). Das klassische Instrumentarium zur Bestimmung des zuständigen Fachmanns (oben IV) zeigt den Weg, der für alle Erfindungen bzw. Erfinder, handle es sich nun um den klassischen Einzelerfinder oder um Entwicklungsteams, gelten muss. Indirekt wird der Umstand, dass in einem bestimmten Bereich Entwicklungsteams tätig sind, den Begriff des zuständigen Fachmanns mit der Zeit allerdings beeinflussen. Es liegt auf der Hand, dass derartige Spezialisten-Teams Patentdokumente oder andere

Entgegenhaltungen produzieren werden, in welche das Fachwissen der verschiedenen Fachbereiche Eingang findet. Das wird mit der Zeit zur Folge haben, dass sich ein eigentlicher integrierter «Wegwerfwindel-Fachmann» konstituiert.

31. Auch das dritte, vom Bundesgericht vorgebrachte *Argument des produktbedingten Zusammenhangs* zwischen den verschiedenen «berührten» technischen Gebieten, ist problematisch. Das Produkt «Wegwerfwindel» kann dem Werkstofffachmann nur dann einen (patentrechtlich zulässigen) Hinweis auf die Nachbarschaft des Gebietes der Klebstofftechnik geben, wenn vor dem Prioritätstag der streitigen Erfindung bereits Wegwerfwindeln auf dem Markt waren, die einschlägige Erkenntnisse der Klebstofftechnik verwerteten. Dann gehören diese Wegwerfwindeln für die zu prüfende Erfindung aber zum einschlägigen Stand der Technik. Gibt erst die erfindungsgemässe Wegwerfwindel den Hinweis auf die Klebstofftechnik, so kann dies per se keine Nachbarschaft der Klebstofftechnik zur Werkstofftechnik begründen, weil sonst nichts anderes als rückblickende Betrachtungsweise praktiziert wird.
32. Der Doppelfachmann wird im «Pampers-Entscheid» - wie erwähnt - als Fachmann mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten sowohl der Klebstoff- als auch der Werkstofftechnik definiert. In einem obiter dictum (Seite 73/74) bringt das Bundesgericht zum Ausdruck, dass es beim Doppelfachmann durchaus noch nicht sein Bewenden haben muss. Vielmehr wird der integrierte «Multi-Fachmann» oder eben der «allwissende» Fachmann angekündigt. Weil den «Besonderheiten des technischen Zweiges» und der «in einem bestimmten Bereich üblichen Art, Fachleute einzusetzen, Rechnung zu tragen» sei, könne dies dazu führen, «*dass auf die Kenntnisse und Fähigkeiten eines ganzen Forschungsteams oder eines Durchschnittsfachmanns abzustellen ist, der von einem Stab von wissenschaftlich geschulten und forschenden Mitarbeitern unterstützt wird ...*» (Seite 73). «*Abzustellen ist deshalb auf einen Fachmann, der in allen technischen Gebieten, die von der Lehre des Streitpatentes berührt werden, ein durchschnittliches Fachwissen besitzt, oder es sich mit Hilfe eines Mitarbeiterstabes aneignen kann.*» (Seite 74). Der zuletzt zitierte Satz lässt die mit einem derartigen Vorgehen verbundene Gefahr mit aller Deutlichkeit erkennen. Wenn es für die Annahme eines «Multi-Fachmannes» tatsächlich genügen soll, dass die *Lehre des Streitpatentes* die verschiedenen technischen Gebiete *berührt*, so ist der rückblickenden Betrachtungsweise nicht nur Tür und Tor geöffnet; sie ist zwangsläufig vorgegeben. Liegt die gesuchte Lösung (Lehre) einmal auf dem Tisch, so «berührt» sie natürlich «alle Fachwissen», die rückblickend etwas zur Erfindung beitragen konnten.
33. Diese schon fast apokalyptische Vision wird immerhin durch einen wichtigen weiteren Satz relativiert. Das Bundesgericht sagt nämlich, ein solches Vorgehen (Annahme des Teamfachmanns) dränge sich *besonders* dann auf, «wenn bereits der massgebende Stand der Technik auf einer Kombination von Kenntnissen aus verschiedenen Bereichen der Technik beruht und jede Weiterentwicklung die Berücksichtigung mehrerer technischer Teilbereiche bedingt. Diesfalls handelt es

sich *zwangsläufig* um einen *kombinierten Fachbereich*, der aus verschiedenen Gebieten stammendes Wissen voraussetzt, auf das auch der Durchschnittsfachmann im Sinne des Patentgesetzes angewiesen ist.» (Seite 73/74). Falls das Bundesgericht mit diesem Satz meinen sollte, dass ein kombinierter Fachbereich nur dann angenommen werden darf, wenn dem dem *zuständigen* Fachmann zuzurechnenden Stand der Technik deutliche Hinweise auf die übrigen, hinzuzuziehenden Fachbereiche zu entnehmen sind, ist alles nur halb so schlimm. Dann braucht das Ergebnis von demjenigen, das mit dem klassischen Ansatz (oben IV) erzielt wird, nicht notwendigerweise abzuweichen. Es ist dann allerdings nicht einzusehen, wofür die Figur des Team-Fachmanns ins schweizerische Patentrecht eingeführt werden soll.

34. *Der Team- oder Gruppenfachmann ist eine äusserst gefährliche Figur*, weil er zu vorschnellen Schlüssen und insbesondere zur rückblickenden Betrachtungsweise verleitet. Das klassische Vorgehen erzwingt demgegenüber ein Denken und Begründen Schritt um Schritt und verhindert dadurch wenigstens bis zu einem gewissen Grad unrealistische Anforderungen an den Durchschnittsfachmann. Mit gutem Grund weisen Bernhardt/Krasser darauf hin, es dürfe «den Schwierigkeiten, die einer konkreten Bestimmung des massgebenden Fachwissens und Könnens oft entgegenstehen, nicht durch pauschale, formelhafte Aussagen ausgewichen werden.» (a.a.O, S. 167).

VII. Tendenz zur «Anlegung eines strengeren Massstabes»?

- 35 Im mehrfach zitierten BGE 63 II 271 ff. (276) hat es das Bundesgericht im Jahre 1937 für richtig befunden, einen strengeren Massstab an den Erfindungsbegriff anzulegen. Bei der Lektüre von BGE 120 II 71 ff. fragt man sich, ob das Bundesgericht mit dem in der NZZ als «wegleitendes Urteil» angekündigten «Pampers-Entscheid» wieder eine derartige Richtungsänderung vornehmen wollte. Zwar sagt es dies nicht in der unmissverständlichen Art wie in BGE 63 II 271 ff.; die gegen den Willen des Gesetzgebers erfolgende inhaltliche Gleichstellung von Nichtnaheliegen und Erfindungshöhe einerseits und - in der Praxis wichtiger - die Neueinführung des Doppelfachmanns und des Team-Fachmanns werfen diese Frage aber auf.
36. Auch wenn eine solche Richtungsänderung nicht beabsichtigt sein sollte - der Doppel- und der Team-Fachmann verleiten wegen der ihnen immanenten Gefahr der rückblickenden Betrachtungsweise zu einem unrealistisch hohen Massstab. Vielleicht noch gravierender: Sie lassen Urteile der schweizerischen Gerichte über die Frage der Rechtsbeständigkeit von Patenten noch unberechenbarer werden. Dass dies weder im Interesse der Rechtsuchenden noch in demjenigen der Gerichte sein kann, liegt auf der Hand.

37. Der Team-Fachmann und der Doppel-Fachmann als sein kleiner Bruder haben mit dem «Pampers-Entscheid» Eingang in das schweizerische Patentrecht gefunden. Dem Schreiber wäre es am liebsten, wenn die beiden Monster klammheimlich beerdigt, das heisst einfach wieder vergessen würden. Sollte dieser Wunsch unerfüllt bleiben, so darf zumindest gehofft werden, dass die Neugeborenen mit grösster Zurückhaltung und Sorgfalt gehegt und gepflegt werden. Sie sind noch im Windelstadium, und ich wünsche ihnen wenigstens eine möglichst lange Windelphase. Windeln für den Team-Fachmann!

Die Schutzschrift

*Fürsprecher Franz Nyffeler, Präsident des Handelsgerichts
des Kantons Aargau / Bundesrichter*

1. Der Zweck

Wer den Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Verfügung erwartet, mit der er ohne seine vorherige Anhörung überzogen werden könnte, kann schon im voraus in einer Eingabe an das Gericht, Schutzschrift genannt, Gründe darlegen, die einer solchen Verfügung oder zumindest einem Verzicht auf vorherige Anhörung des Verfügungsbelasteten entgegenstehen¹.

Die Schutzschrift bezweckt somit die Interessenwahrung des Gesuchsgegners beim Erlass einer superprovisorischen Verfügung².

Der Inhalt der Schutzschrift soll vom Richter vor dem Erlass der superprovisorischen Verfügung und nach dem Gesuch, mit dem diese beantragt wird, zur Kenntnis genommen und damit dem präsumptiven Gesuchsgegner zumindest teilweise³ das rechtliche Gehör gewährt werden⁴.

¹ Die Befürchtung des Schutzbriefverfassers wird sich meist aus dem vorprozessualen Verhalten der Gegenpartei ergeben. Andere Definition der Schutzschrift von Volker Deutsch (Die Schutzschrift in Theorie und Praxis, in GRUR 92/1990, S. 327):

Die Schutzschrift ist ein vorbeugendes Verteidigungsmittel gegen einen erwarteten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung und verfolgt das Ziel, den Erlass einer vorsorglichen Verfügung zu verhindern, indem entweder mündliche Verhandlung verlangt oder der Sachstandpunkt dem Gericht schon im voraus unterbreitet wird, vgl. auch Stein/Jonas, Zivilprozessordnung, 20. Auflage IV/2, 1988 § 920 Rdnr 9, § 937 Rdnr 7.

² Dem Begriff der superprovisorischen Verfügung (vgl. Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, S. 662 (Register) und H.U. Walder/Boner, Zivilprozessrecht 1983, S. 451 N 18) entspricht die superprovisorische Massnahme (vgl. Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts 1992, S. 317) oder die vorläufige Massnahme (vgl. Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts nach den Prozessordnungen des Kantons Bern und des Bundes, 1970, S. 237). Mit dem Begriff der Schutzschrift setzt sich die hier angegebene Literatur jedoch nicht auseinander.

³ Die Schutzschrift wird in Unkenntnis des Gesuchs verfasst und kann sich daher nur mit den Darlegungen des Gesuchs auseinandersetzen, mit denen der Verfasser der Schutzschrift im Zeitpunkt der Redaktion derselben rechnet. Sein Anspruch auf rechtliches Gehör wird daher selbst bei ihrer Berücksichtigung nur teilweise befriedigt.

⁴ Die meisten Prozessgesetze enthalten den Grundsatz des rechtlichen Gehörs, der bereits aus der Rechtsgleichheit gemäss Art. 4 BV und aus Art. 6 Ziff. 1 EMRK folgt, als Verfahrensgrundsatz, vgl. Zusammenstellung bei Vogel, FN 2, S. 72.

Wird das Gesuch um einstweiligen Rechtsschutz abgewiesen, kann der Gesuchsgegner für seine Bemühungen im Zusammenhang mit der Schutzschrift nach deutschem Recht Kostenersatz verlangen⁵. Insofern erfährt die Schutzschrift eine Gleichbehandlung mit den in den Prozessordnungen vorgesehenen Rechtsschriften⁶.

2. Das Verfahren zum Erlass einer superprovisorischen Verfügung als Anwendungsbereich der Schutzschrift

Wichtigstes Begriffsmerkmal der superprovisorischen Verfügung ist die Tatsache, dass sie vor Anhörung der Gegenpartei und somit unter Missachtung des Anspruchs auf rechtliches Gehör erlassen werden kann⁷. Für diese Grundrechtsverletzung gibt es Rechtfertigungsgründe:

- a) Sie beruht auf gesetzlicher Grundlage⁸.
- b) Sie ist nur ausnahmsweise zulässig, namentlich nur dann, wenn dringende Gefahr⁹ ein unverzügliches oder «schlagartiges»¹⁰ Eingreifen des Richters erheischt.
- c) Sie kann - insbesondere dann, wenn sie sich nach Anhörung der Gegenpartei nicht mehr als gerechtfertigt erweist - sofort wieder aufgehoben werden¹¹.

⁵ Stein/Jonas, vgl. FN 1, § 937 Rdnr 7.

⁶ Im aargauischen Dekret über die Entschädigung der Anwälte (Anwaltstarif) vom 10. November 1987 werden die durch das Grundhonorar abgegoltene Leistungen in § 6 Abs. 1 aufgeführt. Für zusätzliche Rechtsschriften - soweit zulässig und nicht aus dem Recht gewiesen - werden gemäss § 6 Abs. 2 Anwaltstarif Zuschläge gewährt.

⁷ Vogel, FN 2 S. 221 und S. 159, der die superprovisorische Massnahme unter den Ausnahmen vom Recht auf Anhörung erwähnt.

⁸ § 110 Abs. 2 ZPO/ZH; § 294 ZPO/AG.

⁹ Dringlichkeit wie sie für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme vorausgesetzt wird, die regelmässig erst nach Anhörung der Gegenpartei angeordnet wird, genügt nicht. Wird einem Verletzer ohne vorherige Anhörung eine superprovisorische Verfügung aufoktruiert, sind strenge Voraussetzungen zu erfüllen, vgl. Lucas David, Schweizerisches Immaterial- und Wettbewerbsrecht, I/2, 1992, S. 182; so ist die superprovisorische Verfügung nur anzuordnen, wenn eine vorherige Anhörung des Gesuchsgegners «wegen dringender Gefahr» schlechtweg «nicht mehr möglich» ist (Art. 28d Abs. 2 ZGB), das heisst, wenn die Gefahr nicht mehr abgewendet werden könnte, falls der Gesuchsgegner vorerst noch angehört werden müsste.

¹⁰ David, FN 8, S. 182.

¹¹ §110 Abs. 2 ZPO/ZH. Erhebt der Gesuchsgegner Einspruch gegen die vom Richter vor seiner Anhörung erlassene superprovisorische Verfügung, kann diese gegebenenfalls bereits vor dem Entscheid über den einstweiligen Rechtsschutz aufgehoben werden (vgl. Kurt Eichenberger, Zivilrechtspflegegesetz 1987, N 3 zu § 294 ZPO/AG).

Die einmal geübte Verweigerung des Anspruchs auf rechtliches Gehör beim Erlass einer superprovisorischen Verfügung kann jedoch nicht rückgängig gemacht werden. Ein kontradiktorisches Verfahren findet vor dem Erlass der superprovisorischen Verfügung nicht statt, obwohl es mit dem Gesuch um Erlass einer solchen Verfügung eingeleitet wird. Über die Rechtmässigkeit der superprovisorischen Verfügung muss in jedem Fall noch entschieden werden¹².

Eine superprovisorische Verfügung ist somit ein institutionalisiertes Vor-Urteil. Es wird nicht nur unter Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör gefällt, sondern auch aufgrund einer durch die Verfahrensart bedingte - nicht die volle Kognition umfassende - Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen¹³. Die Prüfung bezieht sich auf einen bloss glaubhaft gemachten Parteistandpunkt und auf ein rudimentäres Beweisverfahren. Es ist müssig, diese Formulierung als überspitzt zu bezeichnen. Sie bringt wohl eher zurückhaltend das Empfinden des betroffenen Laien zum Ausdruck, der sich ohne vorgängige Anhörung dem allein vom Prozessgegner veranlasseten Befehl eines Richters unterziehen muss, den er für neutral und unvoreingenommen halten soll. Daneben beschleicht ja auch den Richter selbst - bei aller Rechtfertigung seines Vorgehens, dem das Gesetz Ausnahmecharakter beimisst - ein ungutes Gefühl, wenn er auf schmalster Grundlage entscheiden muss. Der Gedanke an die rasche Aufhebbarkeit einer superprovisorischen Verfügung ist ihm ein schwacher Trost. Was bei der Beurteilung des Gesuchs am meisten Schwierigkeiten bietet, ist das Fehlen einer Darstellung des gegnerischen Standpunkts. Der Richter muss sie supponieren. Er muss sich oft mit viel Phantasie vorstellen, was der Gesuchsgegner gegen die Behauptungen und Beweise des Gesuchstellers vernünftigerweise oder auch in extremis vielleicht noch vorbringen könnte. Er wird einbeziehen, welchen allenfalls zu erwartenden Verteidigungsmöglichkeiten der Gesuchsteller nicht schon mit dem Gesuch den Weg abgeschnitten hat und inwiefern dasselbe Schwächen aufweist. So hat die Beurteilung des Gesuchs die Phantasievorstellungen über die Möglichkeiten des Gesuchsgegners zur Voraussetzung. Weil aber keine Phantasie ausreicht, um das Leben selbst zu erfinden, weil sie ihm erfahrungsgemäss immer weit hinten nachhinkt, kann der Richter daher nur froh und dankbar sein, wenn ihm bereits beim Entscheid über eine superprovisorische Verfügung auch eine Darstellung des gegnerischen Standpunkts vorliegt. Denn das Interesse an einem richtigen Entscheid ist auch im Rahmen einer superprovisorischen Verfügung zu wahren, weshalb der Anspruch auf das rechtliche Gehör nicht nur als Parteirecht im engen Sinne zu verstehen ist.

¹² Vgl. FN 8.

¹³ Im einstweiligen Rechtsschutz genügt die Glaubhaftmachung als geringere Beweisanforderung und als Kriterium der Beweiswürdigung, das heisst als Beweismass. Das Recht ist jedoch von Amtes wegen anzuwenden, weshalb eine bloss summarische oder bruchstückhafte rechtliche Beurteilung nicht genügt. Sie muss - im Rahmen der Funktion des Verfahrens und der tatbeständlichen Voraussetzungen - umfassend sein (vgl. Danilo Orlando, Beweislast und Glaubhaftmachung im vorsorglichen Rechtsschutz, SJZ 90 (1994) S. 91 und dort angegebene Literatur).

3. Die Schutzschrift als Institut der Praxis

Schutzschriften wurden - ohne gesetzliche Grundlage - erstmals durch die deutsche Praxis anerkannt¹⁴. In Deutschland haben sie eine beachtliche Verbreitung gefunden¹⁵. Dies zunächst im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, dann aber auch zur Abwendung von Arresten¹⁶. Das Handelsgericht des Kantons Zürich (Einzelrichter im summarischen Verfahren) lehnte in zwei Entscheiden im Jahre 1983 die Entgegennahme von Schutzschriften ab¹⁷. Zur Begründung führte es im wesentlichen aus,

- a) der Richter müsse von Amtes wegen prüfen, ob eine besondere Dringlichkeit in dem Masse vorliege, dass die drohende Gefahr nicht (mehr) abgewendet werden könnte, wenn vorerst der Gesuchsgegner angehört würde¹⁸;
- b) die Entgegennahme von Schutzschriften würde einen erheblichen zusätzlichen Aufwand mit sich bringen¹⁹;
- c) es müsste dem Gesuchsteller Gelegenheit zur Stellungnahme zur Schutzschrift gegeben werden, was zu einer Verzögerung führen würde, die der Gesuchsteller nicht hinnehmen müsse²⁰.

Nach konstanter Praxis nimmt das Kantonsgerichtspräsidium Zug keine Schutzschriften entgegen²¹. Mit Verfügung vom 11. August 1988 nahm der Handelsgerichtspräsident des Kantons St. Gallen aus Gründen des rechtlichen Gehörs eine Schutzschrift entgegen²². Das Zivilgericht Basel nimmt Schutzschriften entgegen²³. Offenbar hat auch schon das Appellationsgericht des Kantons Tessin Schutzschriften

¹⁴ Deutsch FN 1, S. 327

Wilhelm L. Pastor, *Der Wettbewerbsprozess*, 3. Auflage, Köln/Berlin/Bonn/München 1980, S. 111

¹⁵ Deutsch FN 1, S. 327

¹⁶ Wilhelm L. Pastor, *Die Schutzschrift gegen wettbewerbsrechtliche einstweilige Verfügungen* WRP 1972 S.229 ff.

¹⁷ HGer ZH in Mitt. 1984, 264 f. und 265 ff., vgl. auch ZR 82/1983 Nr. 121

¹⁸ Mitt. 1984, S. 265, Ziff. 3

¹⁹ Mitt. 1984, S. 265, Ziff. 4

²⁰ Mitt. 1984, S. 267, Abs. 2

²¹ AJP 6/93, S. 735

²² HGer SG in SMI 1989, S. 104

²³ Hinweis in Mitt. 1984, S. 266, oben und SMI 1991, S. 293

Nach der ersten Belegstelle wurde eine Schutzschrift «ohne Gewähr auf Beachtung» zumindest entgegengenommen. Währenddem die zweite darauf hinweist, die ZPO kenne das Institut der Schutzschrift nicht, wurde nun mit Entscheid des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 8. Juli 1994 erneut wieder eine Schutzschrift «ohne Gewähr auf Beachtung» entgegengenommen.

entgegengenommen²⁴, was auch für den Einzelrichter des Amtsbezirks Bern^{25a} und das Handelsgericht des Kantons Aargau zutrifft^{25b}.

Das Bundesgericht hat eine staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzungen des Petitionsrechts nach Art. 57 BV und § 10 KV/ZG sowie von Art. 4 BV gegen das Kantonsgerichtspräsidium Zug, das eine Schutzschrift ohne darauf einzutreten dem Verfasser zurückgegeben hatte, abgewiesen (BGE 119 Ia S. 53 ff.). Es hielt zwar ein Petitionsrecht gegenüber Gerichten für all jene Bereiche für denkbar, die nicht direkt mit einem bestimmten Verfahren in Verbindung stehen. Anders verhalte es sich indessen mit Petitionen, die ein konkretes Gerichtsverfahren betreffen, sei es, dass ein solches hängig oder bereits abgeschlossen ist oder aber in absehbarer Zeit anhängig gemacht wird. Das Bundesgericht verneint ein Petitionsrecht, das die Beeinflussung eines konkreten Verfahrens bezweckt. Das wesentliche Diktum lautet:

«Der Richter ist ausserhalb der Verfahrensbestimmungen und der sich aus Art. 4 BV bzw. der EMRK ergebenden Grundsätze nicht befugt, auf andere, als Petitionen bezeichnete Eingaben von Verfahrensbeteiligten weiter einzugehen.»

Zur Begründung wird zudem angeführt, der Richter, der auf Petitionen von Verfahrensbeteiligten einginge würde sich dem Vorwurf der Voreingenommenheit und Parteilichkeit aussetzen und den Anspruch auf einen unabhängigen und unparteiischen Richter (Art. 58 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK) verletzen (BGE 119 Ia E. 4, S. 56 ff.). Lucas David bemerkte²⁶, das Bundesgericht habe dem Charakter der staatsrechtlichen Beschwerde entsprechend einzig geprüft, ob die Zurückweisung einer Schutzschrift das verfassungsmässige Petitionsrecht des Bürgers verletzt habe, doch dürfte damit dem Institut der Schutzschrift kein tödlicher Schlag verletzt worden sein ...

²⁴ Chiesa Spartaco, Die vorsorglichen Massnahmen im gewerblichen Rechtsschutz gemäss Tessiner Prozessordnung, SMI 1989, S. 31 ff.

^{25a} Das Handelsgericht des Kantons Bern ist in Summarsachen nicht zuständig, sofern das ordentliche Verfahren nicht bereits bei ihm hängig ist.

^{25b} dem der Verfasser dieser Arbeit angehört.

²⁶ Lucas David, Bemerkungen zum Urteil des Bundesgerichts, I öffentlich-rechtliche Abteilung, 3.2.1993, S.c. Kantonsgerichtspräsidium Zug (1 P. 782/1991), staatsrechtliche Beschwerde (AJP 6/93, S. 736 f.); Urteil publiziert (BGE 119 Ia 53 ff.).

4. Das Verfahren zum Erlass superprovisorischer Verfügungen und der Anspruch auf rechtliches Gehör

- 4.1 Wird eine superprovisorische Verfügung vor Anhörung der Gegenpartei erlassen, wird der aus dem Grundsatz der Rechtsgleichheit abgeleitete Anspruch auf rechtliches Gehör (BV 4) - wenn auch in legaler Weise - verletzt²⁷. Diese Verletzung kann wesentlich gemildert werden, wenn vor dem Erlass der Verfügung eine vom Gesuchsgegner deponierte Schutzschrift berücksichtigt wird. Der Anspruch auf rechtliches Gehör folgt als Grundsatz aus der Rechtsgleichheit (BV 4). Der Richter, der eine unter Berufung auf diesen Grundsatz eingereichte Schutzschrift entgegennimmt, bewegt sich somit nicht «ausserhalb der Verfahrensbestimmungen und der sich aus Art. 4 BV bzw. der EMRK ergebenden Grundsätze.» (vgl. das vorne unter Ziff. 3 zitierte Diktum des Bundesgerichts in BGE 119 Ia S. 53 ff.).
- 4.2 Das Bundesgericht wies den Verfasser der refüsierten Schutzschrift auf die Möglichkeit hin, sich als Prozesspartei mit den üblichen prozessualen Mitteln an die Gerichte zu wenden²⁸. Die Sorge des Bundesgerichts um ein geordnetes Verfahren ist - wie die Praxis zeigt - in der Tat in hohem Masse begründet. Selbst wenn die Parteien durch die Prozessordnung dazu angehalten werden, alle Angriffs- und Verteidigungsmittel in Klage und Antwort vorzubringen²⁹ und lediglich berechtigt erklärt werden, ihre Ausführungen in Replik und Duplik zu ergänzen³⁰, werden nicht selten rudimentäre Klagen eingereicht, deren Begründung nicht einmal eine chronologische Ordnung aufweist³¹. Verfährt der Beklagte ebenso

²⁷ vgl. BGE 101 Ia 170, 296; 112 Ia 5.

²⁸ BGE 119 Ia S.56/7

²⁹ § 183 Abs. 1 ZPO/AG

³⁰ § 183 Abs. 2 ZPO/AG

³¹ Selbst die in der Prozessordnung genannten formellen Anforderungen an Klage (§ 167 ZPO/AG) und Antwort (§ 179 ZPO/AG) werden missachtet, indem etwa unvollständige Zeugenanträge gestellt und - wo nicht im Begehren enthalten - der Streitwert nicht angegeben wird etc. Rudimentäre Klagen werden zuweilen damit gerechtfertigt, dass ein übermässiger Aufwand vermieden werden soll bevor feststehe, ob sich die Gegenpartei überhaupt zur Wehr setzt.

und werden wesentliche Behauptungen erst in der Duplik aufgestellt, muss dem Kläger allenfalls eine Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt werden³², womit das Verfahren unnötig ausgeweitet und verzögert wird.

Das Recht auf Eingaben, die nicht in der Prozessordnung vorgesehen sind, kann indessen aus Grundsätzen abgeleitet werden, welche sich direkt aus Art. 4 BV ergeben (BGE 119 Ia S. 57). Wenn Habscheid³³ ein Fairnessprinzip propagiert und neben den herkömmlichen Fairness-Grundsätzen (Audiatur et altera pars und das Rechtsgespräch, Chancengleichheit) drei neue Grundsätze als Ausdruck des Fairnessgedankens in das Zivilprozessrecht einführen will (Grundsatz der Effektivität und des Rechtsschutzes, Recht auf den Beweis, Verbot eines überspitzen Formalismus) stützt er sich auf John Rawls, der die Fairness als der materiellen Gerechtigkeit inhärent bezeichnet³⁴. In diesem Zusammenhang ist jedenfalls an die Hauptziele des Zivilprozesses zu erinnern: die Verwirklichung und Bewahrung der objektiven Rechtsordnung, die Durchsetzung der subjektiven Rechte des einzelnen und die Befriedung der Parteien³⁵. Wenn diese Haupt-

³² Die Möglichkeit zur Stellungnahme muss nicht in jedem Falle sofort eingeräumt werden, so nicht, wenn es um (a) die Beweiswürdigung oder um (b) die rechtliche Begründung geht. Die Parteien sind hiezu nach der Durchführung des Beweisverfahrens ohnehin noch anzuhören, weshalb im Sinne eines geordneten Verfahrensablaufs keine Zwischeneingaben erforderlich sind. Anders verhält es sich mit (c) Prozesseinreden (zu Prozessvoraussetzungen oder Prozesshindernissen), (d) Beweiseinreden (z.B. die Zulässigkeit widerrechtlich beschaffter Beweismittel betreffend), (e) zivilrechtliche Einwendungen aufgrund bereits behaupteter Tatsachen oder Sachverhalte, die zivilrechtlich die Aufhebung oder die Hinderung eines Anspruchs zur Folge haben (z.B. Formnichtigkeit, Unmöglichkeit, Erfüllung eines Vertrags, Verwirkung; da das Tatsachengrundament bereits vorher gesetzt wurde, betreffen die Einwendungen nur die Rechtsanwendung). Vorbringen gemäss (c) - (e) können einen wesentlichen Einfluss auf den Verfahrensablauf haben, weshalb sie sofort entgegenzunehmen und der Gegenpartei zur Stellungnahme zuzustellen sind. Vorbringen gemäss (a) - (e) können auch nach Abschluss des Behauptungsverfahrens von einer Partei in den Prozess eingeführt werden, ohne dass sie sich auf das Novenrecht berufen muss (weil nicht Gegenstand desselben, vgl. Alfred Bühler, Das Novenrecht, 1986, S. 13 ff.). Ob solche Vorbringen im Rahmen der Duplik oder nach Abschluss des Behauptungsverfahrens in den Prozess eingeführt werden, ändert nichts daran, dass die Gegenpartei angehört werden muss (BGE 104 Ia 231), was selbstverständlich auch auf Noveneingaben zutrifft (§ 184 Abs. 3 ZPO/AG). Ob all diese Eingaben zu «den üblichen prozessualen Mitteln» (BGE 119 Ia S. 56/7) zu zählen sind, kann dahingestellt bleiben. Sie sind zulässig und stützen sich, soweit nicht auch die Prozessordnung die Anhörung der Gegenpartei für ein bestimmtes Verfahrensstadium ausdrücklich vorsieht, zumindest teilweise direkt auf die sich aus Art. 4 BV bzw. Art. 6 EMRK ergebenden Grundsätze (BGE 119 Ia S. 57). Nicht in der Prozessordnung vorgesehen sind beispielsweise auch die Eingaben des präsumptiven Beschwerdegegners mit Hinweisen, weshalb ihm die Gewährung einer aufschiebenden Wirkung für eine allenfalls eingereichte Beschwerde als unangemessen erscheinen würde vgl. Lucas David in Mitt. 1984, S. 269; Kurt Eichenberger, Zivilrechtspflegegesetz, 1987, N. 3 b zu § 298 ZPO.

³³ Walter J. Habscheid, Das Recht auf ein faires Verfahren, Ein Beitrag zur Philosophie des Zivilprozessrechts in Beiträge zum schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht, Festschrift für Oscar Vogel, 1991, S. 3, insbesondere S. 11 ff.

³⁴ Justice as Fairness, *The Philosophical Review* 67 (1968), 164 ff., zitiert bei Habscheid, FN 33.

³⁵ C. Baudenbacher, Der Zivilprozess als Mittel der Wirtschafts- und Sozialpolitik, ZSR 102/1983 I S. 167/168 und dort angegebene Literatur.

ziele realisiert werden sollen, müssen drei Verfahrensziele erreicht werden³⁶:

- die Objektivität des Verfahrens, von der nachfolgend die Rede ist,
- die Prognostizierbarkeit des Verfahrens,
- die Zeitangemessenheit des Verfahrens.

Die Objektivität des Verfahrens ist gewährleistet, wenn die Sachverhaltsfeststellung möglichst nahe an die Wirklichkeit herankommt und wenn die rechtliche Beurteilung möglichst genau dem Willen des Gesetzes entspricht. Da die Gewährung des Anspruchs auf rechtliches Gehör als Verfahrensgrundsatz im Dienste der Objektivität des Verfahrens steht, setzt umgekehrt ein richtiges Urteil, das auf einem wahrheitsgetreu ermittelten Sachverhalt und einer gesetzesgetreuen rechtlichen Beurteilung beruht, die konsequente Beachtung dieses Verfahrensgrundsatzes voraus. Davon kann auch das Gebot der Raschheit nicht entbinden, dem beim Erlass superprovisorischer Verfügungen nachgelebt werden muss³⁷. Bleibt die Effektivität des Rechtsschutzes, welche den Parteien rasch zu einem richtigen Urteil verhelfen soll³⁸, in den ordentlichen Verfahren oft wegen ihrer ungenügenden Zeitangemessenheit auf der Strecke, droht beim Erlass superprovisorischer Verfügungen die Gefahr, dass dem Gebot des richtigen Entscheides, das heisst der Objektivität des Verfahrens, zu wenig Beachtung geschenkt wird³⁹. Die Nachteile eines Ausserachtlassens möglicher Einwendungen des Gesuchsgegners mögen zuweilen zwar leicht wiegen, insbesondere dann, wenn sich aus den mit dem Gesuch eingereichten Urkunden auf ein querulatorisches Verhalten des Gesuchsgegners oder auf eine offensichtliche und grobe Rechtsverletzung schliessen lässt. Oft aber beschlägt selbst ein umfassend begründetes Gesuch komplexe Sachverhalte, deren Beurteilung besondere Fachkenntnisse fordert, wie dies vor allem im Immaterialgüterrecht vorkommt⁴⁰.

³⁶ Pierre Martin, Probleme des Rechtsschutzes, in Referate und Mitteilungen des SJV, 1988, Heft 1 S. 69/70, vgl. auch Ewald Kininger, Theorie und Soziologie des zivilgerichtlichen Verfahrens, Schriften zum Prozessrecht, Band 63, Berlin 1980, S. 64 und 91 ff.

³⁷ Beruht ein behaupteter Anspruch (Hauptsacheprognose) auf Vertrag und ergibt sich aus den Akten, dass eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen geblieben und zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen aufgrund des Vertrauenprinzips auszulegen sind, wird eine Beurteilung ohne Anhörung der Gegenpartei kaum möglich sein.

³⁸ Habscheid, FN S. 11.

³⁹ Dass im einstweiligen Rechtsschutz die Glaubhaftmachung als geringere Beweisforderung (Beweisführungslast) für den Gesuchsteller und als Kriterium der Beweiswürdigung (Beweismass) für den Richter genügt (vgl. FN 13), ist kein Freipass. Der Beurteilung ist ein im Rahmen der Funktion des Verfahrens möglichst wahrheitsgetreu festgestellter Sachverhalt zugrunde zu legen. So kann durchaus zu Ungunsten des Gesuchstellers ausschlagen, wenn er für die Aufklärung des Sachverhalts entscheidende und sich nach allgemeiner Lebenserfahrung in seinem Besitze befindliche Beweismittel ohne Begründung nicht ins Recht legt.

⁴⁰ vgl. Bemerkungen von Lucas David in Mitt. 1984, S. 270.

5. Besondere Verfahrensfragen

- 5.1 Den Vorwurf der Voreingenommenheit und der Parteilichkeit (BGE 119 Ia S. 53 ff.) braucht sich der Richter, der eine Schutzschrift entgegennimmt, nicht gefallen zu lassen, jedenfalls nicht mehr als der Richter, der ein Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Verfügung entgegennimmt und diese vor Anhörung der Gegenpartei erlässt. Dieser nimmt allein vom Inhalt des Gesuchs Kenntnis, jener nimmt den Inhalt der Schutzschrift und des Gesuchs zur Kenntnis. Nur im letzten Fall sind die Spiesse für die Prozessbeteiligten nahezu gleich lang⁴¹.
- 5.2 Es besteht kein Anlass, dem Gesuchsteller die Schutzschrift erst nach Zustellung des Gesuchs zuzustellen⁴². Wird die Schutzschrift unter Berufung auf das rechtliche Gehör entgegengenommen, muss sie umgekehrt bei ihrem Eintreffen auch dem Gesuchsteller zugestellt werden. Dann kann sich aber der Gesuchsteller bereits in seinem Gesuch mit den Ausführungen in der Schutzschrift auseinandersetzen. Mit dem Erlass der superprovisorischen Verfügung braucht nicht zugewartet zu werden bis der Gesuchsteller zur Schutzschrift separat Stellung genommen hat, weshalb keine Verzögerung entsteht⁴³. Die Befürchtung der Verzögerung geht daher - zu Unrecht (vgl. Ziff. 5.1, oben) - davon aus, dass die Schutzschrift erst nach Eintreffen des Gesuchs dem Gesuchsteller zugestellt wird und dessen Stellungnahme abgewartet werden muss.
- 5.3 Ein erheblicher zusätzlicher Aufwand ist mit der Entgegennahme der Schutzschrift nicht verbunden⁴⁴. Sie will bis zum Eintreffen des Gesuchs gar nicht zur Kenntnis genommen werden, weshalb die Parteien bloss in einem separaten Register «Schutzschriften» zu vermerken sind. In der Praxis ist sicherzustellen, dass Gesuche um Erlass einer superprovisorischen Verfügung nicht vor der Überprüfung dieses Registers an die Hand genommen und gegebenenfalls nicht vor der Mitberücksichtigung der Schutzschrift erlassen werden. Erweist sich die Schutzschrift mit Bezug auf den administrativen Aufwand als pflegeleicht, kann sie den Gesuchsteller in Einzelfällen sogar davon abhalten, ein Gesuch einzureichen, womit sich der Aufwand des Richters vermindern würde. Selbst eine isolierte Beurteilung der Aufwandssituation, kann daher der Entgegennahme von Schutzschriften nicht entgegenstehen.

⁴¹ Der Gesuchsteller, dem die Schutzschrift bei ihrem Eintreffen zugestellt wurde, kann auf diese in seinem Gesuch Bezug nehmen. Wenn die superprovisorische Verfügung nach Eintreffen des Gesuchs und zwar unter Berücksichtigung der Schutzschrift, aber vor erneuter Anhörung des Gesuchsgegners erlassen wird, bleibt derselbe benachteiligt.

⁴² Das Handelsgericht des Kantons Zürich nimmt offenbar an (vgl. Mitt. 1984, S. 267, zweiter Absatz), die Schutzschrift müsse (erst) nach dem Eintreffen des Gesuchs dem Gesuchsteller zugestellt werden.

⁴³ Mitt. 1984, S. 267, Ziff. 4.

⁴⁴ Mitt. 1984, S. 267, zweiter Absatz.

5.4 Eine Schutzschrift kann selbstverständlich nicht für unbeschränkte Zeit entgegengenommen werden. In der Praxis wird sie nach sechs Monaten dem Verfasser zurückgegeben⁴⁵. Wird in dieser Zeit kein Gesuch eingereicht, ist sie aus einem vom Schutzschriftverfasser zu vertretenden Grund gegenstandslos geworden⁴⁶, weshalb er kostenpflichtig wird. Wird ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen eingereicht und abgewiesen, sind dem Schutzschriftverfasser die Kosten zu ersetzen⁴⁷.

6. Zusammenfassung

Der Anspruch auf vorgängiges rechtliches Gehör im Zivilprozess ergibt sich aus Art. 4 BV.

Eine superprovisorische Verfügung, die vor Anhörung der Gegenpartei erlassen wird, stellt eine Verletzung dieses verfassungsmässigen Rechts dar.

Diese Verletzung kann mit dem überwiegenden Interesse des Gesuchstellers an einer ungesäumten Verfügung gerechtfertigt werden.

Wenn aber bereits bei Einreichung des Gesuchs eine Schutzschrift vorliegt, entfällt diese Rechtfertigungsmöglichkeit, da das Lesen der Schutzschrift ein ungesäumtes Entscheiden nicht beeinträchtigt, das Interesse an einem raschen Entscheid die Verletzung nicht mehr zu überwiegen vermag.

Nimmt der Richter eine Schutzschrift nicht entgegen oder bei Einreichung eines Gesuchs nicht zur Kenntnis, verletzt er den Anspruch auf rechtliches Gehör.

⁴⁵ Da bisher bei den schweizerischen Gerichten - wohl auch wegen der teilweise ablehnenden Praxis - nur vereinzelt Schutzschriften eingereicht wurden, besteht noch keine gefestigte Praxis. In der Literatur werden verschiedene Auffassungen vertreten. Nach Urs Schenker, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeitsrecht, Zürich, 1985, S. 152, endet die Pflicht der Aufbewahrung mit dem Zeitpunkt, an dem der Erlass einer superprovisorischen Verfügung wegen Zeitablaufs ausgeschlossen ist, also spätestens nach ein bis zwei Monaten. Patrick Troller, Die einstweilige Verfügung im Immaterialgüterrecht, ZBJV 127 bis (1991) S. 321 hat die Erfahrung gemacht, dass die Schutzschriften nach einer Aufbewahrungsfrist von drei bis sechs Monaten zurückgegeben werden. Von dieser Frist geht auch René Ernst Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, 1992, S. 163, aus, und ebenso Daniel Alder, Der einstweilige Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 1993, S. 160. Dem Verfasser einer Schutzschrift steht es frei, eine einmal zurückgegebene Schutzschrift nochmals einzureichen, wenn er für eine längere Hinterlegung Gründe vorbringen kann. So ist auch gegen eine relativ kurze Hinterlegungsfrist von zwei bis drei Monate nichts einzuwenden.

⁴⁶ Der Schutzschriftverfasser hat die Lage falsch beurteilt und hat daher für die beim Gericht entstandenen Umtriebe selbst einzustehen.

⁴⁷ Kostenentscheide werden nicht bereits im Verfahren betreffend superprovisorische Verfügung gefällt, sondern frühestens mit dem Entscheid über die vorsorgliche Massnahme. Wird eine solche abgewiesen, wird der Gesuchsteller kostenpflichtig, selbst wenn vorgängig das Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Verfügung gutgeheissen wurde.

Aus diesem Anspruch lässt sich seine Pflicht ableiten zur Entgegennahme und zur Kenntnisnahme einer Schutzschrift⁴⁸.

Selbst wenn superprovisorische Verfügungen nur ausnahmsweise erlassen werden, da auf entsprechende Begehren hin in der Regel eine kurzfristige Verhandlung anberaumt wird⁴⁹, sind Schutzschriften entgegenzunehmen.

Eine Verhandlung lässt sich zuweilen aus Gründen, die nicht der Gesuchsgegner zu vertreten hat, nicht innert nützlicher Frist durchführen⁵⁰.

Die substantiierte Schutzschrift, in der liquide Einwendungen dargelegt werden, erscheint geradezu als geeignetes richterliches Hilfsmittel zur sachgerechten Entscheidfindung⁵¹. Soll der Anspruch auf rechtliches Gehör seine Funktion als Verfahrensgarantie und persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht der Prozessbeteiligten erfüllen, fallbezogen und der Verfahrensart entsprechend konkretisiert werden (BGE 111 Ia 103 E. 2 b), bildet die substantiierte Schutzschrift ein Korrektiv zur blossen Glaubhaftmachung der Voraussetzungen superprovisorischer Massnahmen.

⁴⁸ Am klarsten und - wie oben wiedergegeben - wurde dieser Gedankengang von Schenker (FN 45, S. 151 /2) formuliert, wobei die Zulässigkeit der Schutzschrift von allen in FN 45 aufgeführten Autoren, in teilweise modifizierter Form, bejaht wird.

⁴⁹ Das Handelsgericht des Kantons Zürich pflegt kurzfristige Verhandlungen anzusetzen, womit dem Anspruch auf rechtliches Gehör natürlich noch viel besser entsprochen wird. Beide Parteien können dann wirklich angehört und insofern kann sogar ein kurzes Beweisverfahren durchgeführt werden.

⁵⁰ Deshalb rechtfertigt es sich, auch dann noch Schutzschriften entgegenzunehmen, wenn an der Gepflogenheit der kurzfristigen Verhandlung grundsätzlich festgehalten wird.

⁵¹ Alder, FN 45, S. 159, und dort angegebene Literatur.

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

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

Art. 951 Abs. 2 OR – «INTEGRA»

- *Der Gesamteindruck einer Firma wird hauptsächlich durch die besonders charakteristischen (starken Bestandteile) bestimmt; schwache Bestandteile prägen den Gesamteindruck nicht.*
- *L'impression d'ensemble dégagée par une raison de commerce est déterminée principalement par ses éléments les plus caractéristiques, les éléments faibles ne laissant aucune empreinte.*

Abwesenheitsurteil HGer BE vom 27. August 1993 i.S. Integra Holding AG und Integra Finanz AG, beide Wallisellen, ca. Integra Consulting SA, Biel (mitgeteilt von Fürsprecher Jürg Müller, Bern).

Die Integra Holding AG ist eine im Jahre 1988 gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Wallisellen, die als Holding Gesellschaft die Unternehmen der Integra-Gruppe unter einheitlicher Leitung zusammenfasst, darunter unter anderem auch die Integra Signum AG, die Integra Immobilien AG und die Untergruppe der Integra Bio Sciences. Gemäss Geschäftsbericht gehört zu ihrer Tätigkeit auch der Handel mit elektronischen Produkten. Die im Jahre 1946 gegründete Integra Finanz AG unterstützt die Integra Holding AG sowie alle von dieser direkt oder indirekt beherrschten Gesellschaften im In- und Ausland in finanzieller, organisatorischer und administrativer Hinsicht.

Die Beklagte ist eine am 22. September 1989 in das Handelsregister eingetragene Aktiengesellschaft mit Sitz in Biel. Sie bezweckt die Führung und Beratung von Unternehmen aller Art, das Inkasso von abgetretenen Forderungen, den Import und Export von Informatik und EDV-Material, einschliesslich dessen Verkauf und Wartung.

Mit Schreiben vom 10. August 1992 wurde die Beklagte aufgefordert, ihren Firmenbestandteil «Integra» zu entfernen und auch im Geschäftsverkehr auf den Gebrauch dieser Bezeichnung zu verzichten. Die Beklagte liess am 9. September 1992 mitteilen, sie sei bei Bezahlung einer «indemnité à définir» bereit, ihre Firmenbe-

zeichnung zu ändern. Dieser Vorschlag wurde von den Klägerinnen zurückgewiesen. Sie machten daher am 2. Juni 1993 eine Unterlassungs- und Löschungsklage anhängig; die Beklagte verzichtete ausdrücklich auf die Einreichung einer Klageantwort und war auch an der Hauptverhandlung vom 27. August 1993 nicht vertreten, weshalb sie als säumig erklärt wurde.

Das Handelsgericht hat erwogen:

1. Gemäss Art. 951 Abs. 2 OR muss sich die Firmenbezeichnung einer Aktiengesellschaft von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen deutlich unterscheiden. Weil Aktiengesellschaften in der Wahl ihrer Firma unter Vorbehalt der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung frei sind (Art. 950 Abs.1 OR), werden an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen gestellt (BGE 118 II 323, 92 II 97 E. 2). Ob zwei Firmen genügend unterscheidbar sind oder ob eine 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 118 II 323 f., 100 II 226 E. 2). Nicht erforderlich ist der Nachweis konkreter Verwechslungen; das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr genügt. Über das Vorliegen einer solchen Gefahr befindet der Richter aufgrund der gesamten Umstände nach seinem Ermessen (Art. 4 ZGB; Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, S.128 f., Rz 163). Abzustellen ist hierbei auf den Gesamteindruck einer Firma nach ihrem Schriftbild und Wortklang. Allerdings genügt nicht, dass zwei gleichzeitig und aufmerksam miteinander verglichene Firmen unterscheidbar sind; sie müssen auch in der Erinnerung deutlich auseinandergehalten werden können (BGE 118 II 234, 96 II 236 ff.). Deshalb kommt Bestandteilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, weil sie in der Erinnerung besser haftenbleiben und im mündlichen wie schriftlichen Verkehr oft allein verwendet werden (BGE 118 II 224, 114 II 433 E. 2c). Der Gesamteindruck der Firma wird hauptsächlich durch die besonders charakteristischen (starken) Bestandteile bestimmt (BGE 118 II 324). Schwache (den Gesamteindruck nicht prägende) Bestandteile sind namentlich Hinweise auf das Tätigkeitsgebiet eines Unternehmens (BGE 79 II 236 «Holding»; 114 II 287 «Leasing»; SMI 1989, 203 «Computer»). Entsprechend den strengen Anforderungen an die Unterscheidbarkeit ist auch nicht erst dann eine Verwechslungsgefahr anzunehmen, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen 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 118 II 324, 109 II 489, 90 II 202; 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 mit-

einander im Wettbewerb oder wenden sie sich aus anderen Gründen an die gleichen Kreise, erheischt die Firmenwahl besondere Zurückhaltung, weil solche Umstände die Gefahr von Verwechslungen erhöhen (BGE 118 II 324, 97 II 235 E.1).

Die Klägerinnen und die Beklagte sind praktisch in derselben Branche tätig. Sowohl die Integra Holding AG und Integra Finanz AG auf der einen Seite wie auch die Integra Consulting SA auf der anderen bezwecken die Betreuung und die organisatorische und administrative Unterstützung anderer Gesellschaften, beziehungsweise deren Beratung und Geschäftsführung. Darüber hinaus sind sowohl die Integra Holding AG und deren Tochtergesellschaften als auch die Integra Consulting SA unter anderem im Handel mit elektronischen Produkten, namentlich im Export, tätig. Die Klägerinnen und die Beklagte haben somit eine unternehmerische Ausrichtung, die sich mehrfach überschneidet. Sie wenden sich zu einem guten Teil an denselben Kundenkreis und stehen daher miteinander im Wettbewerb. Damit sich die als Folge dieser Umstände erhöhte Verwechslungsgefahr nicht verwirklicht, sind deshalb strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der beklagten Firma «Integra Consulting SA» von den älteren Firmen «Integra Holding AG» und «Integra Finanz AG» zu stellen.

Hauptbestandteil aller drei Firmen ist die zumindest in Wortlaut und Klang absolut identische Bezeichnung «Integra». Als sogenannt starker Bestandteil prägt sie die Erinnerung und ist somit für den Gesamteindruck der Firma von entscheidender Bedeutung (Kramer, «Starke» und «schwache» Firmenbestandteile, in Festschrift Pedrazzini, S. 603 ff., 611). Das konkrete Erscheinungsbild der Beklagten ist zwar nicht bekannt; doch würde ein unterschiedliches Schriftbild die Verwechslungsgefahr nicht bannen, da ein solches registermässig nicht in Erscheinung tritt, vom Firmeninhaber nicht beibehalten werden muss und im Verkehr oft unbeachtet bleibt (BGE 118 II 327, 92 II 98 E. 3). Dass die beklagte Firma unter diesen Umständen eine Verwechslungsgefahr schafft, ist offensichtlich; dagegen vermag auch der Nebenbestandteil «Consulting» nicht aufzukommen. Dieser Zusatz ist - auch wenn er auf eine gewisse Beschränkung oder Eigenart der Geschäftstätigkeit hinweist - klanglich schwächer und auch begrifflich nicht aussagekräftig genug, um den durch die mit den Klägerinnen gemeinsame Bezeichnung «Integra» erweckten Eindruck der Übereinstimmung in der Erinnerung auszulöschen; das Gegenteil ist vielmehr der Fall, zumal auch die klägerischen Firmen aus zwei Worten bestehen, deren Nebenbestandteile «Finanz» und «Holding» wie «Consulting» lediglich eine beschreibende Funktion haben. Für die Kunden hat die Bezeichnung «Integra» eine viel stärkere Kennzeichnungskraft (vgl. SMI 1988, 223: «Orion Pictures Corp.» und «Orion Versand AG»). Findet sich in einer Firma ein besonders auffälliger Bestandteil, der von den beteiligten Verkehrsteilnehmern als charakteristisch empfunden wird, so fehlt unter Umständen die genügende Verschiedenheit schon dann, wenn die beiden Firmen nur diesen einen Bestandteil gemeinsam haben (vgl. BGE 73 II 110). Das ist hier der Fall; das Hauptgewicht der klägerischen Firmen liegt eindeutig auf dem Bestandteil «Integra», der sich durch seine relative Seltenheit und seines Klanges wegen in der Erinnerung besonders einprägt. Im übrigen liegt der Nebenbestandteil «Consulting» aufgrund der Endung «ing» auch in unmittelbarer Nähe zur Bezeichnung «Holding». Der Zusatz «Consulting» genügt somit nicht, um die Verwechslungsgefahr gegenüber den älteren, klägerischen Firmen zu beseitigen. Es entsteht

darüber hinaus auch unweigerlich die Gefahr, dass in der Erinnerung der erwähnten, massgeblichen Personenkreise selbst in branchenkundigen Kreisen die irrige Vorstellung haften bleibt, die Firmen der Parteien würden wirtschaftlich oder rechtlich verbundene Unternehmen bezeichnen, was die Klägerinnen nicht hinzunehmen brauchen. Für Dritte liegt es offensichtlich nahe, bei der Beklagten auf eine Tochtergesellschaft der Integra Holding in der Westschweiz («SA») zu schliessen. Zur Illustration kann dienen, dass die Praxis in folgenden Fällen eine Verwechslungsgefahr bejaht hat: SMI 1980, 185: «Transcontainer Services SA» und «TCL Transcontainer Leasing SA»; ebenso BGE 81 II 467: «Cine-Studio» und «Ita-Studio»; SMI 1988, 223: «Orion Pictures Corp.» und «Orion Versand AG»; SMI 1988, 170: «Kaypro (Suisse) AG» und «Kaypro Leasing AG»; «SMI 1987 134: «Cafe Lido» und «Lido Club»; SMI 1953, 212: «Fides Treuhand-Vereinigung» und «Fides Allgemeine Treuhandanstalt»; BGE 73 II 110: «Autogen Endress AG» und «Max Müller Endress»; BGE 88 II 293 ff.: «Merkur Liegenschaften AG Frauenfeld» und «Merkur Immobilien AG»; BGE 98 II 57, 67: «Standard Commerzbank» mit «Kommerzbank Aktiengesellschaft» und «The Standard Bank Limited»; BGE 95 II 568 ff.: «Interim Service SA» und «Adia interim S.a.r.l.»; ebenso «Tropicalfruits Import SA» mit «TFT Tropical Fruits Trading SA.» in SZW 1991, 87 r73; BGE 90 II 315: «Elin GmbH» und «Elin-Union AG». Es steht somit zusammenfassend fest, dass die Firmenbezeichnung der Beklagten sich von den älteren Firmenbezeichnungen der Klägerinnen nicht mit der vom Gesetz geforderten Deutlichkeit unterscheidet. Sie hat den kennzeichnenden, charakteristischen Bestandteil «Integra» unverändert übernommen. Die Ergänzung mit dem schwachen, auf das Tätigkeitsgebiet hinweisenden Wort «Consulting» führt nicht zu einer ausreichenden Unterscheidbarkeit, zumal auch die Klägerinnen ähnliche Nebenbestandteile in der Firma führen. Eine (nicht zuletzt durch das Konkurrenzverhältnis erhöhte) Verwechslungsgefahr läge im übrigen auch dann vor, wenn die Bestandteile der klägerischen Firmen als Kombination gemeinfreier Sachbezeichnungen zu qualifizieren wären. Denn selbst bei Firmen, die aus reinen, als alleinige Firmeninhalte nicht mehr eintragungsfähigen Sachbezeichnungen zusammengesetzt sind, muss sich die jüngere Firma wenigstens durch einprägsame Zusätze deutlich von der älteren Firma unterscheiden (BGE 118 II 322 ff, 326, 1 14 II 433 E. 2a., 100 II 224, 94 II 130). Allerdings ist festzuhalten, dass es sich bei «Integra» trotz Anlehnung an «integral» (vom französischen «integral», d.h. «gänzlich, vollständig») nicht um eine reine Sachbezeichnung handelt, sondern um eine abweichende, phantasievolle Ausgestaltung derselben, die zudem nicht unmittelbar auf die wirtschaftliche Tätigkeit der Klägerinnen schliessen lässt und der deshalb keine beschreibende Funktion zukommt.

Die Klage ist demzufolge gutzuheissen und die Beklagte zu verurteilen, die strittige Firmenbezeichnung im Handelsregister löschen zu lassen.

2. Nachdem die Klägerinnen die Bezeichnung «Integra» zum Bestandteil ihrer Firma gemacht haben, geniessen sie ebenfalls den von ihnen angerufenen namensrechtlichen Schutz (BGE 90 II 318, 116 II 614). Die Verwendung dieses Namens durch die Beklagte stellt ohne weiteres eine unzulässige Namensanmassung gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB dar, da einerseits zwischen ihr und dem Namen keine den Gebrauch rechtfertigende Beziehung ersichtlich ist und andererseits eine Verwechs-

lungsgefahr beziehungsweise irrtümliche Vorstellungen bezüglich der geschäftlichen Beziehungen zu den Klägerinnen geschaffen werden (vgl. BGE 90 II 319 ff., 102 II 307 f., 112 II 371). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts und der herrschenden Lehre greift der namensrechtliche Schutz im Verhältnis zum firmenrechtlichen allerdings nur subsidiär ein (Patrick Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, S.150).

3. Die Klägerinnen können zum Schutz ihrer Kennzeichen neben dem firmenrechtlichen Schutz kumulativ auch jenen vor unlauterem Wettbewerb für sich beanspruchen (BGE 109 II 483; SMI 1991 S. 44). Wie das Firmenrecht (Art. 956 Abs. 2 OR) verlangt auch das Wettbewerbsrecht (Art. 3 lit. d UWG), dass sich die jüngere von der älteren Firma eines Mitbewerbers genügend unterscheide. Da sich die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 lit. d UWG nach den gleichen Kriterien beurteilt wie im Firmenrecht (BGE 100 II 229, SMI 1991, 44, 50), ist der Beklagten nach den gemachten Ausführungen gestützt auf die Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb die Verwendung der Bezeichnung «Integra» über die rein firmenrechtliche Verwendung hinaus auch im allgemeinen Geschäftsverkehr zu verbieten.

4. Gestützt auf den entsprechenden Antrag des Klägers ist der auf Unterlassung bzw. Löschung lautende Urteilsteil mit der Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verbinden, wobei sich die Strafandrohung von Amtes wegen auch auf Art. 403/404 ZPO zu erstrecken hat (Leuch, N. 2 zu Art. 403 ZPO).

II. Urheberrecht / Droit d'auteur

Art. 42 Abs. 1 lit. a und b alt URG – «PROFESSIONELLE RAUBKOPIEN»

- *Verwaltungsbehörden sind für die adhäsionsweise Zusprechung von Schadenersatz nicht kompetent.*
- *Werden Tonträger mit geschützter Musik während Jahren unbefugt kopiert, so sind nicht nur die widerrechtlich hergestellten Musikkassetten, sondern auch die Kundenkartei, die Adresslisten und der unrechtmässig erlangte Vermögensvorteil einzuziehen und an die Geschädigten auszuhändigen.*
- *Les autorités administratives ne sont pas compétentes pour statuer sur des conclusions civiles en dommages-intérêts.*
- *Si des supports de son contenant une musique protégée sont copiés illicitement pendant des années, il convient de saisir et de remettre aux lésés non seulement les cassettes réalisées sans droit mais aussi le fichier des clients, les listes d'adresses et le gain provenant de cette activité illicite.*

Statthalteramt Bülach vom 19.1.1993.

Die IFPI Schweiz und die SUISA stellten am 14. September 1990 Strafantrag gegen den Beschuldigten, dem sie vorwarfen, illegale Musikkassetten mit urheberrechtlich geschützten musikalischen Werken herzustellen und sie per Versand zu vertreiben. Anlässlich der Hausdurchsuchung vom 29. Januar 1991 sichtete und beschlagnahmte die Polizei Dokumente, deren Inhalt die Anzeige stützte. Darauf wurden vom Bankkonto des Beschuldigten Fr. 2'595.15 beschlagnahmt. Der Beschuldigte anerkannte auch, seit Jahren durch Drittpersonen kopierte Musikkassetten für Fr. 25.-, in Ausnahmefällen für Fr. 20.-, verkauft zu haben. Vom 30.1.88 bis 31.3.91 gingen auf dem Bankkonto des Beschuldigten Zahlungen für insgesamt 2283 Musikkassetten im Bruttoertrag von Fr. 56'930.- ein.

Das Statthalteramt zog in Erwägung (leicht gekürzt):

Die Legitimation der IFPI Schweiz und der SUISA ist aufgrund der Akten gegeben. Der nach Art. 47 URG erforderliche Strafantrag liegt vor.

Nach Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b altURG ist strafrechtlich verfolgbare, wer unter Verletzung des Urheberrechtes Exemplare eines Werkes herstellt, verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt. Gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 altURG bedarf die Herstellung und Verbreitung von Ton- und Tonbildträgern mit urheberrechtlich geschützter Musik der Erlaubnis der Berechtigten. Eine solche besitzt der Beschuldigte nicht.

Die Aktivitäten bis 30. Januar 1988 sind infolge Verjährung für diesen Entscheid ohne Belang (Art. 51 Abs. 1 altURG).

Die Höhe der Busse ist entsprechend der persönlichen und der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verzeigten so zu bestimmen, dass die Einbusse, die er durch die Strafe erleidet, seinem Verschulden angemessen ist (Art. 48 Abs. 2 StGB). Die Herstellung und Präsentation der Musikkassetten weist professionellen Charakter auf. Der Umfang der widerrechtlichen Tätigkeit ist beachtlich. Andererseits wirken die wirtschaftlichen Verhältnisse strafmindernd. In Würdigung aller Umstände ist die Busse auf Fr. 4'000.— anzusetzen.

Der unrechtmässig erlangte Vermögensvorteil von Fr. 11'415.(2283 x Fr. 5.-) ist einzuziehen (Art. 58 Abs. 1 StGB) und mit dem beschlagnahmten Geldbetrag von Fr. 2'295.15 zu verrechnen. Für den Restbetrag von Fr. 8'819.85 haftet der Beschuldigte solidarisch mit seinem Gehilfen. Das Geld ist zur Bezahlung der Entschädigung an die Geschädigten zu verwenden. Ein allfälliger Überschuss ist der Busse anzurechnen (Art. 54 altURG).

Auf die angemeldeten Schadenersatzforderungen ist nicht einzutreten, da die Verwaltungsbehörden zur adhäsionsweisen Zusprechung von Schadenersatz nicht kompetent sind. (Hauser/Hauser, Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich, Zürich 1978 N. 8 III 3 zu §94a aGVG). Dagegen sind die Kundenkartei, die Adresslisten und die widerrechtlich hergestellten Musikkassetten einzuziehen und an die Geschädigten auszuhändigen. Die Leerkassetten sind zurückzugeben.

Art. 1a altes URG, Art. 2 neues URG - «LABORERGERBNISSE»

- *Der Bundesangestellte hat ein schutzwürdiges Interesse am Erlass einer Verfügung über den Bestand bzw. Nichtbestand seines behaupteten Anspruchs am Arbeitsergebnis.*
- *Die konkrete Darstellung eines wissenschaftlichen Werkes kann urheberrechtlich schützbar sein.*
- *Wo die Mitteilungsform durch den wissenschaftlichen Gehalt jedoch so eng begrenzt ist, dass für eine individuelle oder originelle Gestaltung kein Raum bleibt, entfällt der Schutz.*
- *Wohl kann die Planung, Auswahl und Sichtung, Anordnung und Gliederung des wissenschaftlichen Stoffes urheberrechtlichen Schutz geniessen, jedoch nur gesamthaft oder mit Bezug auf zusammenhängende Werkteile, nicht aber in Bezug auf blosse Einzelheiten.*
- *Persönlichkeitsrechtliche Aspekte des Dienstrechts wenn der Zugang zu wissenschaftlichen Unterlagen verlangt wird.*
- *Un fonctionnaire fédéral possède un intérêt digne de protection à ce qu'une décision soit prise sur l'existence ou l'inexistence des droits qu'il fait valoir sur le résultat de son travail.*

- *La représentation concrète d'une oeuvre scientifique peut être protégée par le droit d'auteur.*
- *En revanche, cette protection n'existe pas lorsque la forme, sous laquelle le contenu scientifique est rendu accessible, est si circonscrite qu'il ne reste plus de place pour une création individuelle ou originale.*
- *Le choix, le tri, la disposition et la répartition de la matière scientifique, ainsi que le plan utilisé pour son exposé peuvent être protégés par le droit d'auteur; cette protection ne peut cependant viser que l'ensemble de l'oeuvre ou des parties formant un tout cohérent, mais non des points particuliers.*
- *Aspects du rapport de fonction ressortissant au droit de la personnalité lorsque l'accès à des pièces scientifiques est réclamé.*

BGE vom 3. Juni 1994, mitgeteilt durch RA Klaus Feger, Zürich

A. Der Biochemiker S. trat beim Labor für Biochemie in den Dienst der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (im weitern auch ETHZ) ein. Nach seinem Pflichtenheft hatte er unter anderem selbständig Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Röntgenstrukturanalyse an Proteinkristallen zu erledigen. Auf den 1. Mai 1984 wurde er als wissenschaftlicher Adjunkt bei Professor Y. zum ständigen Angestellten ernannt.

B.- Der Präsident der ETHZ kündigte das Dienstverhältnis mit S.

C.- Im Verlauf der Auseinandersetzungen um die Auflösung des Dienstverhältnisses hatte Professor Y. am 22. März 1990 vorübergehend die Rechenkonten von S. sperren lassen. Dieser wandte sich hiergegen mit einer «Disziplinarbeschwerde» an den Schulrat, der die Eingabe zur Behandlung an den Präsidenten der ETHZ überwies. S. verlangte in seiner Eingabe unter anderem, ihm seien die vorenthaltenen Originaldaten der Forschungsprojekte zugänglich zu machen.

Der Schulrat als Aufsichtsbehörde über die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich behandelte die Eingaben von S. als Aufsichtsbeschwerden und gab ihnen am 2. Juli 1992 keine Folge.

E. S. reichte am 3. August 1992 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit folgenden Begehren ein:

- «1. Es sei der Beschwerdegegner anzuweisen, die dem Beschwerdeführer vorenthaltenen Originaldaten der Forschungsprojekte Aldolase und Lignin Peroxidase (Stand vom 31. August 1991) letzterem auszuhändigen.
2. Es sei der Beschwerdegegner anzuweisen, vor sämtlichen weiteren Publikationen und Präsentationen, welche die in Ziffer 1 der Rechtsbegehren genannten Forschungsprojekte zum Gegenstand haben, fristgerecht die Zustimmung des Beschwerdeführers einzuholen.
3. Es sei dem Beschwerdegegner vorsorglich zu untersagen, bis zum bundesgerichtlichen Urteil Forschungsergebnisse, welche auf den in Ziffer 1 der Rechtsbe-

gehren genannten Projekten basieren, zu publizieren oder in irgend einer anderen Form Dritten zu präsentieren.

4. Es seien sämtliche Verfahrens-, Gerichts- und Parteikosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen.»

S. begründet seine Anträge in erster Linie urheberrechtlich. Er ersucht das Bundesgericht, falls es die Streitigkeit als vermögensrechtlich qualifizieren sollte, seine Eingabe als verwaltungsrechtliche Klage entgegenezunehmen.

G.- Mit superprovisorischer Verfügung vom 7. August 1992 untersagte der Instruktionsrichter - in Vertretung des Präsidenten der II. öffentlichrechtlichen Abteilung - der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und Prof. Y. bis zur Verfügung über das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen «Forschungsergebnisse, welche auf den Forschungsprojekten basieren, zu publizieren oder in irgendeiner Form Dritten zu präsentieren». Am 23. September 1992 verpflichtete der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung Prof. Y., «dem Beschwerdeführer von bevorstehenden Veröffentlichungen, welche die Forschungsprojekte zum Gegenstand haben, Mitteilung zu machen». Im übrigen wies er das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen ab.

H.- Der Instruktionsrichter liess am 18. Dezember 1992 durch den Schweizerischen Schulrat und die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich die Akten ergänzen. Prof. Y wurde aufgefordert, zu der vom Beschwerdeführer eingereichten Liste der verlangten Daten und Unterlagen Stellung zu nehmen; der Beschwerdeführer seinerseits erhielt Gelegenheit, darzutun, welches aktuelle Interesse er heute noch an diesen hat.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. a) Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist - unter Vorbehalt der Art. 99 bis 102 OG - gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG von Vorinstanzen nach Art. 98 OG zulässig (Art. 97 OG). Als Verfügung gilt gemäss Art. 97 Abs. 2 OG auch das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung.

b) Die vom Beschwerdeführer gestellten Begehren haben keinen vermögensrechtlichen Charakter (vgl. Art. 116 lit. a OG und Art. 79 AngO in der Fassung vom 12. Dezember 1988; unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 9. Oktober 1989 i.S. S. c. Schweiz. Eidg., E. 2a; vgl. auch *Markus Metz*, Der direkte Verwaltungsprozess in der Bundesrechtspflege, Basel 1980, S. 68 ff., insbesondere S. 77). Vorausgesetzt, dass ein anfechtbarer Entscheid im soeben umschriebenen Rahmen vorliegt (vgl. nachstehend E. 2), ist deshalb die Verwaltungsgerichtsbeschwerde und nicht die verwaltungsrechtliche Klage gegeben (vgl. Art. 102 lit. a OG).

c) Ob das neue und letztlich auf eine Änderung des ursprünglichen Begehrens hinauslaufende Gesuch, Prof. Y. und die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich anzuweisen, vor sämtlichen Publikationen und Präsentationen, welche die For-

schungsprojekte zum Gegenstand haben, fristgerecht die Zustimmung des Beschwerdeführers einzuholen, zulässig ist (vgl. *Alfred Kötz/Isabelle Häner*, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, S. 237, Rz. 413; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern 1983, S. 256), kann dahingestellt bleiben; ein entsprechender urheberrechtlich begründeter Anspruch bestünde - wie allfällige Herausgabeansprüche - nur, soweit überhaupt urheberrechtlich geschützte Werke vorlägen, was nicht der Fall ist (vgl. nachstehende E. 3).

Zur Frage, wieweit ein an der ETHZ forschender Mitarbeiter - nach Auflösung seines Dienstverhältnisses - noch gewisse Rechte an von ihm erarbeiteten oder mitarbeiteten Forschungsergebnissen hat:

Der Schweizerische Schulrat hat dem Beschwerdeführer zu verstehen gegeben, dass er keinen Anspruch auf irgendwelche von ihm erforschten oder miterforschten Daten und die damit verbundenen Unterlagen habe. Hierüber hätte dienstrechtlich in erster Instanz die Anstellungsbehörde, das heisst der Präsident der ETHZ, entscheiden müssen. Die entsprechenden Forderungen waren Gegenstand der Einigungsverhandlungen über die Modalitäten der Auflösung des Dienstverhältnisses; in der Folge erging nie eine anfechtbare Verfügung, obwohl der Beschwerdeführer auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses an seinem Begehren auf Herausgabe von Daten und Unterlagen festgehalten hatte. Als ehemaliger Angestellter des Bundes hatte er ein schutzwürdiges Interesse am Erlass einer Verfügung über den Bestand bzw. Nichtbestand seines behaupteten Anspruchs am Arbeitsergebnis (vgl. BGE 98 Ib 53 ff.), dessen er angeblich zum Abschluss seiner Habilitationsschrift und zur Erstellung seines wissenschaftlichen Schlussberichts für den die Forschungstätigkeit mitfinanzierenden Nationalfonds bedurfte. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer seinen Anspruch in erster Linie urheberrechtlich begründet und insofern allenfalls auch zivilrechtliche Rechtsmittel offengestanden hätten. Umfang und Beschränkung der dem Arbeitgeber eingeräumten Nutzungsrechte sowie der dem Werkschöpfer verbleibenden Rechtsstellung richten sich in erster Linie nach den Regeln des Arbeits- und Dienstverhältnisses, mangels solcher nach den erkennbaren Zielen, die der Arbeitgeber oder Dienstherr mit der Einstellung des Urhebers verfolgte (vgl. *Manfred Rehbinder*, Schweizerisches Urheberrecht, Bern 1993, S. 84, § 8 Ziff. 1; *Martina Altenpohl*, Der urheberrechtliche Schutz von Forschungsergebnissen, Bern 1987, S. 265; *Manfred Rehbinder*, Zu den Nutzungsrechten an Werken von Hochschulangehörigen, in: Beiträge zum Schutz der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen, Frankfurt a.M. 1985, S. 360 u. 371; *Paul Brügger*, Die Behandlung des Urheberrechts durch den Bund als Arbeitgeber und Auftraggeber, in: Warten auf die Sternstunde, Urheberrecht in Revision, Basel 1987, S. 23 ff.; *Pierre Gabus*, La titularité des droits de propriété intellectuelle au sein des hautes écoles suisses, in AJP 4/92 S. 457). Sind die vom Beschwerdeführer verlangten Unterlagen schutzbegründende wissenschaftliche Geisteswerke, beurteilt sich der Umfang der Rechte des Werkschöpfers somit nach dem einschlägigen Dienstrecht des Bundes.

Mit seinem Hinweis, dass in Analogie zu Art. 19 AngO die Arbeitsergebnisse des Beschwerdeführers vollumfänglich dem Bund gehörten, hat der Schulrat den Entscheid der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich vorweggenommen, so dass heute davon auszugehen ist, dass insofern bereits eine gestützt auf Bundesver-

waltungsrecht ergangene, anfechtbare Verfügung - und nicht bloss eine Erklärung im Sinne von Art. 5 Abs. 3 VwVG - einer Behörde nach Art. 98 OG vorliegt (vgl. Art. 47 Abs. 2 VwVG analog). Es ist deshalb im Rahmen der Anträge des Beschwerdeführers zu prüfen, ob der Entscheid des Schulrats materiell vor Bundesrecht standhält.

3. a) Unter den Werkbegriff von Art. 1 des Bundesgesetzes vom 7. Dezember 1922 betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst (BS 2, 817; AS 1955, 855) beziehungsweise Art. 2 des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (SR 231.1, AS 1993 1798; vgl. zur Identität des Werkbegriffs im alten und neuen Urheberrecht: *Manfred Rehbinde*r, Urheberrechtsgesetz, Zürich 1993, S. 5 FN 1 zu Art. 2 URG) fallen grundsätzlich auch wissenschaftliche Werke, wenn sie ein Mindestmass an schöpferischer Leistung aufweisen. Die wissenschaftliche Idee als solche geniesst jedoch regelmässig keinen urheberrechtlichen Schutz. Was ein Wissenschaftler über Zustände, Vorgänge oder andere Tatsachen aussagt, wird mit der Veröffentlichung dem Gehalt nach frei und ist - selbst wenn er neue Erkenntnisse vermittelt, die er mit Mühe erarbeitet hat - urheberrechtlich nicht geschützt (BGE 113 II 306 E. 3a S. 308, 88 IV 123 E. 1 S. 126 f.). Urheberrechtlich schützbar kann nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die konkrete Darstellung eines wissenschaftlichen Werkes sein; wo die Mitteilungsform durch den wissenschaftlichen Gehalt jedoch so eng begrenzt ist, dass für eine individuelle oder originelle Gestaltung kein Raum bleibt, entfällt der Schutz. Neben der Formgebung kann ein wissenschaftliches Werk zudem in seiner Planung, Auswahl und Sichtung, Anordnung und Gliederung des Stoffes charakteristische Merkmale aufweisen und gestützt hierauf urheberrechtlichen Schutz geniessen, jedoch nur gesamthaft oder mit Bezug auf zusammenhängende Werkteile, nicht aber in bezug auf bloss Einzelheiten wie Daten, Beweise, Beispiele oder ähnliche Aussagen (hierzu grundlegend: BGE 113 II 306 E. 3 S. 309).

b) Der Beschwerdeführer verlangt gestützt auf seine behaupteten Urheberrechte die Herausgabe von reinen Forschungsdaten (Rohdaten, Translations- und Rotationsparameter, Koordinaten usw.), die er erarbeitet haben will oder die der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich von ausländischen Professoren und Universitäten zur Verfügung gestellt worden sind. Diese Unterlagen bilden nach dem Gesagten ebensowenig urheberrechtlich geschützte Werke (des Beschwerdeführers) wie die ebenfalls herausverlangten Laborjournale und Notizen seiner ehemaligen Doktoranden. Nach Art. 22 der Verordnung vom 13. November 1991 über das Doktorat an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (SR 414.133.1) stehen Urheberrechte an Dissertationen grundsätzlich nämlich den Doktoranden zu. Der Beschwerdeführer macht geltend, er benötige die Daten zur Fertigstellung seiner Habilitation und seines Berichts an den Nationalfonds, das heisst zur Erstellung eines allfällig urheberrechtlich geschützten wissenschaftlichen Werkes. Liegt ein solches somit zugegebenermassen noch nicht vor, ist der Frage nicht weiter nachzugehen, wieweit Urheberrechte im Dienstverhältnis des Bundes entstehen und in welchem Umfang sie dienstrechtlich allenfalls auf den Bund oder seine Hochschulen übergehen.

c) In Doktrin und Rechtsprechung wird die Auffassung vertreten, dass sich unter gewissen Umständen ein Anspruch auf Zugang zu Forschungsunterlagen aus dem Persönlichkeitsrecht ergeben könne (vgl. BGE 113 II 306 E. 4a S. 312; *Friedrich-Wilhelm Engel*, Persönlichkeitsrechtlicher Schutz für wissenschaftliche Arbeiten und Forschungsergebnisse, in: GRUR 84/1982 S. 705 ff.). Wie es sich mit einem solchen allenfalls aus der dienstrechtlichen Fürsorgepflicht des öffentlichen Arbeitgebers abzuleitenden Recht im einzelnen verhält, kann vorliegend dahingestellt bleiben: Dem Beschwerdeführer geht es nicht um den Zugang zu den verlangten Unterlagen, sondern um deren Herausgabe (in ihrer Originalform). Nachdem er gewisse Magnetbänder nach Auflösung des Dienstverhältnisses von der Eidgenössischen Technischen Hochschule ohne deren Zustimmung mitgenommen hat und die grundlegenden Resultate der Forschungsarbeiten publiziert sind, verfügt er bereits über einen nicht unwesentlichen Teil der von ihm verlangten Daten. Selbst im Instruktionsverfahren vor Bundesgericht vermochte er nicht darzulegen, welche Unterlagen er konkret noch braucht und weshalb ihm die von der ETHZ zugestandene Möglichkeit, unter gewissen Voraussetzungen Kopien anfertigen zu können, nicht genügt. Bei dieser verfahrensmässigen Situation kann ihm nicht gestützt auf persönlichkeitsrechtliche Aspekte des Dienstrechts ein Zugang zu den vom ihm herausgeforderten Unterlagen zugesprochen werden; das Bundesgericht ist vielmehr an seinen insofern klaren Antrag auf Herausgabe gebunden (Art. 114 Abs. 1 OG; BGE 119 Ib 348 E. Ib/c). Was die Namensnennung des Beschwerdeführers bei künftigen Publikationen betrifft, wird Art. 18 des auf den 1. Februar 1993 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (AS 1993 210) zu berücksichtigen sein; zu dessen Anwendung hat sich das Bundesgericht vorliegend nicht zu äussern.

4. a) Der Entscheid der ETH-Behörden, dem Beschwerdeführer die Herausgabe der verlangten Daten und Unterlagen zu verweigern, verletzt somit kein Bundesrecht (vgl. Art. 104 OG), weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten wird.

b) Bei dienstrechtlichen Streitigkeiten des Bundespersonals erhebt das Bundesgericht in der Regel keine Kosten (BGE 108 Ib 419 E. 5 S. 424). Im vorliegenden Fall stellte der Beschwerdeführer in erster Linie urheberrechtliche Fragen zur Diskussion, es rechtfertigt sich deshalb, von dieser Praxis abzuweichen und ihm die Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren nach Art. 156 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6, Art. 153 und Art. 153a OG aufzuerlegen. Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet (Art. 159 Abs. 2 OG).

III. Markenrecht / Marques

Art. 13 MSchG - «Timberland» und «Head»

- Der Gesetzgeber hat anlässlich der Revision des MSchG ausdrücklich darauf verzichtet, den Parallelimport zu regeln, sondern dies der Rechtsprechung überlassen.
- Angesichts der bisherigen Rechtsprechung, der Berücksichtigung auch internationaler Beiträge und der Beachtung von Sinn und Zweck des Markenschutzes sind Parallelimporte nach revidiertem MSchG grundsätzlich zulässig.
- Verwendet der Inhaber einer Marke diese durch den Verkauf von mit dieser Marke gekennzeichneten Waren, so erlöschen diesbezüglich seine markenrechtlichen Schutzrechte, unabhängig davon, wo das Inverkehrbringen erfolgt.
- Im Unterschied zum Urheber-, Muster- und Patentrecht geht es bei der Marke um ein «Vermarktungsinstrument, das nicht um seiner selbst, sondern im Hinblick auf einen geordneten, fairen Wettbewerb geschützt wird».
- Auch bei (bloss) nationaler Erschöpfung kann der Tatbestand von Art. 3 lit. a MSchG erfüllt werden, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht. Denn diese Bestimmung richtet sich nur gegen «jüngere» Marken; parallel importierte Ware trägt aber gleich alte Marken.
- Parallelimporte haben nichts mit Markenrecht zu tun, weshalb Rechtsschutz (bei Vorliegen besonderer Umstände) alleine über das Wettbewerbsrecht (UWG) zu suchen ist.
- En revisant le droit des marques, le législateur a expressément renoncé à régler la question des importations parallèles, mais s'en est remis à la jurisprudence.
- Si l'on se fonde sur la jurisprudence, la doctrine, même étrangère, et le sens et le but du droit des marques, les importations parallèles sont en principe licites selon la LPM.
- Si le titulaire d'une marque l'utilise en vendant des produits qui en sont munis, cela provoque l'extinction de ses droits sur cette marque, sans égard au lieu où la mise en circulation s'est effectuée.
- Contrairement au droit d'auteur, au droit des dessins et modèles et au droit des brevets, la marque est «un instrument servant à désigner des produits et des services et à les promouvoir, qui n'est pas protégé pour lui-même mais pour permettre une concurrence régulière et loyale».
- Même dans l'hypothèse d'un épuisement (seulement) national du droit, les conditions d'application de l'article 3 lettre a LPM sont remplies en l'absence de risque de confusion. En effet, cette disposition vise uniquement les mar-

ques «postérieures»; or, un produit importé parallèlement n'est pas muni d'une marque postérieure.

- *Les importations parallèles n'ont rien à voir avec le droit des marques; en conséquence, seule la LCD peut s'appliquer, mais encore faut-il qu'on se trouve face à des circonstances particulières.*

ER am HGer ZH vom 11. Juli 1994, publ. in ZR 93/1994 Nr. 78

Die Klägerin, Generalimporteurin der Timberland-Schuhe, verlangt gegenüber verschiedenen Parallelimporteuren solcher Schuhe ein vorsorgliches Verkaufsverbot.

In einem Parallelprozess wurde das selektive Vertriebssystem der Klägerin konkurrenziert, da ein Importeur Sportartikel mit der Marke «Head» im Ausland erworben und in der Schweiz verkauft hatte.

Der Einzelrichter am Handelsgericht weist mit gleichlautenden Entscheiden vom gleichen Tage die Gesuche um vorsorgliche Massnahmen mit sehr ausführlicher Begründung ab.

Aus den Erwägungen:

«1. Die Definition.

Im wesentlichen geht es darum, dass ein Importeur Markenartikel auf ausländischen Märkten erworben hat und im Inland absetzt, dabei in Konkurrenz zum in der Regel selektiven Vertriebssystem des hiesigen Markeninhabers handelnd.

2. Die einschlägigen Gesetzesbestimmungen.

2.1. Nach altem Recht:

Art. 1 Ziff. 2 aMSchG: (Als Fabrik- und Handelsmarken werden betrachtet:) die Zeichen, welche zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen und auf diesen selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind.

Art. 24 aMSchG: Gemäss den nachstehenden Bestimmungen kann auf dem Wege des Zivil- oder Strafprozesses belangt werden:

a) wer die Marke eines andern nachmacht oder so nachahmt, dass das Publikum irregeführt wird;

b) wer die Marke eines andern für seine eigenen Erzeugnisse oder Waren verwendet;

c) wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiss, dass sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrigerweise angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt;

(...)

2.2. Nach neuem (seit 1. April 1993) geltenden Recht:

Art. 1 Abs. 1 MSchG: Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Art. 3 Abs. 1 MSchG: Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:

- a) mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
- b) mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
- c) einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

Art. 13 Abs. 2 MSchG: Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere:

- a) das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;
- b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern;
- c) unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
- d) unter dem Zeichen Waren ein- oder auszuführen;
- e) das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.

3. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung unter dem alten Recht:

In einem Entscheid vom 18. März 1907 kam das Bundesgericht zum Schluss, die Verwechslungsgefahr gehöre sowohl bei der Markennachmachung (Art. 24 lit. a aMSchG) als auch bei der Markenverwendung (Art. 24 lit. b aMSchG) zum Tatbestand (BGE 33 I 203). Es führte unter anderem aus, das Markenschutzgesetz habe «ja überhaupt den doppelten Zweck ..., sowohl den Markeninhaber als das Publikum zu schützen, die Markenrechtsdelikte also immer zugleich eine Verletzung des Individualrechts des Markeninhabers als auch des Rechtsgrundsatzes von Treu und Glauben im Verkehr enthalten müssen» (a.a.O., S. 209).

Mit Urteil vom 11. November 1925 erwog das Bundesgericht in gleichem Sinne (BGE 51 I 340): «Die Auffassung der Kassationsklägerin, die sie auf den Wortlaut von Art. 24 lit. a MSchG stützt, dass bei Nachmachung, im Gegensatz zur Nachahmung, eine Täuschungs- und Verwechslungsmöglichkeit überhaupt nicht erforderlich sei, ist offenbar rechtsirrtümlich und mit dem Geist des Gesetzes nicht vereinbar. Das ganze Institut des Markenschutzes, wie das weitere Gebiet des unlauteren Wettbewerbs, beruht neben dem Schutz des Individualrechts des Berechtigten auf dem Schutz von Treu und Glauben im Verkehr (. . .). Dass das Gesetz die Verwechslungsmöglichkeit bei der Nachmachung, dem Wortlaut nach, nicht erwähnt, beruht darauf, dass es, vom Normalfall ausgehend, annimmt, eine Verwechslungsgefahr sei bei der Nachmachung ohne weiteres gegeben ...».

Am 4. Oktober 1960 fällte das Bundesgericht ein Grundsatzurteil (BGE 86 II 270). Damals ging es um die Marke PHILIPS. Ein Importeur hatte Geräte der deutschen Philips-Tochter in der Schweiz verkauft. Dagegen wehrte sich die hiesige Philips-Tochter. Die Marke war international (mit Wirkung auch für die Schweiz) von der in Holland domizilierten Muttergesellschaft und national von der Schweizer Tochter hinterlegt worden. Das Bundesgericht führte zunächst aus, nur «die Erlaubnis, die mit den Marken versehene Ware in der Schweiz in Verkehr zu bringen, würde den Gebrauch durch die deutsche Tochtergesellschaft hier rechtmässig machen. Das ist die Folge des Territorialprinzips». Sodann schritt das Bundesgericht zur Auslegung von Art. 24 aMSchG, wobei es (unter Berücksichtigung von Art. 1 aMSchG) wesentliche Ausführungen zu Sinn und Zweck einer Marke machte: «Dass der Wortlaut des Art. 24 MSchG nicht allgemein die Möglichkeit der Täuschung des Publikums zum Merkmal der Markenrechtsverletzung erhebt, bedeutet jedoch nicht, sie sei nicht Voraussetzung der daselbst umschriebenen Widerhandlungen. Massgebend ist nicht der Buchstabe des Gesetzes, sondern der Sinn, der sich aus dem Zweck des Erlasses ergibt. (...) Fabrik- und Handelsmarken weisen darauf hin, dass das Erzeugnis in einem bestimmten Unternehmen hergestellt oder von ihm in Verkehr gebracht worden sei (BGE 55 II 65). Das trifft nicht nur dann zu, wenn die Marke 'zur Feststellung der Herkunft' angebracht wird, sondern auch dann, wenn der Markeninhaber in ihr ein Mittel 'zur Unterscheidung der Erzeugnisse' sieht. (...). Aus dem allen Marken gemeinsamen Zweck ergibt sich der Sinn der Normen über ihren Schutz. Das Gesetz will verhindern, dass jemand durch unbefugte Verwendung der (echten, nachgemachten oder nachgeahmten) Zeichen eines andern vortäusche, die durch sie gekennzeichneten Erzeugnisse stammten aus dem Geschäfte des andern bzw. aus dem Geschäfte eines Mitglieds der an der Kollektivmarke berechtigten Vereinigung. Es liegt ihm fern, die Rechte an der Marke zu einem selbständigen und zu beliebigen Zwecken verwendbaren Gute auszugestalten, um den Fabrikanten und Händlern oder ihren Vereinigungen die Abwehr irgendwelcher Eingriffe in ihre Geschäftsinteressen zu ermöglichen.»

An diesen Grundsätzen hielt das Bundesgericht auch trotz Existenz der Kollektivmarke (Art. 7bis aMSchG), trotz Anerkennung der Konzernmarke (Art. 6bis MSchG) und auch nach der Aufweichung des Grundsatzes, dass eine Marke nur mit dem Geschäft übertragen werden dürfe, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung diene (Art. 11 Abs. 2 MSchG), fest.

Das Bundesgericht weiter: «Dass die Befugnisse aus der Marke absolute Rechte sind, als Immaterialgut gelten und Vermögenswert (Goodwill) haben können, führt nicht zu einer anderen Auslegung des Gesetzes. Als absolutes Recht werden sie bezeichnet, weil sie gegenüber jedermann wirken. Damit ist nicht gesagt, dass sie dem Berechtigten eine unbeschränkte Herrschaft . . . verleihen und dass die Marke Selbstzweck habe. Auch aus der Eigenschaft als Immaterialgut folgt nicht, dass das Recht an der Marke unbeschränkt sei. Immaterielle Rechtsgüter reichen inhaltlich nur so weit, als das Gesetz es zulässt. Vermögenswert sodann kann die Marke erlangen, weil sie in Verbindung mit den Eigenschaften der gezeichneten Erzeugnisse, der Geschäftsorganisation und der Reklame zur Werbung und Erhaltung der Kundschaft beiträgt. Das bedeutet jedoch nicht, der Berechtigte müsse im so erworbenen Besitzstande in jeder Hinsicht nach den Bestimmungen des Markengesetzes geschützt wer-

den. Zum Schutz vor unerlaubten Eingriffen in die Geschäftskundschaft, auch wenn diese durch Werbung für Markenware geschaffen wurde, dient in erster Linie das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb. Das Markengesetz kann nur angerufen werden, wenn der Berechtigte in seiner Kundschaft dadurch bedroht wird, dass andere ihre Erzeugnisse rechtswidrig mit seiner echten oder mit einer ihr nachgemachten oder nachgeahmten Marke versehen und dadurch die zum mindesten abstrakte Gefahr schaffen, dass das Publikum die Ware in der irrigen Meinung kaufe, sie stamme vom Markeninhaber oder aus dem Kreis der zu einer Vereinigung oder zu einem Konzern gehörenden Firmen. Namentlich gibt dieses Gesetz den Markeninhabern nicht ein Mittel in die Hand, um einen von ihnen nicht gebilligten Handel mit ihren eigenen Erzeugnissen oder den Erzeugnissen ihrer Mitglieder oder Konzernangehörigen zu unterbinden, d. h. ihren Vereinbarungen oder Anordnungen über örtliche Beschränkungen des Absatzes, Alleinverkaufsrechte, Einhaltung von Preisen und dgl. Nachachtung zu verschaffen.»

In BGE 105 II 49 («OMO-Urteil vom 25. Januar 1979) wurde nochmals auf die beiden Bereiche «Territorialitätsprinzip» und «Täuschungsgefahr» eingegangen:

«Das Immaterialgüterrecht beruht auf dem Territorialitätsprinzip, das die Anwendung der Spezialgesetze von einer räumlichen Beziehung des Gutes zum Schutzland abhängig macht und auf dessen Gebiet beschränkt. Die Gesetze jedes Schutzlandes bestimmen selbständig, wie Rechte an Immaterialgütern entstehen und erworben werden, welchen Inhalt und Umfang sie haben. (...) Aus dem MSchG ergibt sich nach dem Territorialitätsprinzip insbesondere, dass die Eintragung einer Marke in das schweizerische Register nur Schutz in der Schweiz verleiht, der als Inhaber eingetragene hier aber allein berechtigt ist; dieser kann daher den ausschliesslichen Gebrauch des Zeichens beanspruchen, wenn Waren mit einer ausländischen Marke, die mit der seinigen übereinstimmt oder verwechselbar ist, auf dem schweizerischen Markt erscheinen. Das gilt selbst dann, wenn er mit dem ausländischen Markeninhaber durch Zugehörigkeit zum gleichen Konzern wirtschaftlich verbunden ist und das Zeichen im Ausland rechtmässig angebracht worden ist.»

«Art. 24 MSchG schützt den Markeninhaber nach ständiger Rechtsprechung nur gegen Handlungen, durch die das Publikum über die Herkunft eines Erzeugnisses getäuscht werden könnte ... Das gilt auch für lit. c der Bestimmung, womit vor allem der Handel mit Waren untersagt wird, die im Sinne von lit. a und b rechtswidrig mit der Marke gekennzeichnet werden. Im internationalen Warenverkehr erhält Art. 24 lit. c MSchG freilich noch eine selbständige Bedeutung, da die Kennzeichnung im Ausland vom schweizerischen Recht nicht erfasst wird; sie ist aber als rechtswidrig anzusehen, wenn die Ware ohne Zustimmung des schweizerischen Markeninhabers eingeführt wird (Troller, Immaterialgüterrecht II, 2. A., S. 762; vgl. BGE 97 II 172). Das gilt auch für Konzernmarken, wenn die Abnehmer die damit versehene Ware nach den Umständen der schweizerischen Konzernfirma zurechnen, nicht dagegen, wenn die Marke bloss als Hinweis darauf zu verstehen ist, die Ware stamme aus irgendeinem inländischen oder ausländischen Konzernbetrieb (BGE 89 II 105 E. c, 86 II 284 E. g).»

4. Die Lehre (einschliesslich ausländische Rechtsprechung):

4.1. Besonders international wurde die Frage des Verhältnisses von Parallelimport und Markenschutz intensiv diskutiert.

4.2. Alois Troller befasste sich 1960 mit dem Thema «Die territoriale Unabhängigkeit der Markenrechte im Warenverkehr» (GRUR 1960, Internationaler Teil, S. 244 ff.). Der Autor handelte zuerst das Territorialitätsprinzip ab, endend in der Schlussfolgerung: «Die allgemein anerkannte territoriale Unabhängigkeit der in den einzelnen Schutzländern bestehenden Markenrechte verbietet es, ausländischen Sachverhalten einen Einfluss auf das inländische Markenrecht zuzugestehen. Der Markeninhaber kann im Inland seine Befugnisse an der Marke ohne Rücksicht darauf ausüben, ob er oder ein anderer im Ausland dieselbe Ware mit dem gleichen Warenzeichen in Verkehr brachte oder nicht (a.a.O. S. 246).» Deshalb «kann aber auch das mit der Zustimmung des inländischen Markeninhabers im Ausland erfolgte Anbringen der Marke und das dortige Inverkehrbringen keinen Einfluss auf die Rechtslage im Inland haben» (a.a.O. S.247).

Eingehend kommt der Autor dann auf den Zweck der Marke zu sprechen (a.a.O. S. 250 f.). «Die Marke ist wohl in erster Linie ein Herkunftszeichen. Sie ist aber insbesondere auch ein vom Unternehmen unabhängig gewordenes Immaterialgut, das ... ein Kundensammler ist. (...) Die Marke ist ein selbständiger Unternehmenswert. (...) Ziel des Markenrechts muss es sein, dem Inhaber der Marke den Nutzen des von ihm mit seiner Anstrengung und seinem Geld geschaffenen Gutes zukommen zu lassen. (...) Man muss dabei die Ware und die Marke auseinanderhalten. Diejenigen, die von Wettbewerbsbeschränkung sprechen, machen hierin den entscheidenden Fehler. Die territorial abgegrenzte Herrschaft über das Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Waren verhindert nicht den Wettbewerb mit den Verkehrsgütern, sondern nur die Konkurrenz mit dem Goodwill der Marke. (...). Hat der Markeninhaber in Deutschland durch das Inverkehrbringen den dort geschaffenen Goodwill genutzt und dafür den von ihm verlangten Kaufpreis erhalten, so ist damit keineswegs der Gebrauch des Goodwills in der Schweiz abgegolten. Der Markeninhaber ... hatte diesen für sich als Gut zu entwickeln und darf daher auch verlangen, dass er für die Benutzung entschädigt werde.»

4.3. In seinem «MAJA»-Entscheid (BGHZ 41, 84) vom 22. Januar 1964 nahm der deutsche Bundesgerichtshof direkt Stellung zu Troller, indem ausgeführt wurde, es werde «jedoch auch die Auffassung vertreten, dass selbst in dem ... Falle der Identität der Zeicheninhaber nach dem Territorialitätsgrundsatz für die Abgrenzung der Befugnisse aus dem inländischen Warenzeichen alles ausser Betracht bleiben müsse, was mit der Ware vor ihrer Einfuhr ins Inland geschehen sei (...). Diese Betrachtungsweise verkennt Sinn und Wesen des Territorialitätsgrundsatzes, der im einzelnen verschiedene Bedeutung hat; im Zeichenrecht besagt er zwar, dass ausländische Warenzeichenrechte nicht durch Inlandshandlungen, inländische Zeichenrechte nicht durch Auslandshandlungen verletzt werden können und dass auch der Bestand dieser Rechte im allgemeinen nicht von dem Bestand der demselben Zeicheninhaber zustehenden entsprechenden ausländischen Registerrechte abhängig ist (...). Dage-

gen ist jener Grundsatz nicht ohne Einschränkungen auch dahin aufzufassen, dass im Ausland vorgenommene Massnahmen schlechthin ohne Einfluss auf die aus dem inländischen Zeichenrecht fließenden Einzelbefugnisse sein müssten (...). Wann einer im Ausland vorgenommenen Kennzeichnung der Originalware und ihrem dortigen Inverkehrbringen Einfluss auf diese Wertung beizumessen ist, kann nur unter Würdigung der Zwecke des Warenzeichnungsrechts und unter Abwägung der Interessen des Zeicheninhabers gegen diejenigen des Wirtschaftsverkehrs beantwortet werden. Wie das Berufungsgericht zutreffend hervorhebt, besteht der Hauptzweck des Warenzeichens darin, die Herkunft der Ware aus dem Betriebe des Zeicheninhabers zu kennzeichnen (§ I WZG). Dagegen gehört der Schutz des Interesses des Zeicheninhabers daran, den Weitervertrieb der von ihm in Verkehr gesetzten Waren nach verschiedenen Ländern unterschiedlich regeln zu können, keinesfalls zum Wesen des Zeichenrechts. (...) Zeichenrechtlichen Verbotungsansprüchen gegenüber einem Weitervertrieb der Ware steht vielmehr auch in diesen Fällen der auf den Schutz der Herkunfts- und Garantiefunktion des Warenzeichnungsrechtes beschränkte Zweck des Zeichenrechtes sowie das Interesse des Wirtschaftsverkehrs an der freien Weiterverwendung der vom Zeicheninhaber selbst rechtmässig gekennzeichneten und in Verkehr gebrachten Ware entgegen.» Der BGH fuhr dann noch fort, es könne nicht angehen, eine unterschiedliche rechtliche Einschätzung anzunehmen, je nachdem, ob das erstmalige Inverkehrbringen einer Ware im In- oder Ausland geschehen sei.

4.4. Von Adriano Vanzetti wurde im Jahre 1965 ein Aufsatz publiziert, der schon 1961 in italienischer Sprache erschienen war: «Funktion und Rechtsnatur der Marke» (GRUR 1965, Internationaler Teil, S. 128ff. und S. 185 ff.). Der Autor beschreibt zunächst zwei (unvereinbare) Positionen im Markenrecht: «Auf der einen Seite steht die Ansicht, (...) in den Bereich des Markenschutzes auch den eventuellen Suggestivwert einzubeziehen, den die Marke auf Grund ihres figurativen oder Ideengehaltes oder auf Grund der 'überredenden' Werbung besitzt. (...) Dieser Ansicht entspricht auf der Ebene der juristischen Konstruktion eine Annäherung des Systems des Markenschutzes an das des Urheberrechts und des Patentrechts . . . (. . .). Auf der anderen Seite steht die Auffassung, die den Schutz der Marke auf den Bereich ihrer Unterscheidungsfunktion (funzione distintiva) beschränken will. Der einzige in der Marke geschützte Wert leitet sich nach dieser Auffassung aus dem Vertrauen der Konsumenten ab, das sich auf die beim Erwerb und beim Verbrauch gemachten zufriedenstellenden Erfahrungen hinsichtlich Qualität und Preis gründet.» Der Autor betont daraufhin, die relevante Funktion müsse aus der gesetzlichen Regelung hergeleitet werden (a.a.O. S. 129). In den einschlägigen Normen der verschiedensten Länder Europas fand er ausschliesslich Formulierungen, welche alleine die Unterscheidungsfunktion erwähnten (a.a.O. S. 133). Dabei steht für ihn die Herkunftsfunktion im Vordergrund (a.a.O. S. 134). Demzufolge ist die rechtlich geschützte Funktion der Marke, «ein Erzeugnis ... von ähnlichen auf dem Markt befindlichen Erzeugnissen als von einer gleichbleibenden Produktionsquelle herstammend zu unterscheiden, wobei die Produktionsquelle dem Konsumenten auch unbekannt bleiben kann».

4.5. Alois Troller nahm 1967 nochmals eingehend zur Problematik Stellung (GRUR 1967, Internationaler Teil, S. 261 ff.). In allgemeiner Hinsicht führte er aus (a.a.O. S. 265): «Das Recht kann nur das Sein der Marke schützen oder seine Wirkung schmälern oder gar aufheben; es vermag aber nicht, das Wesen der Marke, das metarechtlich ist, zu ändern. Die wichtigste Aufgabe des Rechts besteht darin zu verhindern, dass andere die Marke für ihre Waren ebenfalls verwenden, womit ihr Wesensmerkmal, die Identifikation einer bestimmten Ware, ihr entzogen und damit ihre Existenz vernichtet wird. Das Wort oder Bild ist dann nicht mehr mit einer einzelnen Ware, sondern mit einer Warengattung verbunden. Dieser rechtliche Schutz des Markeninhabers besteht darin, dass er Dritten untersagen kann, das Wort oder Bild mit ihren Waren so in Verbindung zu bringen, dass die Abnehmer diese Einheit von Wort oder Bild und Ware neben jener, die der Inhaber der Marke bewirkte oder bewirken will, in ihrem Bewusstsein wahrnehmen. Zum Recht an der Marke hielt er sodann fest (a.a.O. S.265ff.): «Dem Inhaber der Marke steht vor allem das Recht zu, Dritten die Benutzung der Marke zu untersagen. Die Parallele zum Recht aus dem Patent, am Werk der Literatur und Kunst und am Muster oder Modell ist offensichtlich. Die Berechtigten erhalten nicht ein Benutzungsrecht, das ihnen im Rahmen der Gewerbe-freiheit ohnehin zusteht, sondern ein gegen jedermann wirkendes Ausschliesslichkeitsrecht. (. . .) Wird der Verbrauch des Markenrechts im Inland aus einem ausländischen Inverkehrbringen abgeleitet («Maja»-Urteil des Bundesgerichtshofes), so wird damit eine Ausnahme vom sonst lückenlos anerkannten Territorialitätsprinzip eingeführt. Diese Ausnahme ist zu rechtfertigen. (. . .). Der Importeur vermag aus seiner Leistung heraus nichts geltend zu machen, das dartäte, dass die Marke auch ihm zur Benutzung zustehen sollte. Hätte er die Ware im Inland gekauft, dann hätte er den vom Markeninhaber geforderten Preis gezahlt und im Bereich von dessen nationalem Herrschaftsrecht dieses abgegolten. (...) ... Gegengründe sind also in einem Sachverhalt zu suchen, der eine konkurrierende Rechtslage zur Herrschaft des Markeninhabers rechtfertigen könnte. (...) ..., dass die Frage beantwortet werden muss, ob es gerecht sei, das Recht des Markeninhabers zu schmälern, weil das Interesse der Allgemeinheit dies rechtfertige. Die Allgemeinheit trägt zum Entstehen der Marke und ihres Goodwills nichts bei. Zudem ist zu fragen, welches denn das schützenswerte Interesse der Allgemeinheit sei. Handelt es sich um das Schaffen weiterer Verkaufsstellen, um das Senken der Preise des Markenartikels usw.? Meines Wissens wurden diese Antworten (recte: Fragen) noch nicht beantwortet. (...) Allgemein glaubt man dadurch, dass man dem Inhaber der Marke die Verfügung über das Inverkehrbringen von Markenwaren, die im Ausland mit seiner Zustimmung auf den Markt gekommen waren, entzieht, den freien Wettbewerb zu fördern. Ob diese Erhöhung des Marktanteils des umstrittenen Markenartikels den Wettbewerb fördere und nicht vielmehr das Angebot und damit die Herstellung von Konkurrenzwaren im gleichen Masse schmälere, wurde noch nicht untersucht. Erst wenn man darüber Bescheid weiss, kann über dieses Argument weiter diskutiert werden. (...) Wenn man das Problem zu Ende denkt, so muss man zugeben, dass ein expropriationsähnlicher Sachverhalt vorliegt.»

4.6. In einem am 17. Oktober 1967 gehaltenen Vortrag ging Friedrich-Karl Beier auf die Problematik des Parallelimportes insbesondere auch unter Berücksichtigung

der bis dahin entschiedenen Fälle ein (GRUR 1968, Internationaler Teil, S. 8ff.): «So lag es in der Tat in den meisten der bisher entschiedenen Fälle: Mit der Markenverletzungsklage gegen den Parallelimporteur wurde das Ziel verfolgt, Einbrüche in das inländische Preisgefüge zu verhindern, vor allem, wenn es durch ein System vertikaler Preis- und Vertriebsbindung gesichert war. Dagegen sind spezifisch markenrechtliche Interessen - wie etwa die Sorge um den guten Ruf der Markenware - nur in seltenen Fällen zu erkennen.» Der Vortragende stellte dann drei - in der Tat für das Schicksal der Parallelimporte entscheidende - Fragen in den Raum (a.a.O. S. 9, mit reichhaltigem Literaturhinweis): Welche Bedeutung hat die Lehre von der Erschöpfung des Zeichenrechts? Was besagt das Territorialitätsprinzip? Steht das Verbot von Parallelimporten im Einklang oder im Widerspruch mit dem Zweck des Markenrechts, den Funktionen der Marke und den vom Markenrecht geschützten Interessen? Zur Erschöpfung des Zeichenrechts (a.a.O. S. 10): Beier weist speziell darauf hin, dass in den ersten deutschen Entscheiden Anfang dieses Jahrhunderts die Erschöpfung des Zeichenrechts mit dem Schutzzweck des Warenzeichnungsrechts, der Unterscheidungsfunktion, begründet worden sei. Dieser Schutzzweck existiere in gleicher Weise im internationalen Handel, weshalb auch diesbezüglich Erschöpfung anzunehmen sei. Zum Territorialitätsprinzip (a.a.O. S. 12): Der Vortragende weist darauf hin, der Begriff stamme aus dem internationalen Privatrecht. Im wesentlichen sage er aus, für den Schutz der Marke sei alleine das entsprechende nationale Recht massgeblich und die Wirkung sei auf das entsprechende Gebiet beschränkt. Zu weit gehe es aber, für den Schutz der Marke auch in tatsächlicher Hinsicht nur die Verhältnisse im Inland zu beachten. Als Beispiel aus einem verwandten Rechtsgebiet nennt er die Neuheitsfrage im Patentrecht, wo ausländische Vorveröffentlichungen selbstverständlich berücksichtigt würden. Zum Zweck des Markenrechts (a.a.O. S. 13): Nach rechtsvergleichenden Untersuchungen erkennt Beier trotz verschiedener gesetzlicher Grundlagen eine übereinstimmende Zweckbestimmung: «Die Marke ist dazu bestimmt, die Waren eines Herstellers oder Händlers von den Waren anderer zu unterscheiden. Sie soll auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Unternehmen hinweisen. Das ausschliessliche Benutzungsrecht, das der Gesetzgeber dem Markeninhaber einräumt, hält sich im Rahmen dieser grundsätzlichen Zweckbestimmung der Marke: Es schützt den Markeninhaber nur gegen den unlauteren Gebrauch seiner Marke für fremde Waren. Der Vortragende führt weiter aus, sicher könne nicht übersehen werden, dass der Marke heutzutage auch eine Qualitäts- und eine Werbefunktion zukomme, d. h., sie diene als Hinweis auf eine Ware bestimmter Art und Qualität, und ihr wirtschaftlicher Wert beruhe vor allem auf ihrer Attraktions- und Werbekraft. Wesentlich sei aber alleine, ob diese Funktionen auch rechtlich geschützt würden. Hiefür sei aber im wesentlichen das Wettbewerbsrecht da. In seinen Schlussbemerkungen bringt Beier die Sache auf den Punkt (a.a.O. S. 17): «Die Marke ist kein Mittel zur Marktregulierung, sondern ein Herkunftszeichen. Das ausschliessliche Markenrecht gewährt kein Vertriebsmonopol, sondern nur die Befugnis, eine besondere Form unlauteren Wettbewerbs, das Hervorrufen von Verwechslungsgefahr, zu verhindern.»

4.7. In einer Abhandlung unter dem Titel «Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens» kam Rolf Sack im Jahre 1972 zu folgenden abschliessenden Feststel-

lungen (GRUR 1972, S. 402 ff. bzw. 445 ff.): «Das Warenzeichen hat eine Kennzeichnungs- und Unterscheidungs-, eine Herkunfts-, eine Qualitäts-, eine Werte-, eine Monopol- und eine Wettbewerbsfunktion. Zeichenrechtlich geschützt sind die Unterscheidungsfunktion, die abstrakte Herkunftsfunction (in dem Sinne: Jedes Warenzeichen stammt von irgendeinem bestimmten Zeicheninhaber) und die Monopolfunktion im engeren Sinne, d. h., gegen jede Verletzung einer dieser Funktionen sieht das Zeichenrecht Sanktionen vor. Die übrigen Funktionen sind nach deutschem Recht nur in einzelnen Ausstrahlungen gegen bestimmte Verletzungen und unter bestimmten Umständen zeichenrechtlich oder ausserzeichenrechtlich unmittelbar oder mittelbar geschützt.»

4.8. Im «CINZANO»-Urteil vom 2. Februar 1973 hielt der BGH an den Grundsätzen des «Maja»-Urteils fest (BGH 60 S. 185).

4.9. Die AIPPI-Landesgruppe der BRD hielt 1976 insbesondere zur Werbefunktion folgendes fest (GRUR 1976, Internationaler Teil, S. 128): «... die sogenannte Werbe- oder Suggestivfunktion, die von manchen sogar als die wirtschaftlich wichtigste Funktion der Marke bezeichnet wird. In der Tat hat die Marke die Aufgabe, die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Ware zu lenken und sie dem Kunden zu empfehlen. Sie ist eines der wichtigsten Werbemittel der modernen Wirtschaft. Der Verbraucher, der mit der Markenware einmal zufrieden war, wird durch die Marke daran erinnert, sie wieder zu kaufen. Die Marke dient somit durch ihre Werbe- und Attraktionskraft der Gewinnung, Erhaltung und Erweiterung des Kundenkreises. Trotz alledem ist die Werbefunktion keine begriffsnotwendige Funktion der Marke. Nicht nur die unbenutzten, sondern auch zahllose der im Verkehr benutzten Marken besitzen keine Anziehungs- oder Werbekraft. Diese beruht vielmehr auf der Einprägsamkeit des Markenwertes oder Markenbildes, dem Umfange der Benutzung, dem guten Ruf der Markenware, der dafür betriebenen Werbung und auf anderen Faktoren, die mit dem Begriff der Marke unmittelbar nichts zu tun haben und nicht bei allen Marken vorhanden sind. Zweifellos ist die Entwicklung des Markenrechts in den letzten Jahrzehnten dahin verlaufen, dem Markeninhaber nicht nur Schutz gegen Verwechslungsgefahr zu gewähren, sondern ihn auch gegen die unlautere Ausnutzung und Beeinträchtigung des mit der Marke verbundenen Werbewerts zu schützen. Es ist auch nicht zu bestreiten, dass der Schutz des Goodwills der Marke eine legitime Aufgabe des Markenrechts ist, so dass keine systematischen Bedenken bestünden, diesen Schutz nicht nur ausserhalb, sondern im Rahmen des Markenrechts zu gewähren. Das ändert aber nichts daran, dass die Herkunftsfunction die für das Markenrecht entscheidende Funktion der Marke ist.»

4.10. In seinem Werk «Immaterialgüterrecht» gab Alois Troller folgende Definition der Marke (Dritte Auflage, Band I, 1983, S.207): «Die Marke ist das im menschlichen Bewusstsein mit einer bestimmten Ware oder mehreren bestimmten Waren derart verbundene Zeichen, dass sein Erscheinen diese Waren oder Warenarten aus der Gattung von Waren, denen sie zugehören, absondert und sie derart von allen anderen gleichartigen Waren anderer Unternehmen unterscheidet (Herkunfts- und Indi-

vidualisierungsfunktion).» Auf Seite 660 wiederholte Troller seine schon wiedergegebene Auffassung betreffend Rechtswidrigkeit von Parallelimporten.

4.11. In ihrem Werk «Marke und Verbraucher» (Weinheim 1989, Band II, S. 289) stehen die Autorinnen Henning-Bodewig und Kur für die grundsätzliche Zulässigkeit des Parallelimports ein, weil «das Zeichenrecht allein gegen Beeinträchtigungen der Herkunftsfunktion schützt. Versteht man den Begriff der 'Herkunftsfunktion' in weitem Sinne - was notwendig ist, um den Gegebenheiten des modernen Markenwesens Rechnung tragen zu können -, so ist nach herrschender Meinung auch dann, wenn ein Produkt nicht vom Markeninhaber selbst, sondern von einem mit diesem verbundenen Konzernunternehmen oder von einem Lizenznehmer - jedenfalls aber mit Zustimmung des Markeninhabers - im In- oder Ausland in Verkehr gesetzt wurde, dieselbe Herkunft im Rechtssinne gegeben; die Herkunftsfunktion des Zeichens wird durch den Import solcher Waren nicht verletzt. Die gegenteilige Auffassung würde darauf hinauslaufen, dem Markeninhaber die Möglichkeit zu gewähren, mit Hilfe des Markenrechts die nationalen Märkte nach Belieben abzuschotten. Dies würde seinen preis- und vertriebspolitischen Interessen, nicht aber dem rechtlich allein geschützten Interesse an der Wahrung der Herkunftsfunktion, dienen.»

4.12. Ulrich Loewenheim befasste sich 1991 mit dem Thema «Warenzeichen, freier Warenverkehr, Kartellrecht» (in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht in Deutschland, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, Band II, S. 1051 ff.). Der Autor spricht zuerst den wesentlichen Unterschied zwischen den tatsächlichen und den rechtlich geschützten Funktionen des Warenzeichens an (a.a.O. S. 1054 f.): «Unter den tatsächlichen Funktionen werden alle diejenigen Funktionen verstanden, die Warenzeichen rein tatsächlich im Wirtschaftsleben entfalten, die sich auf Grund empirischer Beobachtungen feststellen lassen. Bei den rechtlich geschützten Funktionen handelt es sich dagegen um diejenigen (der tatsächlichen) Funktionen, denen die Rechtsordnung ihren Schutz verleiht ... (...). Die im Vordergrund stehende Herkunftsfunktion besagt, «dass Warenzeichen die mit ihnen gekennzeichneten Erzeugnisse nicht lediglich von anderen Erzeugnissen unterscheiden, sondern auch zum Ausdruck bringen, dass diese aus einer bestimmten Herkunftsquelle stammen. Das ist nun freilich nicht so zu verstehen, dass hier eine konkrete Hersteller- oder Händlerangabe erfolgt (sog. konkrete Herkunftsfunktion). Gemeint ist vielmehr, dass die Waren bzw. Dienstleistungen aus einer gleichbleibenden Herkunftsstätte stammen, ohne dass diese bekannt zu sein braucht (sog. abstrakte Herkunftsfunktion).» Mit den Worten des Europäischen Gerichtshofes geht es darum, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität zu garantieren (GRUR Int. 1979, 99/104; zit. bei Loewenheim, a.a.O., S. 1054). Darüber hinaus zieht der Verbraucher «aus der gleichbleibenden Herkunft der Ware einen Rückschluss auf deren Qualität. Da der Zeicheninhaber normalerweise bestrebt ist, den guten Ruf seines Zeichens und seiner Erzeugnisse aufrechtzuerhalten, kann der Verbraucher davon ausgehen, dass die Qualität des Erzeugnisses sich in aller Regel nicht verschlechtert. Diese Funktion wird meist als Qualitätsfunktion, Vertrauensfunktion oder Garantiefunktion bezeichnet. (...) Eine weitere tatsächliche Funktion ist die

Werbefunktion. Sie beschreibt die Tatsache, dass viele Warenzeichen einen Bekanntheitsgrad und eine Attraktionskraft aufweisen, die einen selbständigen Werbewert darstellen und sich auch unabhängig von den unter den Zeichen vertriebenen Erzeugnissen vermarkten lässt. Franchising ist wohl das wichtigste Beispiel dafür.» Der rechtliche Schutz(umfang) hängt nach Loewenheim vom Verständnis des Warenzeichens ab (a.a.O. S. 1056): «Hat es primär den Hinweis auf die Herkunftsquelle zum Gegenstand, der gegen die unzulässige Inanspruchnahme durch Dritte zu schützen ist, oder handelt es sich um einen selbständigen Wirtschaftswert, der dem Zeicheninhaber zugewiesen ist, und dessen umfassende Nutzung die Rechtsordnung grundsätzlich sicherzustellen hat ... ähnlich wie dies bei den technischen Schutzrechten der Fall ist?» Loewenheim schliesst sich unumwunden der erstgenannten Auffassung an, insbesondere unter Betonung dessen, es gehe nicht darum, ob der Gesetzgeber das tatsächliche Erscheinungsbild der Marke ändern könne, entscheidend sei vielmehr, welche der tatsächlichen Erscheinungsformen eines Rechtsinstituts in den Schutz der Rechtsordnung einbezogen werden sollen (a.a.O. S. 1061).

5. Die Botschaft (BBI 1991, I. Band, S. 1 ff.).

5.1. Im Hinblick auf den strittigen Problemkreis seien nachfolgend die wichtigsten relevanten Stellen der Botschaft zitiert.

5.2. Seite 14 f.

«124.3 Das Problem des Erschöpfungsgrundsatzes

Zunächst sei kurz dargelegt, wie das Problem der internationalen Erschöpfung des Markenrechts aus schweizerischer Sicht, insbesondere im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichts, zu beurteilen ist. Wird die in der Schweiz durch Eintragung geschützte Marke im Ausland auf der Ware angebracht, so ist diese Handlung nach schweizerischem Markenrecht bedeutungslos. Dies folgt aus dem Prinzip der Territorialität des Markenrechts, das der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zugrunde liegt. Es ist demnach ohne Belang, ob die Anbringung des Zeichens im Ausland rechtmässig erfolgt oder nicht. Sobald Importwaren auf schweizerisches Gebiet und damit in die territoriale Schutzhöhre der schweizerischen Markenrechtsordnung gelangen, ist die im Ausland - vom Berechtigten oder Unberechtigten - angebrachte Marke als 'rechtswidrigerweise angebracht' (Art. 24 Bst. c MSchG) anzusehen, sofern der Markeninhaber nicht die Zustimmung zu ihrer Verwendung auf schweizerischem Gebiet erteilt hat. Der Markeninhaber hat nun aber in gewissen Fällen das Inverkehrbringen importierter Waren in der Schweiz, die von ihm selbst oder von einem mit ihm eng verbundenen Unternehmen im Ausland in Verkehr gesetzt wurden, gleichwohl zu dulden. Der Grund dafür ist jedoch nicht die Erschöpfung des schweizerischen Markenrechts. Vielmehr verneint das Bundesgericht in diesen Fällen die Verletzung des Markenrechts, weil die Abnehmer nicht über die betriebliche Herkunft der Waren getäuscht werden können (Art. 24 Bst. a MSchG); dies trifft beispielsweise dann zu, wenn ausländische Konzernwaren mit irgendeinem Unternehmen des betreffenden Konzerns in Verbindung gebracht werden. Die Frage der Erschöpfung des Markenrechts stellt sich demnach gar nicht (vgl. dazu A. Troller,

Immaterialgüterrecht, Bd. II., 3. A., S. 660 und 767; die Täuschungsgefahr ist verneint worden in BGE 84 IV 119 - Saba, 86 II 270 Philips, dagegen bejaht worden in BGE 78 II 164 - Lux, 89 II 96 - Columbia, ferner zuletzt in BGE 105 II 49 - Omo). Die Studienkommission hat es einhellig abgelehnt, im Vorentwurf in irgendeiner Form die internationale Erschöpfung des Markenrechts zu regeln. Trotzdem wurde den Vernehmlassungsadressaten die Frage unterbreitet, ob - als Beitrag zur Sicherstellung eines möglichst ungehinderten Warenverkehrs innerhalb Europas - die Erschöpfung des Markenrechts zumindest für den Fall vorzusehen sei, dass die betreffenden Waren im EFTA- oder im EG-Raum in Verkehr gebracht wurden. Während die Mehrheit der antwortenden Kantone sich für die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung im künftigen Markenschutzgesetz ausgesprochen hat, optiert die Mehrzahl der Parteien und Interessenverbände dagegen. Letztere begründen ihre Haltung insbesondere damit, dass die zuletzt veröffentlichten Texte zu einem neuen Markensystem der EG (die bereits verabschiedete Richtlinie zur Angleichung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften sowie die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke) ausdrücklich eine auf den EG-Raum beschränkte Erschöpfung des Markenrechts vorsehen und dass im übrigen die Gesetzgebungen unserer Nachbarländer ebenfalls keine derartige Vorschrift enthalten. Um den Umständen des Einzelfalles Rechnung tragen zu können, sprechen sich die Gegner einer gesetzlichen Fixierung des Erschöpfungsprinzips für eine Fortführung der bisherigen Bundesgerichtspraxis aus. Diese anerkennt zwar die internationale Erschöpfung nicht, lässt aber gleichwohl Parallelimporte im Einzelfall zu, insbesondere dort, wo staatsvertragliche Regelungen zu beachten sind, sofern das schweizerische Publikum dadurch nicht getäuscht wird. Die in der Vernehmlassung gegen die Verankerung des Erschöpfungsprinzips erhobenen Einwände erscheinen begründet . . . » .

5.3. S. 19

«Artikel 1 Begriff und Grundsatz

Der Markenbegriff des Entwurfs geht von der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion der Marke aus. Dies bedeutet eine Abkehr vom VE 1968, welcher der Marke einzig Individualisierungsfunktion zubilligen wollte. Nach Absatz 1 dient demnach die Marke dazu, Waren oder - neu - Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Damit ist aber auch gesagt, dass alle mit der nämlichen Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, soweit diese gleich oder gleichartig sind (vgl. dazu Art. 3), aus demselben Betrieb (oder aus einem von mehreren wirtschaftlich eng miteinander verbundenen Betrieben) stammen. Ihre Bedeutung als betrieblichen Herkunftshinweis hat die Marke zwar im Laufe der Zeit teilweise eingebüsst, die Herkunftsfunktion als solche genießt jedoch nach wie vor rechtlichen Schutz. Daneben hat die Marke noch andere Funktionen; vorweg zu nennen sind die Garantie einer gleichbleibenden Qualität sowie die Werbewirkung. Diese weiteren Funktionen sind jedoch primär ökonomischer Natur und als solche nicht selbständig geschützt. Im Verhältnis zur Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion haben sie, unter dem Aspekt des Markenrechts betrachtet, rein akzessorischen Charakter.»

5.4. S. 21

«Artikel 3 Relative Ausschlussgründe

In Absatz 1 wird - wie übrigens auch in den Texten zum künftigen EG-Markensystem (Richtlinie, Verordnungsentwurf) - zwischen den beiden folgenden Fällen unterschieden:

Buchstabe a legt fest, dass ein Zeichen, das mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, von vornherein vom Markenschutz ausgeschlossen ist, also ohne Rücksicht darauf, ob im konkreten Fall eine Verwechslungsgefahr besteht oder nicht. Diese Vorschrift stärkt in erster Linie die Rechtsstellung des Markeninhabers. Sind einerseits die Marken und andererseits die Waren oder Dienstleistungen identisch, so braucht demnach der Inhaber der älteren Marke - anders als nach geltendem Recht (Art. 24 MSchG) - nicht darzutun, dass das Publikum über die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen getäuscht wird. Er kann sich in einem solchen Fall ohne Nachweis einer Täuschungsgefahr gegen Handlungen zur Wehr setzen, die sein Markenrecht verletzen. Von praktischer Bedeutung ist diese Regelung vor allem im internationalen Warenverkehr (vgl. Ziff. 124.3; BGE 105 II 53 E. b) sowie dann, wenn unrechtmässig gekennzeichnete Erzeugnisse angeboten, die Abnehmer jedoch über den wahren Sachverhalt aufgeklärt werden.»

5.5. S. 26

«222.15 Inhalt des Markenrechts

Art. 13 Im allgemeinen

(...) Buchstabe e bringt demgegenüber eine Neuerung: Das Bundesgericht hat bisher in ständiger Praxis daran festgehalten, dass das MSchG nur Schutz bietet bei markenmässigem Gebrauch eines Zeichens; demnach kann das Markenrecht eines anderen nur verletzen, wer sein Zeichen markenmässig benützt (BGE 113 II 75 E. 2). Dies soll sich nun ändern. Nach neuem Recht wird der Markeninhaber gegen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch seines Zeichens im geschäftlichen Verkehr vorgehen können; dazu gehört nicht nur die Verwendung auf Geschäftspapieren, in der Werbung usw., sondern auch als Firma, Enseigne oder sonst als Geschäftsbezeichnung. (...)»

5.6. S. 58 f.

«52 Verhältnis zur Entwicklung in der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Das im Entstehen begriffene Markenrechtssystem der EG beruht zur Hauptsache auf den beiden folgenden Rechtsgrundlagen:

1. Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ... (...)
2. Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke ... (...).

Bei folgenden grundsätzlichen Fragen enthält der Entwurf Regelungen, die nicht mit dem EG-Verordnungsvorschlag konform sind:

(...)

-Verzicht auf eine besondere Bestimmung über die Erschöpfung des Markenrechts (vgl. dazu die Erläuterungen unter Ziff. 124.3): Artikel 11 Absatz 1 des Verordnungsvorschlages zur Gemeinschaftsmarke lautet wie folgt: 'Die Gemeinschafts-

marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.'

Eine analoge Regelung sieht Artikel 7 der EG-Harmonisierungsrichtlinie vor. (...). Vergleicht man diese Regelung mit dem vorliegenden Entwurf und der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu diesem Problem, so stellt man folgendes fest: Zwar fehlt im Entwurf eine ausdrückliche Bestimmung über die Erschöpfung des Markenrechts; führt jedoch das Bundesgericht seine Praxis auch unter der Herrschaft des neuen Gesetzes fort und geht es vom Grundsatz einer auf die Schweiz beschränkten Erschöpfung aus, so wird der Inhaber einer schweizerischen Marke auch weiterhin anderen deren Gebrauch für Waren verbieten können, die - mit oder ohne seine Zustimmung - ausserhalb der Schweiz in Verkehr gesetzt wurden. Dieser Abwehrensanspruch wird nach neuem Recht freilich ein absoluter und daher nicht mehr von der Existenz einer Täuschungsgefahr bezüglich der betrieblichen Herkunft der Waren abhängig sein (jedenfalls insoweit, als Marken und Waren identisch sind; vgl. Art. 13 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. a E/MSchG). Geht man somit von der Prämisse einer Weiterführung der bisherigen Bundesgerichtspraxis aus, so entspricht die Rechtssituation, die der Entwurf für das Gebiet der Schweiz schafft, den obenerwähnten EG-Normen in bezug auf das Gebiet der Gemeinschaft., (...).»

6. Die Auslegung:

Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält (Art. 1 Abs. 1 ZGB). «Der Wortlaut ist stets nur der unvollkommene Ausdruck des wiederzugebenden gesetzgeberischen Gedankens» (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, N. 132 zu Art. 1 ZGB). «Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, d. h. nach Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen ausgelegt werden. Eine historisch orientierte Auslegung ist daher für sich allein nicht entscheidend. Die Materialien fallen nach der Rechtsprechung nur dann ins Gewicht, wenn sie angesichts einer unklaren gesetzlichen Bestimmung eine klare Antwort geben . . . Indessen ist nicht zu verkennen, dass allein die an den Materialien orientierte Auslegung die Regelungsabsicht des Gesetzgebers aufzuzeigen vermag. Diese Regelungsabsicht aber und die vom Gesetzgeber in Verfolgung dieser Absicht erkennbar getroffenen Wertentscheidungen bleiben für den Richter verbindliche Richtschnur ...» (BGE 114 Ia 196).

7. Der Entscheid:

a) Dass eine Auslegung und damit eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Materie nötig ist, kann ernsthaft nicht bezweifelt werden. Ein Subsumtionsautomatismus besteht nicht. Die einschlägigen Normen sind vielmehr nach ihrem Sinn und Zweck zu hinterfragen. Wenn es in Art. 13 Abs. 2 MSchG heisst: «Der Markeninhaber kann andern verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das gemäss Artikel 3 Absatz 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist» und wenn letztere Bestimmung besagt,

ausgeschlossen seien Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch sind, so taucht unwillkürlich die Frage auf, was denn die jüngere Marke sei. Bedient sich «der Andere» der geschützten Marke, um beispielsweise von ihm selber hergestellte gleiche Waren damit zu kennzeichnen, so kann ohne weiteres von einer zweiten, jüngeren Marke gesprochen werden (insbesondere auch unter Berücksichtigung der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG). Diesbezüglich liegt denn auch der idealtypische Fall des Tatbestandes von Art. 13 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 lit. a MSchG vor. Stammt hingegen die Ware vom Markeninhaber selber, so gibt der Gesetzeswortlaut keine schlüssige Antwort, ob die Marke, wenn sie vom «Anderen» im Zusammenhang mit dieser Ware verwendet wird, als «jüngere» qualifiziert werden darf. Hier tangiert man schon das Gebiet des Territorialitätsgrundsatzes. Dieser - wie auch das (nationale und internationale) Erschöpfungsprinzip - haben keine explizite gesetzliche Regelung erfahren, können also nicht einfach einem «klaren Wortlaut» entnommen werden, machen mithin eine Auslegungstätigkeit nötig, zumal sie als solche völlig unangefochten sind und bei der Frage der Parallelimporte eine zentrale Rolle spielen. Eine Auslegung ist schliesslich auch unumgänglich angesichts der offensichtlichen Widersprüche der bundesrätlichen Botschaft. Dazu gleich nachstehend.

b) Wie unter Ziff. 6 oben dargelegt, kann es bei der Rechtsanwendung - insbesondere bei der Auslegung - nie darum gehen, den Materialien eine weisungsähnliche Wirkung zukommen zu lassen. Massgebend ist der Gesetzeswortlaut, und zwar dessen Sinn und Zweck. Sind die Materialien gesamthaft gesehen aber sogar unklar, können sie nur in sehr vermindertem Masse Beachtung finden. Dem Inhalt der Botschaft (vgl. Ziff. 5 oben) kann zumindest eine klare Botschaft entnommen werden: Eine explizite Regelung der markenrechtlichen Aspekte des Parallelimports sollte unterbleiben. Das Problem sei durch die Rechtsprechung zu lösen (und zwar im Sinne der bisherigen Bundesgerichtspraxis; Botschaft S. 15). In unlösbarem Widerspruch hiezu stehen dann aber die Stellen, wo gesagt wird, der Wegfall des Merkmals der «Verwechslungsgefahr» in Art. 3 lit. a MSchG habe praktische Bedeutung im internationalen Warenverkehr (Botschaft S. 21), ja führe sogar zu einem Abwehranspruch gegen die Einfuhr von (mit der Marke versehenen) im Ausland in Verkehr gesetzten Waren (Botschaft S. 60). In der parlamentarischen Beratung wies dann wiederum Bundesrat Koller darauf hin, man habe keine Regelung betreffend Erschöpfung des Markenrechts getroffen, davon ausgehend, die bisherige Bundesgerichtspraxis werde fortgeführt, welche Parallelimporte grundsätzlich zulasse (Amtl Bulletin SR 1992 S. 23).

c) Eine Würdigung der bisherigen Rechtsprechung, die Berücksichtigung auch internationaler Beiträge, die Beachtung von Sinn und Zweck des Markenschutzes lassen - auch unter Berücksichtigung der verschiedenen speziell das revidierte Gesetz behandelnden Beiträge (statt vieler Rauber in AJP 5/93 S. 537 ff.; David in SJZ 1993 S. 109 ff.) - nur den Schluss dazu, dass Parallelimporte grundsätzlich zulässig sind.

ca) Die nationale Erschöpfung (oder Konsumtion) der immaterialgüterrechtlichen Befugnisse wird seit jeher ohne spezielle gesetzliche Regelung als selbstverständliche Rechtsfolge von Veräusserungshandlungen des Rechtsträgers angesehen (vgl.

Troller, a.a.O., Band II, S. 764). Der Schweizer Markeninhaber, welcher seine Markenartikel hier verkauft, kann also beispielsweise den Weiterverkauf nicht gestützt auf sein Recht an der Marke verhindern. Es ist in der heutigen Zeit angesichts des sich ständig vertiefenden und von der Wirtschaft gewünschten freien internationalen Handels und weltweit produzierender, nationale Beschränkungen hinter sich lassender Gesellschaften nicht einzusehen, warum das Inverkehrbringen jenseits der Grenze durch den Markeninhaber völlig bedeutungslos für die hiesige Rechtssituation sein soll, das entsprechende Verhalten diesseits aber zu einem Rechtsverlust führt. Das - letztlich sowieso nicht exakt definierbare - Territorialitätsprinzip jedenfalls fordert die unterschiedliche Behandlung keineswegs (vgl. auch Eugen Marbach, Der Stellenwert ausländischer Sachverhaltelemente bei der Beurteilung nationaler Markenrechte, in: Die Schweizerische Rechtsordnung in ihren internationalen Bezügen, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1988, Bern 1988, S. 332). Selbst die Auflistung Trollers über die konkrete Bedeutung des Prinzips lässt diesen Schluss nicht zu (a.a.O., Band I, S. 138). Beim Territorialitätsprinzip geht es im wesentlichen alleine darum, dass jedes Land das Entstehen, den Inhalt und den Umfang von Ausschliesslichkeitsrechten selbständig, d. h. unabhängig von anderen Rechtsordnungen regelt. Welche Sachverhalte die entsprechende Rechtsordnung aber als relevant betrachtet, ist damit nicht entschieden. Die Rechtsprechung hat denn auch im Bereich des Markenrechts ausländische Sachverhalte durchaus mitberücksichtigt (vgl. die von Marbach erwähnten Beispiele, a.a.O., S. 319 ff.; vgl. auch die Ausführungen von Beier, oben, unter Ziff. 4.6). In der Tat ist nicht einzusehen, wieso die Inverkehrbringung eines Markenartikels im Ausland nicht auch zu einer Erschöpfung führen soll. Die Begründung Trollers für die Gegenmeinung (vgl. oben Ziff. 4.2) überzeugt nicht. Mit dem Markenschutz wird eben gerade nicht ein geschaffener, ökonomisch verwertbarer Wert geschützt, sondern ein Hilfsmittel bei der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen. Schützt das Gesetz mithin nicht den Wert der Marke, kann dieser bzw. dessen Abgeltung durch den Käufer auch nicht als Argument ins Feld geführt werden, um externe Sachverhalte zu negieren. Ganz abgesehen davon kann heutzutage bei der sehr oft international (TV, Radio, Zeitungen, Zeitschriften, neue Kommunikationsmittel) für die gleiche in verschiedenen Ländern geschützte Marke betriebenen Werbung kaum mehr von unterschiedlichen Goodwill-Werten gesprochen werden, welche deshalb national abzugelten wären. Es finden sich wohl heute auch kaum ernstzunehmende Stimmen, die behaupten wollten, selektive Vertriebssysteme würden geschaffen, um dem Markeninhaber zu ermöglichen, die national verschiedenen Goodwill-Werte besser erhältlich machen zu können. Wenn Troller von einem expropriationsähnlichen Sachverhalt spricht (vgl. Ziff. 4.5 oben), so vermengt er den (allenfall sogar hohen) Wert, welchen eine Marke haben kann, der aber vom Markenrecht nicht geschützt wird, mit dem markenrechtlichen Schutz, der (im wesentlichen) alleine der Unterscheidungs- bzw. Herkunftsfunktion zukommt (vgl. Ziff. 5.3 oben).

Somit kann festgehalten werden: Dem Inhaber einer in der Schweiz geschützten Marke steht es frei, diese im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu verwenden, wann und wo er dies will. Verwendet er sie aber, idealtypisch durch Anbieten von Waren, welche die Marke tragen, so erlöschen diesbezüglich seine markenrechtlichen Schutzrechte, ungeachtet dessen, wo dieses Inverkehrbringen erfolgt (in

diesem Sinne oben Ziff. 4.3; 4.4; 4.6; 4.9; 4.11; 4.12). Sonderfälle wie Veränderung der Originalware wären speziell zu untersuchen. Generell aber erfolgt der weitere Rechtsschutz grundsätzlich nur - aber immerhin - durch das Wettbewerbsrecht (UWG), das einen wirksamen Schutz gegen Täuschungshandlungen, Irreführungen, unlautere Anlehnungen oder Bezugnahmen usw. bietet. Diese Konsequenz erscheint auch schlüssig. Mit dem Markenbegriff gemäss Art. 1 MSchG (oben Ziff. 5.3.) wird die Marke als Instrument des Wettbewerbs gesehen, rechtlich besonders geschützt, damit der Wirtschaftsteilnehmer seine Waren und Dienstleistungen in identifizierbarer Weise vermarkten kann. Der Unterschied zu anderen Immaterialgüterrechten (Urheber-, Muster-, Modell-, Patentrecht) ist evident. Dort wird eine qualifizierte schöpferische oder die Technik bereichernde Leistung im Hinblick auf die ökonomische Verwertung geschützt, hier ein Vermarktungsinstrument, das nicht um seiner selbst, sondern im Hinblick auf einen geordneten, fairen Wettbewerb geschützt wird.

Die Rechtslage im EG-Recht berührt das schweizerische Recht nicht. (...) Die Richtlinie des Rates von 1988 enthält eigene Vorschriften betreffend die Erschöpfung im Raume des gemeinsamen Marktes. Wie es sich mit dem Verhältnis EG bzw. EU zu anderen Ländern oder Wirtschaftsgemeinschaften verhält, kann dahingestellt bleiben. Vergleiche mit dem Schweizer Recht sind nicht ohne weiteres möglich, da der hiesige Gesetzgeber ausdrücklich darauf verzichtet hat, die Parallelimporte gesetzlich zu regeln, während die Richtlinie wie erwähnt - entsprechende Vorschriften enthält.

cb) Selbst wenn nur von nationaler Erschöpfung ausgegangen würde, resultierte dasselbe Ergebnis: Der Gesetzgeber hat in den Materialien (immer im vorliegenden Zusammenhang) zwei klare Aussagen gemacht. Zum einen wurde ausdrücklich festgehalten, das (erkannte) Problem des Parallelimports werde nicht speziell geregelt, vielmehr der (bewährten) Rechtsprechung überlassen, welche Parallelimporte zulasse, sofern das Publikum nicht getäuscht werde (oben Ziff. 5.2; Bundesrat Koller a.a.O.). Zum andern wurde ebenso klar gesagt, dass der Tatbestand von Art. 3 lit. a MSchG auch erfüllt werden kann, wenn keine Verwechslungen drohen. Über diese Regelungsabsichten kann man nicht einfach hinweggehen, ausser eine dieser Grundsätze zur Konvergenz bringende Auslegung sei schlechterdings nicht möglich. Es wurde schon angedeutet: Der idealtypische Anwendungsfall einer Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 13 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 lit. a MSchG liegt vor, wenn ein nichtberechtigter Dritter die geschützte Marke auf seiner Ware bzw. für seine Dienstleistung verwendet. Dass in diesen Fällen die Verwechslungsgefahr wohl immer gegeben ist, sei nur angemerkt. Gedacht war also an krasse, klassische Markenpiraterie, wie sie jeder Tourist, der in Fernost war, stolz in Form von T-Shirts, Brillen, Uhren usw. herumzeigt. In diesen Fällen liegt auch ohne weiteres eine «jüngere» Marke vor, da der Pirat das Zeichen auf seiner Ware anbringt bzw. in ihrem Zusammenhang verwendet und damit eine Konkurrenzsituation zur Marke des Geschädigten schafft, also einen Dualismus. Anders die Situation beim Parallelimport. Der Parallelimporteur ist kein Pirat; er vertreibt Originalware, die irgendwo im Ausland mit Genehmigung oder Duldung des hiesigen Markeninhabers in Verkehr gebracht wurde. Um in diesem Fall von «älterer» und «jüngerer» Marke sprechen zu können, also von zwei Marken, muss man wieder das Territo-

rialitätsprinzip im absolut gesetzten Verständnis von Troller zu Hilfe nehmen. Die im Ausland verwendete Marke wird - trotz Gleichheit mit der inländischen - als etwas anderes betrachtet, und wenn die entsprechende Ware in die Schweiz kommt, so wird ihre Marke als neue und damit natürlich als «jüngere» angesehen, welche der «älteren» weichen muss. Die angesprochene und angestrebte Konvergenz besteht nun darin, dass auf Grund der eindeutigen Signale der Botschaft und der wichtigen Äusserung von Bundesrat Koller im Parlament vom Territorialitätsprinzip der strengen Art zumindest soweit abgewichen wird, als die mit Billigung des hiesigen Markeninhabers im Ausland gebrauchte identische Marke - sofern die entsprechende Ware in die Schweiz kommt - nicht als «jüngere, sondern als gleich alte betrachtet wird, womit ein Kriterium von Art. 3 lit. a MSchG nicht erfüllt ist, ergo auch keine Markenrechtsverletzung vorliegt (so auch Bieri-Gut, Rechtsprobleme beim Absatz auf grauen Märkten, Zürich 1994, S. 265). Dann bestünde hinsichtlich der Behandlung von Parallelimporten tatsächlich eine Lücke im MSchG, welche auszufüllen wäre, sinnvollerweise gemäss der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung, also ganz im Sinne der Botschaft (Bieri-Gut, a.a.O.). Dem entgegenhalten könnte man den Umstand dass in der Botschaft zweimal konkret auf die für die Zulässigkeit des Parallelimports verhängnisvollen Folgen des Wegfalles des Merkmals der Verwechslungsgefahr hingewiesen wird (oben Ziff. 5.4 etwas unklar, oben Ziff 5.6 klar). Die Auslegung obliegt aber dem Richter und nicht den Materialien. Er hat alle Aspekte zu wägen und zu werten. Dabei muss er auch das Vertrauen des Parlaments einerseits (als unmittelbarer Gesetzgeber) und des Volks andererseits (Möglichkeit des Referendums) in Betracht ziehen. Hierbei fallen die deutlichen Aussagen betreffend auch weiterhin bestehender grundsätzlicher Zulässigkeit von Parallelimporten und betreffend Verzicht auf die Verwechslungsgefahr stärker ins Gewicht als die zitierten Stellen hinsichtlich der Konsequenzen des Verzichts auf besagtes Merkmal. Zudem greift die Botschaft bei letzteren auch schon eher in die eigentlich dem Richter zukommende Tätigkeit ein, diskutiert sie doch Konsequenzen einer bestimmten Regelung, anstatt eindeutige Ausführungen darüber zu machen, was die konkreten Motive für eine bestimmte Formulierung einer Rechtsnorm waren. Auch dies schmälert ihr Gewicht.

cc) Ohne dies abschliessend beurteilen zu müssen, stellt sich im weiteren die Frage, ob nicht wegen der Funktion der Marke die markenrechtliche Relevanz von Parallelimporten überhaupt verneint werden muss. Mit Art. 1 Abs. 1 MSchG wird klargestellt, dass die zentrale Bedeutung der Marke in ihrer Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion liegt. Die weiteren denkbaren Funktionen sind nicht selbständig geschützt, haben also rein akzessorischen Charakter (oben Ziff. 5.3). Mit dem Parallelimport wird der durch ihre Hauptfunktion definierte Kernbereich der geschützten Marke nicht berührt. Der vermittelte Eindruck, die Ware sei mit Billigung des hiesigen Markeninhabers in Verkehr gesetzt worden, ist korrekt. Folglich lässt sich die Auffassung vertreten, Parallelimporte hätten zwar mit Marken, genauer mit Markenartikeln, etwas zu tun, nicht aber mit dem Markenrecht. Der Rechtsschutz wäre alleine über das Wettbewerbsrecht (UWG) zu suchen.

d) Somit ist zusammenfassend festzuhalten: Der Parallelimport verletzt grundsätzlich keine Markenrechte. Ein rechtswidriges Verhalten kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden, insbesondere wo durch entsprechende Handlungsweisen Täuschungsgefahren hervorgerufen werden.»

PS. Es verdient erwähnt zu werden, dass das Handelsgericht diesen Entscheid nicht nur sehr prompt in den Blättern für Zürcher Rechtsprechung veröffentlichte, sondern ihn darüber hinaus auch in recht ungewöhnlicher Art bereits am 12. Juli 1994 den Medien zugänglich machte und nochmals betonte, dass Parallelimporte grundsätzlich keine Markenrechte verletzen; ein rechtswidriges Verhalten könne nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden, insbesondere wo durch entsprechende Handlungsweisen Täuschungsgefahren hervorgerufen werden. Damit soll offenbar signalisiert werden, dass man das Handelsgericht in Zukunft mit Massnahmebegehren wegen Parallelimporten verschonen möge.

L. D.

Art. 3 Abs. 1 lit a, Art. 13 MSchG - «NIKON»

- *Auch dem neuen Markenschutzgesetz liegt das Territorialitätsprinzip zugrunde.*
- *Der Gesetzeswortlaut von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG ist kaum auf Parallelimporte zugeschnitten, und es ist nicht auszuschliessen, dass die gegenteiligen Ausführungen in der Botschaft auf einem Versehen beruhen.*
- *Parallelimporte sind auch nach dem heutigen Recht nur insoweit zu untersagen, als das Publikum über die betriebliche Herkunft der Ware getäuscht werden könnte.*
- *Le nouveau droit des marques est aussi fondé sur le principe de la territorialité.*
- *L'article 3 alinéa 1 lettre a LPM n'est guère conçu pour viser les importations parallèles et on ne peut pas exclure que les propos en sens contraire dans le message soient le fruit d'une inadvertance.*
- *En droit positif, les importations parallèles peuvent être interdites seulement si elles risquent d'induire le public en erreur sur la provenance de la marchandise.*

Massnahmeentscheid PräS. HGer SG vom 29. Juni 1994

Die Gesuchstellerin stellt in Japan Fotokameras her, die sie unter ihrer Marke NIKON in Verkehr bringt. Sie ist ferner als Holdinggesellschaft tätig und verfügt weltweit über Tochtergesellschaften. In der Schweiz erfolgt der Vertrieb dieser

Kameras über die Tochtergesellschaft der Gesuchstellerin in Küsnacht. Diese beliefert ihrerseits den Fotofachhandel sowie Berufsfotografen.

Die Gesuchsgegnerin betreibt Handel mit Konsumgütern aller Art, insbesondere mit Fotoartikeln. Sie wirbt bei Interessenten regelmässig mit schriftlichen Angeboten. In der Weihnachtspreisliste 1993 und der Osterpreisliste 1994/1 wurden verschiedene NIKON-Fotokameras und NIKON-Kompaktkameras sowie NIKON-Zubehörteile aufgeführt, die in der Folge auch an Besteller ausgeliefert wurden. Dabei handelte es sich um von der Gesuchstellerin ursprünglich nach Österreich exportierte Kameras, Kompaktkameras und Blitzgeräte sowie um nach China gelieferte Objektivs. Die Gesuchsgegnerin gibt mit den von ihr verkauften Apparaten eine für 12 Monate gültige Garantiekarte ab; sie verfügt über einen eigenen Reparaturservice und die entsprechenden Ersatzteile.

Mit Begehren um Erlass einer vorsorglichen Massnahme vom 8. April 1994 verlangte die Gesuchstellerin u.a. ein Verbot, ohne ihre Zustimmung Fotokameras und Zubehör der Marke NIKON, welche im Ausland auf den Graumarkt beschafft worden seien, in die Schweiz einzuführen und zu verkaufen. Das mit dem Gesuch verbundene Begehren um Erlass einer superprovisorischen Verfügung wurde vom Handelsgerichtspräsidenten mit der Begründung abgewiesen, dass eine Dringlichkeit nicht dargetan sei. Am 24. Mai 1994 fand eine mündliche Verhandlung statt.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtspräsidenten:

1. Das vorliegende Gesuch stützt sich auf das Markenschutzgesetz. Die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichtspräsidenten ist gemäss Art. 58 Abs. 1 MSchG gegeben, da die Gesuchsgegnerin ihren Sitz im Kanton St. Gallen hat. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 15 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 9 Abs. 1 lit. a ZPO.

Nach Art. 59 Abs. 1 MSchG hat der Richter vorsorgliche Massnahmen anzuordnen, wenn die Gesuchstellerin eine Verletzung des Markenrechts und einen daraus entstehenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil glaubhaft machen kann. Das Vorliegen beider Voraussetzungen wird von der Gesuchsgegnerin bestritten.

2. Die Gesuchstellerin vertritt die Auffassung, dass sie als Inhaberin der in der Schweiz eingetragenen Marke Nikon der Gesuchsgegnerin untersagen könne, im Ausland erworbene (Original)apparate mit der Marke Nikon in die Schweiz einzuführen und hier unter Umgehung des Nikon-Vertriebsnetzes in den Verkehr zu bringen. Es geht somit im vorliegenden Fall um die markenrechtliche Zulässigkeit sog. Parallelimporte, d.h. der Einfuhr von Markenartikeln, die ohne Zustimmung des Inhabers der inländischen Marke aus einem Drittland erfolgt, wo die betreffende Ware vom Markeninhaber selbst oder jedenfalls mit seiner Billigung in den Verkehr gebracht worden ist (*Marianne Bieri-Gut*, Rechtsprobleme beim Absatz auf grauen Märkten, Zürcher Diss., Zürich 1994, S. 11; *Robert G. Briner*, Parallelimporte, in: *Marke und Marketing*, Bern 1990, S. 236; *Georg Rauber*, Das neue Markenrecht:

Mittel gegen Parallelimporte?, in AJP/PJA 1993 S. 537; August Rosenkranz, Parallelimporte und das neue Markenschutzgesetz, in SZW/RSDA 1994, S. 120).

a) Die Gesuchstellerin beruft sich auf Art. 13 Abs. 2 lit. b und d in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG. Nach Art. 13 Abs. 2 lit. b und d MSchG kann der Inhaber einer geschützten Marke einem Dritten untersagen, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Der Markeninhaber kann dem andern insbesondere verbieten, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zwecke zu lagern (lit. b) sowie unter dem Zeichen Waren ein- oder auszuführen (lit. d). Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, das mit einer älteren Marke identisch und für die gleiche Ware bestimmt ist.

Die Gesuchstellerin macht geltend, dass der Rechtsschutz bei gleichen Waren (hier Fotokameras und Zubehör) unter der gleichen Marke (hier Nikon) nach den zitierten Vorschriften des am 1. April 1993 in Kraft getretenen neuen Markenschutzgesetzes unabhängig von jeder Verwechslungsgefahr bestehe. Im Unterschied zur Rechtsprechung zum alten Gesetz komme es deshalb bei Parallelimporten nicht mehr auf die Gefahr einer Täuschung über die betriebliche Herkunft der Ware an. Weil das Prinzip der Territorialität des Markenrechts gelte, sei es auch ohne Relevanz, ob die Anbringung der Marke im Ausland rechtmässig erfolgt sei oder nicht.

b) Die Rechtsprechung zum früheren Markenschutzgesetz beurteilte Parallelimporte aufgrund der Vorschrift von Art. 24 lit. c aMSchG. Diese Bestimmung untersagte unter anderem den Vertrieb von Waren mit «rechtswidrigerweise angebrachten» Marken. Eine im Ausland auf die Ware angebrachte Marke galt nach der Gerichtspraxis als rechtswidrigerweise angebracht, wenn die Ware in die Schweiz importiert wurde und eine Zustimmung des Markeninhabers zur Verwendung der Marke in der Schweiz nicht bestand. Dabei war es unerheblich, ob die Marke im Ausland von einem Berechtigten oder Unberechtigten angebracht worden war. Das ergab sich aus dem Territorialitätsprinzip, das sich in der Bundesgerichtspraxis durchsetzte (*Marianne Bieri-Gut*, a.a.O. S. 265f; Botschaft des Bundesrates zum neuen Markenschutzgesetz vom 21. November 1990 S. 14; je mit Hinweisen). Noch im Jahre 1924 hatte das Bundesgericht in einem Strafverfahren Art. 24 lit. c aMSchG streng grammatikalisch ausgelegt und eine territoriale Beschränkung des Markenrechts abgelehnt (BGE 50 I 328: Hoffmann-La Roche). In BGE 78 II 169 f. (Lux) bekannte es sich zum Territorialitätsprinzip mit der Begründung, dass es unerträglich wäre, wenn dem inländischen Markeninhaber gegenüber der ausländischen Marke kein Abwehrrecht zustünde; in der Schweiz sei einzig der schweizerische Markeninhaber berechtigt, unabhängig davon, wie die Verhältnisse im Ausland lägen. Nach dem Territorialitätsprinzip verfügt der Inhaber der im schweizerischen Register eingetragenen Marke über ein Abwehrrecht, wenn auf dem schweizerischen Markt Waren mit einem im Ausland angebrachten Zeichen erscheinen, das mit seiner eigenen Marke übereinstimmt oder verwechselbar ist, (BGE 105 II 52: OMO; 86 II 272 Erw. 1: Philips; *Alois Troller*, Immaterialgüterrecht I, 3. A., S. 134 ff.; SJZ 1962, S. 167 Erw. 1: ASAHI PENTAX).

Das Bundesgericht hat sodann festgehalten, dass Art. 24 aMSchG den Markeninhaber nur gegen Handlungen schütze, welche die Gefahr einer Täuschung des Publikums über die Herkunft der Ware schüfen. Die Marke sei in erster Linie Herkunftsmerkmal, und ihr Hauptzweck sei nicht, ein Produkt von Waren gleicher oder anderer Gattung zu unterscheiden, sondern unmissverständlich auf den Hersteller und seinen Betrieb hinzuweisen (BGE 78 II 172). Die Marke weise auf den Fabrikanten und nicht etwa auf den Importeur hin, auch wenn dieser im Inland für den Markenartikel werbe. Des weitern umfasse die Marke grundsätzlich auch keine dem Käufer eingeräumte Vorteile, wie Zusicherungen betreffend Garantie- und Reparaturservice (BGE 84 IV 124 f.: Saba; SJZ 1962 S. 168 Erw. 2a und b). In BGE 86 II 276 ff. bemerkt das Bundesgericht, dass von Irreführung des Publikums an sich nur in Art. 24 lit. a aMSchG hinsichtlich der Markennachahmung ausdrücklich die Rede sei; das darüber hinaus und allgemein geltende Erfordernis der Täuschungsgefahr folge aber aus dem Sinn und Zweck des Erlasses (Art. 1 Ziff. 2 aMSchG). Das Gesetz wolle verhindern, dass jemand durch unbefugte Verwendung der echten oder nachgemachten Zeichen eines andern vortäusche, die durch sie gekennzeichneten Erzeugnisse stammten aus dem Geschäft des andern (BGE 86 II 279, 282 f.; vgl. BGE 105 II 53 Erw. lb; 97 II 172; 89 II 100: Columbia; 85 IV 55: His Master's Voice; *Alois Troller*, Immaterialgüterrecht II, 3. A., S. 658 und 660; *Heinrich David*, Kommentar, 2. A., N 30 zu Art. 24 aMSchG; *Lucas David*, Supplement 1974, S. 79 f. mit Hinweisen).

Gemäss der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts galt somit nach dem bisherigen Markenrecht das Territorialitätsprinzip. Indessen bot das Markenrecht lediglich Schutz gegen Täuschungen hinsichtlich der betrieblichen Herkunft der mit der Marke versehenen Ware. Parallelimporte verletzten demzufolge die Rechte des Inhabers einer schweizerischen Marke nur, wenn die Gefahr bestand, dass das Publikum über die betriebliche Herkunft der Ware getäuscht werde (vgl. *Marianne Bierigut*, a.a.O. S. 265 ff., insbes. S. 269 f.; *Robert G. Briner*, a.a.O. S. 238 ff.; *Georg Rauber*, a.a.O. S. 537 f.; je mit weiteren Hinweisen).

c) Es kann davon ausgegangen werden, dass das Territorialitätsprinzip auch dem neuen Markenschutzgesetz zugrundeliegt. Ferner ist anzunehmen, der Grundsatz der nationalen Erschöpfung des Markenschutzes gelte auch für das neue Recht (Botschaft des Bundesrates zum neuen Markenschutzgesetz vom 21. November 1990 S. 14 und S. 60; *Leonz Meyer*, Schutz selektiver Vertriebssysteme durch das Markenschutzgesetz, in SJZ 1994 S. 96; *Lucas David*, Das neue Markenschutzgesetz: Änderungen aus der Sicht des Praktikers, in SJZ 1994 S. 111). Insoweit hat sich die Rechtslage mit dem neuen Markenschutzgesetz nicht geändert. Der Inhaber einer schweizerischen Marke besitzt somit auch unter dem geltenden Recht das ausschliessliche Gebrauchsrecht in der Schweiz, und er kann sich grundsätzlich auch gegen den unzulässigen Gebrauch seiner Marke in der Schweiz zur Wehr setzen, wenn das Zeichen im Ausland rechtmässig angebracht wurde. Ebenso steht der Umstand, dass die Ware mit seiner Billigung im Ausland in den Verkehr gebracht wurde, unter diesem Gesichtspunkt seinem Markenrecht nicht entgegen.

d) Die frühere Rechtsprechung knüpfte bei den Parallelimporten - wie erwähnt - an die Bestimmung von Art. 24 lit. c aMSchG an, wonach der Vertrieb von Waren mit «rechtswidrigerweise angebrachten» Marken untersagt werden konnte. Das geltende Gesetz hat den Schutzzumfang des Markenrechts neu formuliert. Die Geschwisterin stützt sich auf Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG ab. Nach dem Wortlaut dieser Vorschrift kann der Inhaber einer geschützten Marke einem andern nach Massgabe des Art. 13 MSchG den Gebrauch von Zeichen untersagen, die mit seiner «älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese». Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG handeln von den Zeichen, die mit seiner älteren Marke identisch bzw. ihr ähnlich und für gleiche Waren oder Dienstleistungen bzw. für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Diese Zeichen sind von einem Schutz ausgeschlossen, wenn eine Verwechslungsgefahr mit dem älteren Zeichen besteht. Demgegenüber braucht bei Identität von Zeichen und Ware gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG eine Verwechslungsgefahr nicht dargelegt zu werden (Botschaft des Bundesrates zum neuen Markenschutzgesetz vom 21. November 1990 S. 21).

e) *Marianne Bieri-Gut* weist darauf hin (a.a.O. S. 265), dass Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG nach seinem Wortlaut auf die altersmässige Priorität der inländischen Marke abstellt. Nach der Auffassung dieser Autorin werden deshalb die Parallelimporte durch die genannte Vorschrift überhaupt nicht erfasst. Graumarktbedingte Parallelimporte verletzen nämlich keine Prioritätsrechte des inländischen Markeninhabers; denn entweder habe dieser die Waren ursprünglich selbst in Verkehr gesetzt oder es bestehe eine Lizenz. Indessen sollten nach der Meinung der Autorin solche Parallelimporte, die den Konsumenten über die betriebliche Herkunft der Ware täuschen, nach wie vor untersagt werden können. Nachdem das neue Markenschutzgesetz in dieser Beziehung eine Gesetzeslücke aufweise, habe sie der Richter allenfalls unter Rückgriff auf die Bundesgerichtspraxis zu Art. 24 lit.c des alten Markenschutzgesetzes zu füllen.

f) Der Gesetzeswortlaut von Art. 3 Abs. 1 lit.a MSchG ist in der Tat kaum auf die Parallelimporte zugeschnitten. Er scheint vielmehr, jedenfalls primär, die Tatbestände anzuvisieren, wo ein Dritter das (ältere) Zeichen des Markeninhabers für die gleiche Ware wie dieser gebraucht, indem er die geschützte Marke nachmacht (d.h. sklavisch genau wiedergibt) oder indem er seine Ware mit der wirklichen, vom Markeninhaber stammenden Marke versieht (vgl. dazu *E. Matter*, Kommentar zum MSchG, S. 223 ff.; *Heinrich David*, Kommentar, N 3 und 17 zu Art. 24 aMSchG). Im vorliegenden Fall eines Parallelimports liegt eine wesentlich andere Situation vor. Die Geschwisterin vertreibt unbestrittenermassen Originalapparate der Geschwisterin, und es wird ihr weder vorgeworfen, dass sie das Zeichen Nikon nachmache noch dass das geschützte Zeichen auf einer kopierten Ware angebracht sei. Die Geschwisterin als Inhaberin der inländischen Marke will dem von ihr nicht autorisierten Parallelimport entgegentreten, weil er ihr (selektives) Vertriebssystem beeinträchtigt, und sie beruft sich darauf, dass die Einfuhr gegen ihren Willen und aus diesem Grunde unberechtigt erfolge. Auch die Alterspriorität der Marke steht im vorliegenden Falle nicht zur Debatte.

Es fällt auf, dass die Gesetzesmaterialien zu Art. 3 Abs. 1 lit.a MSchG zu diesem Thema insgesamt wenig Aufschluss geben und dass auch die Autoren, die davon ausgehen, dass das neue Recht ein geeignetes Instrument zur markenrechtlichen Abwehr von Parallelimporten darstellt (*Georg Rauber*, a.a.O. S. 539 ff., *Lucas David*, a.a.O. SJZ 1993 S. 111; *Leonz Meyer*, a.a.O. S. 95 ff.), auf das Problem nicht näher eingehen.

Die bundesrätliche Botschaft betont, dass Art. 3 Abs. 1 lit.a MSchG die Rechtsstellung des Markeninhabers stärken wolle, indem der Inhaber der älteren Marke nicht mehr - wie nach dem früheren Recht - nachzuweisen habe, dass mit der Benützung eines identischen Zeichens für die gleiche Ware eine Verwechslungsgefahr geschaffen werde. Die Botschaft führt sodann aus, die neue Regelung sei unter anderem vor allem im internationalen Warenverkehr (BGE 105 II 53 E b) von Bedeutung (S. 21), und auf S. 60 der Botschaft wird sogar erklärt, der schweizerische Markeninhaber besitze nach dem neuen Recht ein absolutes und nicht mehr von der Existenz einer Täuschungsgefahr bezüglich der betrieblichen Herkunft abhängiges Recht, einen Markengebrauch in der Schweiz für Waren zu verbieten, die ausserhalb der Schweiz in Verkehr gebracht wurden, «jedenfalls insoweit, als Marken und Waren identisch sind; vgl. Art. 13 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. 1 a E/MSchG».

Es zeigt sich somit, dass der Gesetzgeber die Parallelimporte durchaus nicht aus dem Markenrecht ausklammern, sondern erfassen wollte, und zwar über die Bestimmung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG. Das belegt der Hinweis der Botschaft auf BGE 105 II 53 (OMO-Fall) auf S. 21 und die zitierte Bemerkung auf S. 60. Indessen sprechen gewichtige Gründe gegen die Annahme, dass die Parallelimporte nach dem geltenden Gesetz ohne jede Einschränkung unzulässig sein sollen (wie *Georg Rauber*, a.a.O. S. 539 f., und *Lucas David*, SJZ 1993 S. 111 annehmen). Zwar lag es für den Gesetzgeber nahe, dem verletzten Markeninhaber, dessen Zeichen nachgemacht oder unerlaubterweise auf ein fremdes Produkt angebracht wird, mit Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG den Nachweis einer daraus entstandenen Verwechslungs- oder Täuschungsgefahr zu ersparen. Die Unzulässigkeit der Markenverletzung liegt in solchen Fällen klar zutage und ist kaum zu bestreiten. Demgegenüber ging es bei den Parallelimporten um ein Problem, das als «nicht enden wollendes Thema für Gerichte und Literatur» (*Robert G. Briner*, a.a.O. S. 235) auch bei Erlass des neuen Gesetzes umstritten war. Überdies hatte sich im Verlaufe der Jahre eine differenzierende Gerichtspraxis herausgebildet und gefestigt, die für die Rechtsanwendung massgebend wurde. Von daher gesehen ist es schwerlich vorstellbar, dass das geltende Gesetz mit einem uneingeschränkten Verbot der Parallelimporte eine von der bisherigen Rechtslage völlig abweichende neue Regelung treffen wollte. Ein solcher Richtungswechsel hätte, wäre er beabsichtigt gewesen, jedenfalls in der parlamentarischen Beratung ihren Niederschlag gefunden. Das war nicht der Fall. Bunderat Koller gab vielmehr vor dem Ständerat im Zusammenhang mit der Erschöpfung des Markenrechts folgendes Votum ab (Amtliches Bulletin der Bundesversammlung [Ständerat] vom 29.1.1992 S. 23):

«Die Studienkommission hat sich . . . gegen eine Regelung . . . der Erschöpfung des Markenrechtes ausgesprochen. Dieser Standpunkt wurde in der Vernehmlassung denn auch mehrheitlich untertützt. Es sei - wurde argumentiert - . . . zugunsten einer Fortführung der bisherigen Bundesgerichtspraxis zu verzichten. . . . Denn sie geht bekanntlich dahin, dass sie . . . Parallelimporte - das ist ja das wirtschaftlich entscheidende - . . . zulässt . . . Der Bundesrat hat sich dieser Argumentation angeschlossen»

g) Bei dieser Situation verbietet sich der Schluss, dass das geltende Gesetz über den Art. 3 Abs. 1 lit. a die Parallelimporte uneingeschränkt verbietet. Der Verlauf der parlamentarischen Behandlung des Gesetzes spricht dagegen, und es ist nicht auszuschliessen, dass die Ausführungen auf S. 60 der bundesrätlichen Botschaft, die in die gegenteilige Richtung zielen, auf einem Versehen beruhen (*August Rosenkranz*, a.a.O. S. 122).

Damit ist der Gesuchsgegnerin beizupflichten, dass Parallelimporte auch nach dem heutigen Recht nur insoweit zu untersagen sind, als das Publikum über die betriebliche Herkunft der Ware getäuscht werden könnte. In gleicher Weise wie das alte geht auch das neue Markenschutzgesetz beim Markenbegriff von der Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion der Marke aus. Auch gemäss Art. 1 Abs. 1 MSchG dient die Marke dazu, Waren bzw. Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nachdem die Gesuchsgegnerin Nikon-Originalapparate anbietet, kann von einer Täuschung hinsichtlich der betrieblichen Warenherkunft nicht gesprochen werden. Im weiteren ist auch der Umstand, dass die Gesuchsgegnerin keine Werkgarantie abzugeben in der Lage ist, unter dem Gesichtspunkt des Markenrechts nicht erheblich. Wie das Bundesgericht ausgeführt hat, umfasst der Markenschutz die weiteren dem Käufer eingeräumten Vorteile wie Zusicherungen betreffend Garantie- und Reparaturservice nicht (BGE 84 IV 124 f). Daran wollte im neuen Gesetz nichts geändert werden. In gleicher Weise wie im alten Recht bezweckt Art. 1 Abs. 1 MSchG nicht den Schutz sämtlicher Funktionen der Marke, insbesondere etwa die Garantie einer gleichbleibenden Qualität, Verkaufsvorteile sowie die Werbewirkung. Diese Funktionen primär ökonomischer Natur werden als solche auch im revidierten Recht nicht selbständig geschützt (Botschaft S. 19).

Das vorliegende Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen muss aus diesen Gründen abgewiesen werden.

Art. 3 Abs. 1 lit. a, 13, 59 Abs.2 MSchG - «PENTAX»

- *Der Nachweis einer Gefahr der Täuschung schweiz. Verbraucher ist nach Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG für identische Marken und gleiche Waren nicht mehr erforderlich, wie aus dem Vergleich mit lit.b und c deutlich hervorgeht.*
- *Ausserdem gilt entsprechend den Materialien zum MschG auch im neuen Markenrecht der Grundsatz der Territorialität und nicht jener der internationalen Erschöpfung; damit bietet das revidierte MSchG Schutz gegen unautorisierte Parallelimporte.*
- *Art. 59 Abs. 2 MSchG ist nicht abschliessend formuliert und umfasst auch andere geeignete vorsorgliche Massnahmen, wie den Druck von Zusatzblättern zu einem Verkaufskatalog.*
- *Das Fotokopieren einer Bedienungsanleitung zu einer Fotokamera ist eine Urheberrechtsverletzung.*

- *L'article 3 alinéa 1 lettre a LPM, applicable lorsque les marques et les produits sont identiques, n'exige plus la preuve d'un risque de confusion du consommateur suisse; cela ressort clairement de la comparaison avec les lettres b et c.*
- *En outre, comme cela découle des travaux préparatoires de la LPM, le nouveau droit des marques est fondé sur le principe de la territorialité et non sur celui de l'épuisement international; dès lors, la LPM permet de se protéger contre les importations parallèles non autorisées.*
- *L'article 59 alinéa 2 n'est pas exhaustif et permet d'octroyer aussi d'autres mesures provisionnelles appropriées, telle l'impression de pages supplémentaires à insérer dans un catalogue de vente.*
- *Photocopier le mode d'emploi d'un appareil de photographie constitue une violation du droit d'auteur.*

AppH BE vom 6. Oktober 1993.

Ein Discounthaus verkaufte in der Schweiz parallel importierte Kameras «Pentax IQ-Zoom 115», die es als «Pentax Espio 115» anpries, und gab Fotokopien entsprechender Bedienungsanleitungen ab. Die Inhaberin der schweiz. Marke 295 555 «ASAI Pentax» erwirkte beim Gerichtspräsident von Fraubrunnen ein vorsorgliches Verbot des Verkaufs dieser Kamera und der Abgabe von fotokopierten Bedienungsanleitungen; ausserdem musste das Discounthaus in einem Zusatzblatt zu seinem Verkaufsprospekt festhalten, dass ihm der Verkauf der von ihm als «Pentax Espio 115» bezeichneten Kamera «Pentax IQ-Zoom 115» durch gerichtliche vorsorgliche Massnahme verboten worden war. Der Appellationshof des Kantons Bern bestätigt.

8. Art. 3 Abs. 1 des seit 1. April 1993 in Kraft getretenen MSchG lautet wörtlich:

«Vom Markenrecht ausgeschlossen sind weitere Zeichen, die:

- a) mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
- b) mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder *Dienstleistungen* bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
- c) einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.»

Der Schutzbereich umfasst sachlich die *gleichen* Waren oder Dienstleistungen sowie *gleichartige* Waren oder Dienstleistungen, falls sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (David, «Das neue Markenschutzgesetz: Änderungen aus der Sicht des Praktikers», SJZ 89, S. 113).

Art. 13 Abs. 2 lit. b und d MSchG bestimmen ausdrücklich, dass der Inhaber der schweizerischen Marke anderen verbieten kann, Waren, die seine Marke tragen, ein- oder auszuführen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern. Die Bestimmung verweist ihrerseits ausdrücklich auf Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG, der klarstellt, dass das Erfordernis der Täuschungsgefahr des schweizerischen Verbrauchers nach dem nun geltenden Recht für identische Marken (sc. Pentax) und gleiche Waren (sc. Fotokameras) nicht mehr gegeben sein muss. Der Vergleich von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG mit lit. b und c der gleichen Bestimmung macht deutlich, dass auf das Erfordernis der Verwechslungsgefahr in lit. a verzichtet wurde. Auf die Prüfung der Verwechslungsgefahr kann somit vorliegend, da unbestrittenermassen ein Tatbestand gemäss lit. a vorliegt, zum vornherein verzichtet werden.

Die Appellantinnen bringen denn auch zur Hauptsache vor, dass das neue MSchG keinen Schutz gegen unbewilligte Parallelimporte biete. Zur Begründung ziehen sie Ziff. 124.3 des allgemeinen Teils der Botschaft heran, wo das Problem des Erschöpfungsgrundsatzes im Rahmen des *Vorverfahrens* darlegt wird (S. 14 der Botschaft).

Im besonderen Teil der Botschaft wird dieser Themenkreis erneut aufgegriffen: «Zwar fehlt im Entwurf eine ausdrückliche Bestimmung über die Erschöpfung des Markenrechts; führt jedoch das Bundesgericht seine Praxis auch unter der Herrschaft des neuen Gesetzes fort und geht es vom Grundsatz einer auf die Schweiz beschränkten Erschöpfung aus, so wird der Inhaber einer schweizerischen Marke auch weiterhin anderen deren Gebrauch für Waren verbieten können, die - mit oder ohne seine Zustimmung - *ausserhalb der Schweiz* in Verkehr gesetzt wurden. Dieser Abwehrenspruch wird nach neuem Recht freilich ein absoluter und daher nicht mehr von der Existenz einer Täuschungsgefahr bezüglich der betrieblichen Herkunft der Waren abhängig sein (jedenfalls insoweit, als Marken und Waren identisch sind;

Verweis auf Art. 13 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG; Botschaft des Bundesrates vom November 1990, S. 60).

David (a.a.O.) stellt zunächst ebenfalls fest, dass sich das Gesetz nicht zur Frage der Erschöpfung des Markenrechts, die namentlich im Hinblick auf die Zulässigkeit von Parallelimporten von Bedeutung ist, äussert. Es sei deshalb einstweilen vom *Grundsatz der Territorialität* auszugehen. Da das Erfordernis der Irreführung des Publikums bei der Anbringung identischer Marken auf gleichen Waren fallengelassen worden sei, müsste sich eine schweizerische Vertriebsgesellschaft, welche alleinige Inhaberin schweizerischer Marken sei, aufgrund des neuen MSchG gegen unbewilligte Graumarktimporte zur Wehr setzen können. Somit bahne sich eine Angleichung an das Patentrecht an (S. 111; vgl. Rauber, AJP 1993, S. 593).

Entgegen der Auffassung der Appellantinnen ist somit davon auszugehen, dass das neue MSchG in einem Fall wie dem vorliegenden Schutz gegen unautorisierte Parallelimporte bietet und sich der Markeninhaber somit dagegen zur Wehr setzen kann. Dies um so mehr, als nach neuem MSchG bei einer identischen Marke und für die gleichen Waren eine Verwechslungsgefahr nicht mehr erforderlich ist. Der von den Appellantinnen zitierte Auszug aus der Botschaft zur Situation unter der Herrschaft des aMSchG sah indes das Täuschungserfordernis noch vor. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung hatte ein Markeninhaber in gewissen Fällen das Inverkehrbringen importierter Waren in der Schweiz, die von ihm oder von einem mit ihm eng verbundenen Unternehmen im Ausland in Verkehr gesetzt wurden, zu dulden. Der Grund dafür lag aber nicht in der Erschöpfung des schweizerischen Markenrechts. Das Bundesgericht verneinte vielmehr in diesen Fällen die Verletzung des Markenrechts, weil die Abnehmer nicht über die betriebliche Herkunft der Ware getäuscht werden könnten. Die Appellantinnen verkennen, dass diese besonderen Fälle unter dem neuen MSchG aus bereits genannten Gründen ihre Bedeutung verloren haben. Der Entscheid des Vorrichters ist mithin in diesem Punkt zu bestätigen.

In bezug auf die von der Gesuchstellerin geforderte Publikation eines Zusatzblattes zum Sommerprospekt 1993 wird in der Vernehmlassung zutreffend festgehalten, dass in Art. 59 Abs. 2 MSchG zwar nicht *expressis verbis* vorgesehen sei, dass der Beklagte zum Druck von Zusatzblättern verpflichtet werden könne, dass es sich dabei aber auch bloss um eine nicht abschliessende Enumeration handle («Er kann insbesondere verlangen, dass ...»). Dem Richter steht es demnach offen, auch eine Massnahme anzuordnen, welche in Abs. 2 keine spezielle Erwähnung findet. Der von den Appellantinnen vorgebrachte Einwand, der Katalog sei breit gestreut und die Massnahme sei deshalb verfehlt, zielt ins Leere. Gerade dieser Umstand spricht für eine solche Massnahme, währenddem es beispielsweise unverhältnismässig wäre zu verlangen, den bereits verteilten Katalog einzuziehen und/oder neu zu drucken. Infolge der Markenrechtsverletzung ist das Interesse der Gesuchstellerin an einem Zusatzblatt zum Prospekt evident. Die Gefahr, dass Kaufinteressenten eine IQ-Zoom 115 statt einer Espio 115 verkauft wird, lässt die vom Vorrichter verfügte Massnahme als angemessen erscheinen und ist demnach nicht zu beanstanden.

Die Appellantinnen machen geltend, sie hätten sich ausdrücklich bereit erklärt, die Bedienungsanleitungen nicht mehr zu fotokopieren und/oder abzugeben. Bereits der Vorrichter hat in seinen Erwägungen festgehalten, dass die Gesuchstellerin glaubhaft gemacht habe, dass die Gesuchsgegnerinnen beim Verkauf von IQ-Zoom 115 weiterhin fotokopierte Bedienungsanleitungen abgeben würden. In der Vernehmlassung wird diesbezüglich ergänzend ausgeführt, dass die Appellantinnen nicht mehr fotokopierte, sondern selber übersetzte bzw. abgeschriebene Bedienungsanleitungen abgeben würden. So oder anders, der Verweis der Appellantinnen auf ihre unpräjudiziell und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht abgegebene Erklärung vom 14. Juni 1993 ist nicht dazu angetan, um von einer Massnahme gegen eine bereits begangene und erneut drohende Urheberrechtsverletzung abzusehen. Somit ist die Verfügung des Gerichtspräsidenten auch in diesem Punkt zu bestätigen.

Im übrigen werden von den Appellantinnen keine weiteren, in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht relevanten Gesichtspunkte vorgebracht. Es kann mithin an dieser Stelle auf die in jeder Hinsicht zutreffenden und detaillierten vorinstanzlichen Erwägungen (pag. 91 ff.) verwiesen werden. Es hat keinen praktischen Wert, in mehr oder weniger veränderter Redaktion das gleiche zu sagen (Leuch, «Zivilprozessordnung für den Kt. Bern, 1956/85, N. 1 zu Art. 351 ZPO; BGE 103 Ia 407).

Der Entscheid des Vorrichters vom 31. August 1993 ist demnach vollumfänglich zu bestätigen.

9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die damit im Zusammenhang stehenden Kosten den Appellantinnen zur Bezahlung auferlegt.

Artikel 13 Abs. 2 lit. b und e sowie Art. 15 Abs. 1 MSchG; Art. 3 lit. e UWG i.V.m. Art. 28 c und d ZGB - «McDonald's / MacToni»

- *Glaubhaftmachung der Verletzung der berühmten Marke McDonald's.*
- *Unlautere Ausnützung des Rufs der Klägerinnen durch die Beklagte.*
- *Vraisemblance de la violation de la marque de haute renommée «McDonald's».*
- *Appropriation illicite par la défenderesse de la renommée des demandresses.*

ER am HGer ZH vom 8. Juli 1994 i.S. McDonald's Corp. und McDonald's Restaurants (Suisse) SA ca Aebi/BDO AG und Tonilait AG.

Die Klägerin 1 ist Inhaberin der Marke «McDonald's». Die Klägerin 2 betreibt unter dieser Enseigne verschiedene Restaurants in der Schweiz. Die Beklagten lan-

cierten im Frühsommer 1994 eine Werbekampagne, in welcher Toni-Yogurth als «MacToni» angepriesen wurde. Mit Eingabe vom 8. Juli 1994 verlangten die Klägerinnen eine superprovisorische Verfügung, welche der Einzelrichter gleichentags wie folgt erlies:

- Nach Einsicht in das Gesuch der Klägerinnen vom 8. Juli 1994, womit sie die superprovisorische Anordnung vorsorglicher Massnahmen beantragt,
- in der Erwägung, dass glaubhaft scheint, dass die Beklagten mit ihren B12-Plakaten auf denen oberhalb eines Birchermüesli-Burgers der Schriftzug «MacToni» figuriert, die berühmte Marke «McDonald's» der Klägerin 1 verletzen, und dass dasselbe für die B200-Plakate, die Birchermüesli-Packungen und die dort angekündeten T-Shirts gilt,
- in der Erwägung, dass glaubhaft scheint, dass mit dem B12-Plakat der Eindruck erweckt wird, es werde ein gemeinsames Produkt der Klägerinnen 1 und/oder 2 und der Beklagten 2 angeboten, jedenfalls aber auf die Leistungen der Klägerinnen eindeutig Bezug genommen wird, wodurch die Beklagten in Ausnützung des Rufes der Klägerinnen in unlauterer Weise anlehrende Werbung betreiben,
- in der Erwägung, dass bezüglich der Massnahmebegehren 1.-5. besondere Dringlichkeit gegeben scheint, während dies bei den Begehren 7.1-2 nicht der Fall ist, und das Begehren 6. als zu unbestimmt nicht angeordnet werden kann,
- in der Erwägung, dass die Anordnung der vorsorglichen Massnahme den Beklagten schaden kann,
- in Anwendung von Art. 13 Abs. 2 lit. b und e, Art. 15 Abs. 1 und Art. 59 MSchG, Art. 3 lit. e und Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 28 c und d ZGB,
- in der Erwägung, dass die Klägerin 1, mit Sitz im Ausland, kautionspflichtig ist (§ 73 Ziff. 1 ZPO),

verfügt der Einzelrichter:

1. Mit sofortiger Wirkung wird im Sinne einer vorsorglichen Massnahme

- a) den Beklagten 1 und 2 bzw. ihren verantwortlichen Organen die weitere Verbreitung von Werbeunterlagen und der weitere Aushang von Werbeplakaten, die mit der Aufschrift «MacToni» versehen sind, verboten,
- b) den Beklagten 1 und 2 bzw. ihren verantwortlichen Organen der Vertrieb von T-Shirts und Birchermüesli-Packungen, auf denen in irgendeiner Form die Aufschrift «MacToni» angebracht ist, verboten,

- c) den Beklagten 1 und 2 bzw. ihren verantwortlichen Organen befohlen, die von ihnen beauftragte(n) Druckerei(en) und Plakatgesellschaft(en) und andere Verteiler von Werbematerial unverzüglich und schriftlich per Telefax anzuweisen, den weiteren Vertrieb von Material, das mit der Aufschrift «MacToni» versehen ist, einzustellen und keine weiteren Plakate mehr aufzuhängen,
- d) den Beklagten 1 und 2 bzw. ihren verantwortlichen Organen befohlen, die von ihnen beauftragten Plakatgesellschaften und andere Verteiler von Werbeplakaten unverzüglich und schriftlich per Telefax anzuweisen, die bereits ausgehängten Plakate innert zwei Werktagen zu entfernen,
- e) der Beklagten 2 bzw. ihren verantwortlichen Organen befohlen, alle Vertriebsstellen, involvierten Tochtergesellschaften, Detailhändler usw. unverzüglich und schriftlich per Telefax anzuweisen, die mit der Aufschrift «MacToni» versehenen T-Shirts aus dem Verkehr zu nehmen und zurückzubehalten und auf den Birchermüesli-Packungen angebrachte Kleber mit der Aufschrift «MacToni» innert zwei Werktagen zu entfernen,

alles unter der Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Haft oder Busse) im Widerhandlungsfalle.

- 5. Der Klägerin 1 wird aufgegeben, bis *12. Juli 1994* (Datum des Eingangs) bei der Obergerichtskasse eine Prozesskaution von Fr. 25'000.— zu leisten, widrigenfalls auf ihr Massnahmebegehren nicht eingetreten würde.
- 6. Den Klägerinnen wird aufgegeben, bis *12. Juli 1994* (Datum des Eingangs) bei der Obergerichtskasse eine Massnahmekauton von Fr. 300'000.— zu leisten, widrigenfalls die vorläufige Anordnung aufgehoben würde.

PS

Anlässlich der bereits am 13. Juli 1994 stattfindenden mündlichen Verhandlung schlossen die Parteien einen Vergleich, in welchem sich die Beklagten u.a. verpflichteten, den Aushang von Werbeplakaten sowie den Vertrieb von T-Shirts und Birchermüesli-Packungen mit der Aufschrift «MacToni» zu unterlassen und nicht mehr mit einem «Burger-Sujet» für das Toni-Müesli zu werben. Die Parteien verpflichteten sich, gegenüber Dritten nur den Vergleichsinhalt bekannt zu geben und im übrigen über das Verfahren Stillschweigen zu bewahren. Indessen waren sich die Parteivertreter nach Absprache einig, dass die Vertraulichkeitsklausel nicht die 5 Tage vor der Vergleichsverhandlung ergangene superprovisorische Verfügung betreffe.

LD

IV. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Art. 3 lit. d UWG - «SWICA / SWISSCARE I»

- Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für den Bereich des gesamten Kennzeichnungsrechts einheitlich zu beurteilen (E.3).
- SWICA und SWISSCARE sind optisch, akustisch und auch vom Wortsinn her nicht verwechselbar (Verweis auf BGE 112 II 362: Escolino/Seccolino), auch fehlt sowohl die direkte als auch die indirekte Verwechselbarkeit (E.4 und 5).
- Das Freihaltebedürfnis steht der Ausdehnung des Schutzzumfanges von Akronymen und Phantasiebezeichnungen auf naheliegende Sachbezeichnungen entgegen.
- Art. 3 lit. d UWG will nicht die Verwechslungsgefahr als solche verhindern, sondern nur deren Ausnutzung zwecks unzulässiger Aneignung fremder Arbeitsergebnisse im Sinne einer Anlehnung (Verweis auf BGE 107 II 363). Nicht jede entfernte Möglichkeit einer Verwechslungsgefahr ist schon erheblich; vielmehr muss ein nicht unbeachtlicher Teil der in Betracht fallenden Verkehrsteilnehmer der Gefahr von Verwechslungen unterliegen (E.6).
- Bei gegebener Verwechselbarkeit kann ein Massnahmebegehren nur dann gutgeheissen werden, wenn glaubhaft erscheint, dass sich der Beklagte dank dem verletzenden Kennzeichen eine ungerechtfertigte Verbesserung seiner wirtschaftlichen Situation versprechen könnte.
- Auch eine einfache Gesellschaft hat ein Namensrecht, sofern der Name im konkreten Fall tatsächlich der Kennzeichnung und Individualisierung dient. Art. 28 ZGB gewährt jedoch keinen weitergehenden Schutz als Art. 3 lit. d UWG und Art. 29 ZGB, wo es überwiegend um wirtschaftliche Interessen geht. Die Benutzung des Namens SWISSCARE stellt keine Anmassung des Zeichens SWICA dar (E.8).
- Das vorsorgliche Verbot der Verwendung eines Namens ist analog zum Firmenrecht wegen der faktischen Irreversibilität besonders dann unverhältnismässig, wenn erhebliche wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel stehen und wenn die strittige Bezeichnung bereits grosse Beachtung gefunden hat.
- Le risque de confusion doit s'apprécier de la même façon dans tout le domaine des signes distinctifs (c. 3).
- Il n'existe pas de risque de confusion, direct ou indirect, entre SWICA et SWISSCARE, que ce soit du point de vue visuel ou auditif ou encore quant au sens des mots (voir ATF 112 II 362 Escolino / Seccolino) (c. 4 et 5).
- On ne saurait étendre l'aire de protection d'acronymes et de dénominations de fantaisie à des désignations génériques qui leur sont proches mais qui doivent demeurer à la libre disposition du public.
- L'article 3 lettre d LCD ne vise pas à empêcher le risque de confusion en tant que tel, mais seulement son exploitation ayant pour but une appropriation il-

licite et parasitaire du résultat du travail d'un tiers (voir ATF 107 II 363). Une possibilité très éloignée d'un risque de confusion ne suffit pas; il faut au contraire qu'une partie non négligeable des personnes concernées risque d'être induite en erreur (c. 6).

- *Même si l'on admet l'existence d'un risque de confusion, une mesure provisionnelle peut être octroyée seulement s'il a été rendu vraisemblable que le défendeur pouvait attendre de l'usage du signe litigieux une amélioration injustifiée de sa situation économique .*
- *Une société simple possède également un droit à son nom, pour autant que ce dernier serve effectivement, dans le cas d'espèce, à la désigner et à l'individualiser. L'article 28 CC n'accorde toutefois pas une protection plus étendue que les articles 3 lettre d LCD et 29 CC, lorsqu'il s'agit essentiellement de protéger des intérêts économiques. L'usage du nom SWISSCARE ne constitue pas une usurpation de la dénomination SWICA (c. 8).*
- *L'interdiction provisionnelle d'utiliser un nom, comme celle d'utiliser une raison de commerce, étant en fait irréversible, elle apparaît particulièrement disproportionnée lorsque d'importants intérêts économiques sont en jeu et lorsque la dénomination litigieuse a déjà acquis une notoriété certaine.*

OGer ZH, 2. Ziv.K. vom 11. April 1994

Im Herbst 1992 schlossen sich vier Krankenkassen zu einer einfachen Gesellschaft unter dem Namen SWICA zusammen. Ab diesem Zeitpunkt benutzten sie den Namen SWICA als Kennzeichen für die von ihnen angebotenen Dienstleistungen. Drei andere Krankenkassen schlossen sich am 27. Oktober 1993 unter dem Namen SWISSCARE zusammen, um unter diesem Kennzeichen Krankenkassenleistungen zu erbringen. Der Verein wurde am 29. Oktober 1993 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Am 8. November 1993 stellten die Klägerinnen beim Einzelrichter im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Zürich das Begehren, dem Verein (Beklagten) superprovisorisch und vorsorglich zu verbieten, den Namen SWISSCARE zu führen und diese Bezeichnung für angebotene Waren- oder Dienstleistungen zu gebrauchen. Der Einzelrichter wies das Begehren um Erlass einer Verfügung ohne vorherige Anhörung der Beklagten und mit Verfügung vom 8. Dezember 1993 auch das Massnahmegesuch mit der Begründung ab, es könne von einer abstrakten Verwechslungsgefahr in Bezug auf die beiden strittigen Kennzeichen nicht gesprochen werden. Der hiergegen erhobene Rekurs blieb erfolglos.

Aus den Erwägungen des Obergerichtes:

2. Vorsorgliche Massnahmen im Sinne des Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 28c ff. ZGB können angeordnet werden, wenn der Kläger glaubhaft macht, dass er durch eine unlautere Wettbewerbshandlung der Gegenpartei in seinen Rechten verletzt wurde oder eine Verletzung befürchten muss und dass ihm daraus ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil vermögensrechtlicher oder immaterieller Na-

tur droht, welcher nur durch die angebehrte Massnahme abgewendet werden kann. Voraussetzung für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme ist mithin das Glaubhaftmachen eines rechtlich geschützten Anspruchs einerseits sowie eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils andererseits.

Der vorsorgliche Rechtsschutz ist notwendigerweise auf den Hauptanspruch bezogen, d.h. die Massnahme setzt voraus, dass dem Kläger ein entsprechender rechtlicher Anspruch auf Grund des UWG (Art. 9) zusteht. Gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG hat derjenige, der durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt ist, unter anderem den Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit und denjenigen auf Unterlassung. Der Kläger hat deshalb die Wahrscheinlichkeit der anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen, und es ist hierauf vom Richter zumindest summarisch zu prüfen, ob sich der behauptete materielle Anspruch auf Grund dieser Tatsachen ergebe (BGE 104 Ia 413; ZR 82/1983 Nr. 94; Vogel, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes in SJZ 76/1980 S. 95f.). Ist die Darstellung des Klägers glaubhaft, so kann der Beklagte diese nur entkräften, wenn er seinerseits Tatsachen dartut, die Zweifel an der Richtigkeit der klägerischen Behauptungen aufkommen lassen. Berufet sich der Beklagte auf ein besseres Recht, so hat er seinerseits die dieses Recht begründenden Tatsachen glaubhaft zu machen (ZR 76/1977 Nr. 38).

3. Die Klägerinnen stützen ihr Begehren in erster Linie auf Art. 3 lit. d UWG, wozu nach unlauter handelt, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines Mitbewerbers herbeizuführen. Gegen das Lauterkeitsgebot verstösst folglich jedes Verhalten, das die Gefahr der Täuschung und Irreführung des Publikums in sich birgt. Entscheidend ist dabei, ob die Abnehmer Gefahr laufen, eine Leistung mit derjenigen eines Mitbewerbers zu verwechseln oder diesem zuzurechnen, oder den Eindruck erhalten könnten, die verwechselbaren Leistungen stammten von zwei wirtschaftlich eng verbundenen Unternehmen (BGE 118 II 324, 116 II 368, 114 II 111, 109 II 489 E 5, 102 II 126, 90 II 201 f.; SMI 1993 S. 74, SMI 1986 S. 101 ff.; Mario M. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, Bern 1992, S. 86, 102; Patrick Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Diss. Bern 1980, S. 77 f., 130 f.; Meier-Hayoz/Forstmoser, a.a.O., § 5 N 162).

Einen solchen Fall stellt insbesondere die Verwendung bzw. der Mitgebrauch eines individualisierenden äusserlichen Kennzeichens (Namen, Firma, Marke, Titel, Signete, Slogans etc.) für eigene Leistungen dar, welches mit dem vorbenutzten Kennzeichen eines Mitbewerbers (= fremdes Zeichen) verwechslungsfähig ist (Mario M. Pedrazzini, a.a.O., S. 102; Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Auflage, Bern 1988, S. 82). Massgebend ist im übrigen allein die Wirkung einer Massnahme, nicht die Absicht des Handelnden; Unlauterkeit setzt daher weder böse Absicht noch Verschulden, sondern bloss ein objektiv gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten voraus (BGE 116 II 369, 109 II 488, 107 II 363, 104 II 59 E 2, 97 II 160, 91 II 24, 90 II 322; Patrick Troller, a.a.O., S. 124). Ob im zu beurteilenden

Fall eine Verwechselbarkeit von verschiedenen Leistungen bzw. Kennzeichen vorliegt, ist nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie beim Durchschnittsabnehmer hinterlassen, wobei den charakteristischen, prägenden Elementen besondere Bedeutung zukommt. Massgebend für die Beurteilung ist dabei das Erinnerungsbild, und nicht die unmittelbare Reaktion auf einen direkten Vergleich der beiden Leistungen (BGE 116 II 370, 114 II 374 E 1, 108 II 329 E 4, ZR 91/92 1992/1993 Nr. 57 S. 215; Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Auflage, Basel 1985, S. 932 bei FN 195; Mario M. Pedrazzini, a.a.O., S. 86; Lucas David, a.a.O., S. 85 N 230). Der Begriff der Verwechselbarkeit bzw. Verwechslungsgefahr ist für den Bereich des Wettbewerbsrechts und des gesamten Kennzeichnungsrechts einheitlich zu beurteilen (BGE 117 II 201, 116 II 370 E 4a, 107 II 363, 109 II 483). Es ist deshalb im hier zu beurteilenden Fall auch der Praxis zum Firmen- und Markenrecht Beachtung zu schenken.

Die weitere Voraussetzung für die Anwendbarkeit des UWG, das Bestehen eines wirtschaftlichen Wettbewerbes, d.h. einer auf Gelderwerb bzw. Handel mit geldwerten Gütern oder Leistungen ausgerichteten Tätigkeit (SMI 1993 S. 71; BGE 80 II 170 E 3; Alois Troller, a.a.O., S. 910 f.; Lucas David, a.a.O., S. 29 N 19; Mario M. Pedrazzini, a.a.O., S. 31), ist hier gegeben; die Parteien sind als Anbieter von Krankenkassenleistungen sogar direkte Konkurrenten.

Unbestritten ist zwischen den Parteien, dass dem Kennzeichen «SWICA» der Klägerinnen auf Grund seines früheren tatsächlichen Gebrauchs Priorität zukommt. Das gesamte Wettbewerbs- und Kennzeichnungsrecht ist vom Grundsatz der zeitlichen Priorität beherrscht, wonach bei einer Kollision gleichartiger oder verschiedenartiger Kennzeichen der Zeitpunkt der Entstehung des Rechts für den Vorrang entscheidend ist (BGE 109 II 483 ff., 107 II 363; ZR 91/92 1992/1993 Nr. 38 S. 138 f.; Patrick Troller, a.a.O., S. 212; B. von Büren, Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 30.9.1943, Zürich 1957, S. 146 N 112; Meier-Hayoz/Forstmoser, a.a.O., § 5 N 152).

4. Zunächst ist die Verwechslungsgefahr im eigentlichen, engeren Sinn zu prüfen, d.h. die Frage zu entscheiden, ob die Zeichen SWICA und SWISSCARE als solche verwechselt werden, d.h. ob A für B gehalten werde und umgekehrt, so dass die damit gekennzeichneten Unternehmen und Tätigkeiten miteinander verwechselt werden.

a) Vorab ist zu beachten, dass sich die von den Parteien gewählten Kennzeichen durch ihre jeweilige Verwendung als Logo klar voneinander unterscheiden (vgl. z.B. act. 11 S. 8). Dies ist bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit mitzubeherrschenden (SMI 1989 S. 47 ff.). Mit Bezug auf den optischen Eindruck fällt sodann ins Gewicht, dass die Wortlänge ein deutliches Unterscheidungsmerkmal darstellt, wobei zusätzlich auffällt, dass «SWICA» als Einheit aufgefasst wird, während «SWISSCARE» offensichtlich in die zwei Wortbestandteile «SWISS» und «CARE» zerfällt.

b) Die beiden Bezeichnungen heben sich aber auch hinsichtlich des Wortklangs und der Intonation deutlich voneinander ab. Während «SWICA» kurz, hart und mit deutlicher Betonung auf der ersten Silbe ausgesprochen wird, setzt sich das Zeichen «SWISSCARE» aus zwei betonten Silben und somit klangprägenden Elementen zusammen - unabhängig davon, ob man sich der richtigen englischen oder der deutschen Sprechweise befleißigt. Die Befürchtung der Klägerinnen, SWISSCARE werde wegen der mangelnden Englischkenntnisse der Bevölkerung phonetisch zunächst als «SWIS-CAR», und schliesslich, weil das R lautmalerisch im Rest des Worts weitgehend verschwinde, als «SWISCA» ausgesprochen, ist unbegründet, weil doch etwas weit hergeholt. Einerseits sind die Englischkenntnisse der Bevölkerung nicht derart schlecht, andererseits würde die phonetische Sprechweise von «SWISSCARE» doch wohl eher «SWISSKARE» sein. Zudem trägt der Zischlaut - ss - dazu bei, dass die beiden Kennzeichen ein klar unterschiedliches Klangbild aufweisen (SMI 1991 S. 49/50). Es kann auch nicht gesagt werden, im verschwommenen Erinnerungsbild des Durchschnittpublikums bleiben vor allem die Anfangssilben der beiden Kennzeichen, nämlich «Swi» bzw. «Swiss» haften. Zumindest bei «SWISSCARE» bleibt weder «SWISS» noch «CARE» je für sich allein, sondern das Gesamtwort im Erinnerungsbild haften. Die Anfangssilbe «SWI» haben die Klägerinnen gemäss Teledata mit mindestens 78 in der Schweiz gebrauchten Unternehmenszeichen gemeinsam, weshalb die Anfangssilbe «SWI» kennzeichenrechtlich Gemeingut ist (vgl. hiezu SMI 1993 S. 76 ff. zu Trigress/Trimatic sowie SMI 1989 S. 201 zu Unicos/Inacos). Angesichts der häufigen Verwendung dieser Anfangssilbe ist nicht anzunehmen, sie würde vom Publikum als Kriterium zur Unterscheidung der Firmen angesehen. Positiv ausgedrückt sind sie nicht geeignet, den Eindruck zu erwecken, die Firmen mit solchen Anfangssilben seien in irgendeiner Form miteinander verbunden.

Bei genauer Betrachtung der beiden Zeichen liegt mithin auch keine akustische Ähnlichkeit vor, die eine Verwechslungsgefahr bewirken würde.

c) Die beiden Kennzeichen unterscheiden sich auch im Sinngehalt. SWICA ist nach Auffassung beider Parteien ein reines Phantasiegebilde ohne begrifflichen Sinn. Demgegenüber handelt es sich bei «SWISSCARE» um ein Wortgebilde mit Assoziationswirkung bzw. mit sachbezeichnendem Charakter, ungeachtet dessen, wie scharf dieser Begriffsinhalt ist. Dieser Unterschied allein schon schliesst eine Kollision im Rechtssinne aus (Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 3. Auflage, Basel und Frankfurt am Main 1989, S. 58; BGE 87 II 40 ff.). Wird weiter das Tätigkeitsgebiet, in welchem der Krankenkassenverband SWISSCARE tätig ist (Gesundheitswesen), berücksichtigt, so handelt es sich um ein Wortgebilde mit branchenspezifischem Inhalt. Als starke, individualisierende Zeichen gelten in der Praxis solche, die ausgeprägt assoziative Elemente enthalten (BGE 118 II 324 f.; E. Kramer, «Starke» und «schwache» Firmenbestandteile, in Festschrift zum 65. Geburtstag von Mario M. Pedrazzini, Bern 1990, S. 607). Da, wie bereits erwähnt, nur das Kennzeichen des Beklagten eine Gedankenverbindung hervorruft, indem «Swiss» klar als schweizerisch und die englische Vokabel «CARE» als Sammelbegriff für «Pflege», «Betreuung» und «ärztliche Be-

handlung» verstanden wird. Das Kennzeichen stellt demnach eine Verbindung zweier auf das Tätigkeitsgebiet des Beklagten hinweisender Sachbegriffe dar, dem ein allerdings nicht sehr scharf umrissener Sinngehalt zukommt. Der Hinweis auf Patrick Troller (a.a.O., S. 97), wonach von einer Sachbezeichnung nur gesprochen werden könne, wenn das in Frage stehende Wort als solches einen Sinn habe, eben zur Bezeichnung einer Sache diene, hilft den Klägerinnen nach dem Gesagten nicht. Der von der Vorinstanz zitierte Entscheid (BGE 112 II 362 ff.) ist ein passendes Präjudiz: Das Bundesgericht verneinte die Verwechslungsfähigkeit der beiden Zeichen «Escolino» und «Seccolino», indem es erwog, die gleichlautende Wortendung «lino» mache nur einen schwachen Eindruck, während die wesentlicheren Bestandteile «esco» und «secco» gut unterscheidbar seien, da allein der letztere Bestandteil in weiten Kreisen eine Gedankenassoziation hervorrufe. Der Schluss der Vorinstanz, hier könne umso weniger eine Verwechslungsgefahr angenommen werden, zumal das Kennzeichen «SWICA» als Abkürzung für sich alleine überhaupt keine gedankliche Assoziation zu wecken vermöge und sich die beiden Kennzeichen sowohl optisch als auch akustisch viel deutlicher als im bundesgerichtlichen Präjudiz unterschieden, ist nicht zu beanstanden. In der Praxis hat sich überdies gezeigt, dass Kurzbezeichnungen untereinander trotz ihrer ausserordentlich weiten Verbreitung nur höchst selten verwechselt werden, da das Publikum ihnen offensichtlich mit der erforderlichen Aufmerksamkeit zu begegnen pflegt (Lucas David, Das Akronym im Firmen- und Markenrecht, SMI 1991, S. 334 f.). Eine Verwechselbarkeit ist daher umso mehr auszuschliessen, wenn - wie hier - auf der einen Seite eine solche Kurzbezeichnung und auf der anderen Seite eine Sachbezeichnung im Vergleich zu beurteilen sind.

5. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr geht es darum, ob das Durchschnittspublikum, obschon es den Unterschied zwischen den beiden Zeichen erkennt, wegen bestehender Gemeinsamkeiten annimmt, es handle sich um zwei Kennzeichen desselben Unternehmens. Die Klägerinnen stellen richtig fest, die fünf Buchstaben von SWICA fänden sich alle auch im Kennzeichen SWISSCARE, und zwar in identischer Reihenfolge; ihre daraus abgeleitete Folgerung, ein Teil des Publikums werde den Unterschied zwischen den beiden Zeichen bemerken, wegen dieser ins Auge springenden Gemeinsamkeiten der beiden Zeichen jedoch annehmen, SWICA sei die Abkürzung von SWISSCARE bzw. SWISSCARE sei die ausgeschriebene Form von SWICA, überzeugt nicht. Es kann hier vorab auf die Ausführungen zum optischen Eindruck der beiden Zeichen verwiesen werden. Die dort dargelegten Unterschiede zwischen den beiden Zeichen schliessen nicht nur eine direkte Verwechselbarkeit, sondern auch eine indirekte Verwechselbarkeit aus.

6. Die Klägerinnen machen weiter geltend, die Verwechselbarkeit der beiden Zeichen sei durch tatsächlich aufgetretene Verwechslungen belegt.

Die Vorinstanz erwog, die von den Klägerinnen eingereichten Urkunden, die Verwechslungsfälle belegen sollten, seien allesamt von Mitarbeitern der Klägerinnen selber aufgenommen worden und stellten somit blosser Parteibehauptungen dar, welchen kaum beweisbildende Kraft zukomme. Vor allem aber beleuchteten sie die ge-

nauen Umstände und Ursachen der angeblichen Verwechslungen nicht, ja es bleibe unklar, ob die behaupteten Vorfälle überhaupt auf Verwechslungen mit dem Kennzeichen des Beklagten zurückzuführen seien, oder nicht eher auf den Umstand, dass die Bevölkerung noch nicht im Bilde sei, welche Krankenkassen sich unter welchem Namen zusammengeschlossen hätten (act. 2/2 S. 14 f.).

Zunächst ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den von den Klägerinnen eingereichten Urkunden nicht jeglichen Beweiswert absprach, sondern diesen lediglich als gering beurteilte. Entscheidend ist indes, dass es sich bei den von den Klägerinnen genannten Fällen nicht ausschliesslich um eigentliche Verwechslungen handeln muss: Teilweise dürfte es sich, namentlich bei den von den Klägerinnen eingereichten Zeitungsartikeln, um versehentliche Bezeichnungen handeln; in beiden Artikeln wurden die Ereignisse korrekt und unter richtiger Zuweisung an «SWICA» und «SWISSCARE» geschildert; im Titel dürfte möglicherweise ein versehentlicher Austausch der beiden Namen erfolgt sein. Dadurch ist nun aber kein adäquat kausaler Zusammenhang mit einer Ähnlichkeit der beiden Namen glaubhaft gemacht. Andererseits sind die eingelegten Beweismittel nicht aussagekräftig, weil die eingereichten Mitarbeiterberichte die Ereignisse stark zusammenfassend und wertend wiedergeben und daher nicht Verwechslungen glaubhaft machen, welche adäquat kausal durch die angebliche Ähnlichkeit der beiden Kennzeichen verursacht sind.

Die Klägerinnen folgern aus den tatsächlich aufgetretenen Verwechslungen, die rechtlich relevante Verwechslungsgefahr sei damit rechtsgenügend glaubhaft gemacht (act. 1 S. 17).

Gemäss gefestigter Lehre und Rechtsprechung ist nicht jede entfernte Möglichkeit einer Verwechslungsgefahr schon erheblich, vielmehr muss der durchschnittliche Verkehrsteilnehmer oder ein nicht unbeachtlicher Teil der in Betracht fallenden Verkehrsteilnehmer der Gefahr von Verwechslungen unterliegen (ZR 1992/93 Nr. 38 S. 138). Tatsächlich vorgekommene Verwechslungen ausserhalb konkreter Geschäftsbeziehungen sind als Indiz für fehlende Unterscheidbarkeit zu werten (BGE 118 II 326). Das Gesetz spricht von Massnahmen, die geeignet sind, eine Verwechslung herbeizuführen. Massnahmen, die dazu nur bestimmt sind (so Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG), werden zu Recht nicht mehr aufgeführt, denn es kommt auf das Ergebnis der Massnahme und nicht auf die Absicht des Handelnden an (Mario M. Pedrazzini, a.a.O., S. 85 f.). Die Weglassung der beiden Wörter «bestimmt oder» stellt nun aber keine materielle Änderung des Gesetzes dar: Da eine Verwechslung nicht beabsichtigt sein muss, sondern die objektive Verwechslungsgefahr für die Unlauterkeit genügt, kann auf den unnötigen Passus verzichtet werden (Botschaft zu einem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 18. Mai 1983, BBl. Band II, S. 1063). Es handelt sich somit um eine Anpassung des Gesetzes an die bereits gelebte Praxis. Dieselbe Korrektur im Gesetzestext ist im übrigen auch in Art. 3 lit. c UWG vorgenommen worden; sie ist in der Botschaft wie folgt kommentiert worden: «Die Bestimmung entspricht, ausser einer Vereinfachung durch Weglassen der Worte «bestimmt oder», dem geltenden Artikel 1 Abs. 2 Buchstabe c UWG» (Botschaft, a.a.O., S. 1062). Diese «Vereinfachung» ist nicht einer materiellen Änderung der Rechtsla-

ge gleichzusetzen; gemäss Praxis wurde bereits ein objektiver Massstab angesetzt; die unlautere Wettbewerbshandlung setzte bei ihrem Urheber weder bösen Glauben noch ein Verschulden voraus; es genügte eine objektive Verletzung der Regeln von Treu und Glauben (BGE 107 II 357 ff. = Praxis 71/1982 Nr. 8 S. 11 ff.).

Im Lichte dieser Erwägungen und unter Berücksichtigung der Mitgliederzahlen der beteiligten Krankenkassen - die unter dem Namen «SWISSCARE» zusammengeschlossenen Krankenkassen zählen rund 2,5 Millionen Versicherte, die Klägerinnen mehr als eine halbe Million Versicherte - wäre mit den behaupteten Verwechslungen, selbst wenn es sich hiebei um eigentliche, auf der geltend gemachten Ähnlichkeit der beiden Zeichen beruhende handelte, eine Verwechslungsgefahr nicht glaubhaft gemacht.

Besteht nach dem Gesagten keine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Kennzeichen, lässt sich das von den Klägerinnen verlangte Verbot nicht auf das UWG abstützen.

7. Der Vollständigkeit halber sei auf weitere Einwendungen der Klägerinnen im Zusammenhang mit der Anwendung des UWG eingegangen: Die Klägerinnen kritisieren die Auffassung der Vorinstanz, wonach das UWG nicht die Verwechslungsgefahr als solche verhindern wolle, sondern allein ihre Ausbeutung zum Zwecke der unzulässigen Aneignung des fremden Arbeitsergebnisses; die Verwechslungsgefahr müsse geeignet sein, eine ungerechtfertigte Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Urhebers zu begünstigen und dergestalt einen eigentlichen Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs darstellen (act. 2/2 S. 18).

Ziel des UWG ist die Gewährleistung des lautereren und unverfälschten Wettbewerbs (Art. 1 UWG). Mit der Revision wurde im Jahre 1986 die Zielsetzung des UWG neu auf die Gewährleistung des unverfälschten Wettbewerbs erweitert, womit die funktionale Seite des UWG eine Verwirklichungsmöglichkeit erfuhr. Das Gesetz gibt nun aber keine positive Definition dieser Kriterien, sondern umschreibt vielmehr in Art. 2 UWG negativ lediglich den unlauteren, nicht auch den verfälschten Wettbewerb, was deutlich zeigt, dass primäre Zielsetzung die Gewährleistung der Lauterkeit ist (Mario M. Pedrazzini, a.a.O., S. 36 ff.; Lucas David, a.a.O., S. 22/23). Der unlautere Wettbewerb wird in Art. 2 UWG negativ definiert als jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Die Definition in Art. 2 UWG weist im Zusammenhang mit den Art. 3-8 UWG die typischen Züge einer Generalklausel auf. Neben der Anlehnung an den generellen Parameter von Treu und Glauben weist auch die ausdrücklich nur beispielhafte Aufzählung einzelner Tatbestände darauf hin.

Diese Zielsetzung des UWG darf nicht aus den Augen verloren werden. Die Vorinstanz stützte sich bei ihrer Ansicht auf den San Marco-Entscheid des Bundesgerichtes (BGE 107 II 357 ff. = Praxis 71/1982 Nr. 8 S. 11 ff.). In diesem Präjudiz

wird festgehalten, eine Massnahme, die geeignet sei, Verwechslungen mit der Ware, den Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen, falle nur dann unter Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG, wenn sie einen Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs darstelle, gemäss der allgemeinen Voraussetzung von Art. 1 aUWG. Wie die Vorinstanz unter Hinweis auf Martin-Achard hervorhebe, wolle das UWG nicht die Verwechslungsgefahr als solche verhindern, sondern ihre Ausbeutung zum Zwecke der unzulässigen Aneignung des fremden Arbeitsergebnisses; die Verwechslungsgefahr müsse geeignet sein, eine ungerechtfertigte Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Urhebers zu begünstigen. Die unlautere Wettbewerbshandlung setze bei ihrem Urheber weder bösen Glauben noch ein Verschulden voraus; es genüge eine objektive Verletzung der Regeln von Treu und Glauben.

Dieses Präjudiz ist heute nicht überholt. Wie bereits dargelegt, handelt es sich bei der Änderung des Gesetzestextes von Art. 3 lit. d UWG in Form der Weglassung der beiden Wörter «bestimmt oder» lediglich um eine Anpassung an die bereits gelebte Praxis, wonach es auf die subjektive Absicht nicht ankommt, sondern allein auf die objektive Eignung eines konkreten Verhaltens, den fairen und unverfälschten Wettbewerb zu stören. Entscheidend ist, dass die inkriminierte Tätigkeit sich auf die eigene oder auf eine fremde Wettbewerbsstellung direkt oder indirekt auswirkt (Mario M. Pedrazzini, a.a.O., S. 32). Das Massnahmegesuch der Klägerinnen könnte mithin nur gutgeheissen werden, wenn bei gegebener Verwechselbarkeit der beiden Kennzeichen zudem glaubhaft erschiene, dass sich der Beklagte dank dem Kennzeichen SWISSCARE eine ungerechtfertigte Verbesserung seiner wirtschaftlichen Situation versprechen könnte. Dies hat die Vorinstanz mit Grund verneint (act. 2/2 S. 18 f.).

8. Die Vorinstanz verneinte in zweiter Linie, dass die Klägerinnen durch die Wahl des Kennzeichens des Beklagten in ihren persönlichen Verhältnissen verletzt worden seien und dass der Beklagte zudem ihr Recht auf den Namen verletzt habe. Sie ging davon aus, die Lehre billige den Rechtsgemeinschaften zu, Träger von immaterialgüterrechtlichen Persönlichkeitsrechten sein zu können; aber auch aus praktischen Bedürfnissen heraus sei in Anlehnung an die herrschende deutsche Lehre der einfachen Gesellschaft ein Recht am Namen zuzuerkennen, vorausgesetzt, der Name diene im konkreten Fall tatsächlich der Kennzeichnung und Individualisierung.

a) Wer in seiner Rechtsstellung dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasset, hat Anspruch auf Unterlassung und - nach Rechtsprechung - auch auf Beseitigung der Beeinträchtigung (Art. 29 Abs. 2 ZGB). Eine Namensanmassung liegt nicht nur dann vor, wenn jemand den Namen eines anderen unberechtigterweise für sich selbst in Anspruch nimmt, sondern auch, wenn er ihn als Bezeichnung einer Sache gebraucht. Als Namensanmassung wird ausserdem schon die Übernahme des Hauptbestandteils eines Namens oder sogar die Verwendung eines ähnlichen Namens betrachtet, sofern dadurch die Gefahr einer Verwechslung oder falschen Zuordnung hervorgerufen wird (BGE 108 II 243, 102 II 305, 95 II 487, 92 II 309, 90 II 319, 87 II 111, 82 II 343, 80 II 140; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4. Auflage, Bern 1993, S. 189; A. Bucher, Natürliche Person und Persönlichkeitsschutz, Basel/Frankfurt am Main

1986, S. 224 Rz 812 ff.; P. Tercier, *Le nouveau droit de la personnalité*, Zürich 1984, S. 65 Rz 449; D. Lack, *Privatrechtlicher Namensschutz*, Diss. Bern, Dietikon 1992, S. 127 ff.; Patrick Troller, a.a.O., S. 156).

b) Es bedarf keiner weiteren Erörterung, dass der Beklagte sich nicht des gleichen Namens wie die Klägerinnen bedient. Da zudem - wie bereits dargelegt - der Name der Klägerinnen eine Phantasiebezeichnung bzw. eine Kurzform ist und der Beklagte demgegenüber einen Sachbegriff mit assoziativem Charakter verwendet, versteht sich von selbst, dass auch keine Abwandlung des gleichen Namens vorliegt. Alsdann kann auch nicht gesagt werden, der Beklagte habe insofern eine Namensanmassung begangen, als er die Hauptbestandteile des Namens der Klägerinnen - «SWI» und «CA» - übernommen habe, weil es sich bei den beiden Buchstabengruppen nicht um Wortstämme mit selbständiger Bedeutung, sondern um einfache Silben handelt, die nicht als hervorstechende Bestandteile eines Namens gelten können, deren Übernahme die Klägerinnen in ihrem Namensrecht verletzen würde. Die Klägerinnen können sich auch nicht mit Erfolg auf BGE 90 II 319 und 82 II 343 berufen: In jenen Fällen waren ein selbständiges Wort bzw. mehrere Worte, die den Hauptbestandteil des Namens bildeten, übernommen worden. Der Beklagte hat keinen täuschend ähnlichen Namen verwendet, der geeignet ist, Verwirrung zu stiften, da die Kriterien der Verwechselbarkeit im Namensrecht grundsätzlich dieselben sind wie im UWG und ein auf diesem Gesetz beruhender Anspruch bereits verneint wurde.

c) Die Vorinstanz hat auch den weiteren Einwand der Klägerinnen, der Beklagte habe durch aggressives Verhalten das Image und den guten Namen der Klägerinnen geschädigt und dadurch die kooperative Zusammenarbeit mit den übrigen Anbietern im Gesundheitswesen erschwert, mit zutreffender Begründung widerlegt (act. 2/2 S. 21 f.). Persönlichkeitsrechtliche Ansprüche aus Art. 28 ff. ZGB können zwar grundsätzlich kumulativ zu denjenigen aus unlauterem Wettbewerb geltend gemacht werden, sie vermögen aber keine Rechtsgrundlage für den Schutz von offensichtlich wirtschaftlichen Interessen zu bieten und dienen insbesondere nicht dazu, Lücken des Leistungsschutzrechts auszufüllen (BGE 110 II 413 ff.; Mario M. Pedrazzini, a.a.O., S. 58). Das allgemeine Persönlichkeitsrecht verschafft hier keinen weitergehenden Schutz als das UWG und das spezielle Namensrecht, da es hier einerseits um den Schutz überwiegend wirtschaftlicher Interessen geht und andererseits das Bestehen einer Verwechslungsgefahr nicht anders als unter dem Aspekt des UWG auszuschliessen ist.

9. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die verlangte vorsorgliche Massnahme weder auf das UWG noch auf das Persönlichkeitsrecht stützen lässt und sich mithin der Rekurs als unbegründet erweist.

Art. 3 lit. d UWG - «SWICA/SWISSCARE II»

- Art. 3 lit d schützt Kennzeichen, wozu Firma, Insignien, Marken, Zeitschriftentitel, Etiketten, Warenformen, Signete und Slogans gehören. Bei einer Kollision gleichartiger oder verschiedenartiger Kennzeichen gilt der Grundsatz der zeitlichen Priorität.
- SWICA und SWISSCARE sind verwechselbar, weil die Kennzeichenträger sich an dieselben (potentiellen) Kunden wenden, weil die Zeichen im geschriebenen Text normal geschrieben sind und in der Erinnerung des durchschnittlich aufmerksamen Konsumenten nicht deutlich auseinandergehalten werden und weil SWICA als Abkürzung von SWISSCARE aufgefasst wird.
- Auch vom Wortklang her sind SWICA und SWISSCARE verwechselbar. Denn ein erheblicher Teil des schweizerischen Publikums beherrscht kein Englisch und spricht daher SWISSCARE nicht englisch, sondern phonetisch aus, wodurch das «e» lautmalerisch verschwindet.
- Eine Annäherung in der Absicht, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, ist kein Tatbestandsmerkmal von Art. 3 lit. d UWG.
- L'article 3 lettre d LCD protège les signes distinctifs, notamment les raisons de commerce, les enseignes, les marques, les titres de journaux, les étiquettes, les formes de produits, les sigles d'imprimeur et les slogans. Le principe de la priorité s'applique en cas de conflit entre signes distinctifs de même genre ou de genres différents.
- Il existe un risque de confusion entre SWICA et SWISSCARE parce que les titulaires de ces signes distinctifs s'adressent à la même clientèle (potentielle), parce que les signes sont représentés en caractères ordinaires dans des textes écrits, parce qu'ils ne se différencient pas clairement dans l'esprit du consommateur moyennement attentif et, enfin, parce que SWICA est compris comme une abréviation de SWISSCARE.
- L'effet sonore amène aussi à confondre SWICA et SWISSCARE. En effet, une importante part de la population suisse ne maîtrise pas l'anglais et ne prononce dès lors pas SWISSCARE à l'anglaise, mais phonétiquement, faisant disparaître le «e» final.
- L'article 3 lettre d LCD n'exige pas que l'imitation ait été effectuée dans l'intention d'améliorer sa position concurrentielle.

Justizkommission am OGer LU vom 18. Januar 1994

Vier Krankenkassen hatten sich im Herbst 1992 zu einer einfachen Gesellschaft mit dem Namen SWICA zusammengeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt benutzten sie den Namen SWICA als Kennzeichen für die von ihnen angebotenen Dienstleistungen. Das Massnahmebegehren vom 28. Oktober 1993 richtet sich gegen eine konkurrenzierende Krankenkasse, die zusammen mit zwei weiteren Krankenkassen am

27. Oktober 1993 den Verein SWISSCARE gegründet hat und unter dieser Bezeichnung auf dem Markt auftreten will. Die Justizkommission bestätigte ein zunächst am 29. Oktober 1993 superprovisorisch erlassenes Verbot der Verwendung der Bezeichnung SWISSCARE als Kennzeichen jeglicher Art für angebotene Waren- oder Dienstleistungen gegen Leistung einer Sicherheit von Fr. 200'000.-.

Aus den Erwägungen der Justizkommission:

3.- Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann gemäss Art. 9 UWG den Richter anrufen. Gestützt auf Art. 14 UWG, der auf die Bestimmungen der Art. 28c-28f ZGB hinweist, kann der Richter vorsorgliche Massnahmen erlassen. Der Gesuchsteller hat dabei glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei gegen gesetzliche Bestimmungen verstossen hat oder solche Verstösse vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm dabei ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (vgl. Art. 28c ZGB und §§ 349 ff. ZPO). Da ein vorläufiges Verbot nur bei einer Wiederholungsgefahr in Frage kommt, ist auch die Fortdauer der Verletzung glaubhaft zu machen (David Lucas, Schweizerisches Wettbewerbsrecht 2. Aufl., Bern 1988, N 638). Grundsätzlich wird kein strikter Beweis gefordert, doch ist dem Richter aufgrund der objektiven Anhaltspunkte der Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl., S. 1068). In rechtlicher Hinsicht sind die Erfolgsaussichten der Hauptklage darzutun, wobei sich der Richter im Massnahmeverfahren mit einer vorläufigen rechtlichen Würdigung begnügen darf, da er sonst der Entscheidung am Hauptprozess vorgreifen würde. In prozessualer Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass gemäss Luzerner Praxis Zeugenbescheinigungen im Verfahren betreffend einstweilige Verfügungen zulässig sind, d.h. behauptete Tatsachen können durch solche Urkunden glaubhaft gemacht werden (LGVE 1989 I Nr. 25).

4.- Die Gesuchstellerinnen behaupten, die Verwendung des Kennzeichens SWISSCARE durch die Gesuchsgegnerin verstosse gegen Art. 3 lit. d UWG. Nach dieser Bestimmung handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Art. 3 lit. d UWG hat den sogenannten Kennzeichnungsschutz im Auge, das heisst den Schutz dessen, was einen Wettbewerber, sein Unternehmen und seine Leistungen äusserlich kennzeichnet und von den Mitbewerbern unterscheidet. Zu diesen Kennzeichen können Firma, Enseigne, Marken, Zeitschriftentitel, Etiketten, Warenformen, Signete und Slogans gehören (David Lucas, a.a.O., N 24). Bei einer Kollision gleichartiger oder verschiedenartiger Kennzeichen ist der Zeitpunkt der Entstehung des Rechts für den Vorrang massgebend (Grundsatz der zeitlichen Priorität).

Unbestritten kommt dem von den Gesuchstellerinnen öffentlich verwendeten Kennzeichen SWICA aufgrund seines früheren tatsächlichen Gebrauchs der Prioritätsschutz zu. Streitig ist hingegen die Frage der Verwechselbarkeit der beiden Kennzeichen SWICA und SWISSCARE. Auf diese Hauptproblematik des vorliegenden Falles ist vorab einzugehen.

a) 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. Verwechslungsgefahr ist dabei nicht erst dann anzunehmen, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen gehalten werden kann; es genügt bereits die Gefahr, dass bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, das mit der Firma gekennzeichnete Unternehmen sei mit einem anderen rechtlich oder wirtschaftlich verbunden. 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. Über das Vorliegen dieser Gefahr im konkreten Fall befindet der Richter aufgrund der gesamten Umstände nach seinem Ermessen im Sinne von Art. 4 ZGB. 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 auseinandergelassen werden können (BGE 118 II 324 f. mit zahlreichen Hinweisen auf Judikatur und Literatur; Urteil der I. Kammer vom 29.1.1993 i.S. Archplan AG/Archplan Willisau AG, bestätigt mit BG-Urteil vom 9.6.1993).

b) Mit der Gesuchsgegnerin ist davon auszugehen, dass sich die beiden hier zu beurteilenden Firmen zwar bezüglich ihren Logos deutlich voneinander abheben. Die beiden Unternehmen wenden sich aber nicht nur in dieser Form an ihre (potentiellen) Kunden. Im geschriebenen Text werden vielmehr die normalen Schriftbilder SWICA und SWISSCARE verwendet, denen aber eine gewisse Ähnlichkeit keineswegs abgesprochen werden kann. Immerhin finden sich sämtliche Buchstaben von SWICA auch im Kennzeichen SWISSCARE, und zwar in identischer Reihenfolge, und die ersten drei einprägsamen Buchstaben «SWI» der ersten Silbe sind ebenso identisch wie die zweite Silbe «CA». Zwar wird der aufmerksame Leser trotz dieser Gemeinsamkeiten den Unterschied zwischen den Zeichen bemerken und sich auch einprägen. Ein durchaus beachtlicher Teil der aus allen Bevölkerungskreisen stammenden Leser resp. Kunden wird aber der genauen Bezeichnung die nötige Aufmerksamkeit nicht entgegenbringen, sich daher die Unterschiede nicht oder nur schwer merken können und diese daher mit einiger Wahrscheinlichkeit verwechseln. Das bestätigen denn auch die aufgelegten Urkunden glaubhaft. Zudem liegt nahe und ist durch die Gesuchstellerinnen ebenfalls glaubhaft dokumentiert worden, dass ein Teil des angesprochenen Publikums annimmt, SWICA sei eine Abkürzung von SWISSCARE resp. SWISSCARE sei die ausgeschriebene Form von SWICA.

c) Beim Wortklang ist nicht nur die korrekte englische Aussprache von SWISSCARE, die eine deutliche Unterscheidbarkeit herbeizuführen vermag, in die gesamtheitliche Betrachtungsweise einzubeziehen. Vielmehr muss ebenso beachtet werden, dass ein erheblicher Teil des schweizerischen Publikums die englische Sprache nicht beherrscht und daher das Wort SWISSCARE nicht englisch, sondern phonetisch als «SWIS-CAR» liest und ausspricht. Erfahrungsgemäss wird dabei vor allem bei Ausländern südlicher Staaten das R' undeutlich ausgesprochen werden. Abgesehen davon verschwindet das «R» lautmalerisch im Rest des Worts weitgehend. Das derart auf «SWIS-CA reduzierte Wort kann aber letztlich von SWI-CA kaum mehr unterschieden werden. Dadurch entsteht der unzutreffende Eindruck, die beiden Firmen seien miteinander rechtlich oder wirtschaftlich verbunden.

d) Ob es sich beim Kennzeichen SWICA um ein Akronym oder eine frei gebildete Abkürzung handelt, ist nicht entscheidend. Ebenso braucht im vorliegenden summarischen Verfahren nicht abschliessend beurteilt zu werden, ob das Wort SWISSCARE eine Sach- oder Phantasiebezeichnung oder eine Zusammensetzung darstellt. Denn auch Firmenbestandteile, die als Sachbezeichnungen Art und Tätigkeiten eines Unternehmens beschreiben oder wenigstens darauf hinweisen, indem sie Gedankenassoziationen wecken, dürfen zu keinen Täuschungen Anlass geben. Erforderlich ist daher auch bei Firmen, die aus Sach- oder 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 118 II 325 mit Hinweisen; unveröffentlichtes BG-Urteil vom 9.6.1993 i.S. Archplan AG/Archplan Willisau AG). Mit dem Namen SWISSCARE vermag die Gesuchsgegnerin diesen Voraussetzungen nicht zu genügen. Die Verwechslungsgefahr ist vorliegend umso eher zu bejahen, als das Betätigungsfeld der im wirtschaftlichen Wettbewerb stehenden Prozessparteien nicht nur ähnlich, sondern sogar identisch ist und sich dieses zudem auch geographisch überschneidet.

e) Damit ist die Verwechslungsgefahr glaubhaft dargetan. An diesem Schluss vermag nichts zu ändern, dass eine Vielzahl von eingetragenen Firmen, wie beispielsweise «Swical», «Swice», «Swico» oder «Swissca», existieren, die dem Namen SWICA sehr nahe kommen. Dass sich die Gesuchstellerinnen der Verwendung dieser Firmen nicht widersetzt haben, wäre höchstens dann zu beachten, wenn die Gesuchsgegnerin in diesem Verhalten einen Verzicht auf die Durchsetzung deren Rechte ihr gegenüber hätte erblicken können (BGE 109 II 340). Das ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Zudem haben die erwähnten Firmen allesamt ein völlig anderes Betätigungsfeld.

f) Entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin und des Zürcher Audienzrichters ist unter neuem UWG sicher nicht erforderlich, dass sich die Gesuchsgegnerin mit ihrem Kennzeichen SWISSCARE an das Kennzeichen SWICA angenähert hätte,

um sich einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Vielmehr wollte der Gesetzgeber mit der Revision des UWG gerade dieses zusätzliche Qualitätsmerkmal laut klarer Aussage in der Botschaft vom 18. Mai 1983 (BBl. 1983 II S. 1059 ff.) eliminieren. Damit aber scheint das Verhalten der Gesuchsgegnerin als unlauter im Sinne von Art. 3 lit. d UWG. Ob daneben auch eine Verletzung von Art. 29 Abs. 2 ZGB (Namensanmassung) oder Art. 28 ZGB (Persönlichkeitsschutz) vorliegt, braucht unter diesen Umständen nicht mehr geprüft zu werden.

5. a) Die Glaubhaftmachung der schon erfolgten Verletzungshandlungen der Gesuchsgegnerin lässt deren Weiterführung in der Zukunft vermuten (vgl. Pedrazzini M., Unlauterer Wettbewerb UWG, Bern 1992, S. 216). Zudem haben die Gesuchstellerinnen unwidersprochen festgehalten, dass die Gesuchsgegnerin und ihre Partnerinnen nach wie vor beabsichtigen, den Namen SWISSCARE so schnell als möglich (wieder) in geschäftlichen Verkehr zu bringen. In diesem Sinne verlangen sie denn auch die sofortige Aufhebung des vom Luzerner Obergericht superprovisorisch verfügten Verbots. Damit ist sowohl die Wiederholungsgefahr, als auch die für die Anordnung der beantragten vorsorglichen Massnahme verlangte Dringlichkeit glaubhaft dargetan.

b) Erfüllt ist schliesslich auch die weitere Voraussetzung des nicht leicht wiederzumachenden Nachteils (Art. 14 UWG i.v.m. Art. 28c ZGB). In diesem Zusammenhang tragen die Gesuchstellerinnen glaubhaft und - soweit ersichtlich - von der Gesuchsgegnerin unbestritten vor, dass die oben erwähnten Verwechslungen zwischen SWICA und SWISSCARE zu einer Marktverwirrung bzw. zur Verwässerung des klägerischen Kennzeichens und letztlich auch zu einem Imageverlust der Gesuchstellerinnen gegenüber ihren Kunden führen. Zudem ist anzunehmen, dass ihnen durch entgangene und entgehende Versicherungsabschlüsse durchaus ein Schaden entstehen könnte, der erfahrungsgemäss nicht genau zu ermitteln wäre und daher als nicht leicht ersetzbar zu gelten hat (BGE 108 II 228 ff.).

c) Die Abwägung der divergierenden Interessen zeigt ferner, dass die beantragte Massnahme verhältnismässig ist, zumal ein vorsorgliches Verbot im jetzigen Zeitpunkt für die Gesuchsgegnerin einen relativ kleinen wirtschaftlichen Schaden bewirken dürfte, während auf der anderen Seite das prioritätsgeschützte Kennzeichen der Gesuchstellerinnen bestehen bleiben und damit ein erheblicher Schaden vermieden werden kann.

6.- Die Gesuchsgegnerin macht geltend, es könne ihr nicht verboten werden, ihren registrierten Namen zu führen, solange nicht der am 27. Oktober 1993 gegründete Verein SWISSCARE als Namensträger daran gehindert werde. Dem halten jedoch die Gesuchstellerinnen in ihrer Vernehmlassung vom 22. November 1993 zutreffend entgegen, dass die Gesuchsgegnerin unabhängig vom Dachverband eigenständig unter dem Kennzeichen SWISSCARE Dienstleistungen anbietet. Das geht klar und unmissverständlich aus dem wie folgt umschriebenen Zweck des Vereins hervor:

... dient damit den Bezügerinnen von Gesundheitsleistungen im allgemeinen und insbesondere den Versicherten der einzelnen Mitglieder (Partnerkassen); leitet im Rahmen dieses Zweckes als Dachverband die Geschäftstätigkeit der Mitglieder (Partnerkassen) und tritt selber als Anbieter von Gesundheitsleistungen auf.

Damit steht fest, dass der Verein zwar selbst Produkte unter dem Kennzeichen SWISSCARE vertreiben wird, dass aber ebenso sämtliche Mitglieder, mithin auch die Gesuchsgegnerin Dienstleistungen mit dem zu verbietenden Kennzeichen anbieten werden. Folglich besteht durchaus ein Rechtsschutzinteresse am Erlass des vorliegend gegen die Gesuchsgegnerin beantragten Verbots.

7.- Entgegen der Auffassung der Gesuchsgegnerin ist das von den Gesuchstellerinnen beantragte und am 29. Oktober 1993 vom Obergericht erlassene Verbot klar auf den geschäftlichen Verkehr der Gesuchsgegnerin eingegrenzt. Die superprovisorisch angeordnete Massnahme gemäss Entscheid vom 29. Oktober 1993 bleibt daher in ihrem vollen Wortlaut aufrechterhalten.

8.- Kann eine vorsorgliche Massnahme dem Gesuchsgegner schaden, so kann der Richter vom Gesuchsteller eine Sicherheitsleistung verlangen (Art. 28d Abs. 3 ZGB; Art. 14 UWG). Die Gesuchsgegnerin beantragt, die Gesuchstellerinnen seien solidarisch zu verpflichten, eine Sicherheitsleistung von mindestens Fr. 200'000.— zu leisten.

Durch das ausgesprochene Verbot wird die Gesuchsgegnerin daran gehindert, das von ihr zusammen mit den Partnerkassen geschaffene und bereits bekannte Kennzeichen SWISSCARE bis auf weiteres zu gebrauchen. Ob ihr schon dadurch ein wirtschaftlicher Schaden entstehen wird, ist offen. Immerhin schadet das Verbot der Gesuchsgegnerin möglicherweise insofern, als sie ein neues Kennzeichen erarbeiten muss und ihr in diesem Zusammenhang Kosten entstehen würden. Insgesamt rechtfertigt es sich daher, den Gesuchstellerinnen eine Sicherheitsleistung von Fr. 200'000.— aufzuerlegen. Diese ist innert 30 Tagen zu leisten, andernfalls das Verbot dahinfällt.

Art. 23 i.V.m., Art. 3 lit. b, Art. 9 und 10 UWG, Art. 270 Abs. 1 BStP - «INSERAT».

- Auf die Beschwerde eines Wirtschaftsverbandes ist einzutreten, sofern eine Zivilforderung aus der eingeklagten strafbaren Handlung denkbar ist und der angefochtene Entscheid sich auf deren Beurteilung auswirken kann.
- Unter den «Zivilforderungen» im Sinne von Art. 270 Abs. 1 BStP sind nicht nur Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen, sondern auch Ansprüche der in Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG genannten Art zu verstehen, zumal ihnen eine Widergutmachungsfunktion zukommt.
- Die Freiheit der graphischen Gestaltung findet ihre Beschränkung dort, wo sie den unbefangenen Leser irreführt.
- Wer eine in Tat und Wahrheit freiwillige öffentliche Versteigerung nach dem massgebenden Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers als eine amtliche Zwangsversteigerung ankündigt, macht damit im Sinne von Art. 3 lit. b UWG irreführende Angaben über die Preise der angebotenen Waren, da er den Eindruck erweckt, die Waren könnten bei diesem Anlass besonders günstig erworben werden. Die Angabe über Preise im Sinne von Art. 3 lit. b UWG setzt nicht Zahlenangaben voraus.
- Il convient d'entrer en matière sur le pourvoi en nullité d'une association économique, pour autant qu'une prétention civile puisse découler de l'acte poursuivi pénalement et que la décision attaquée puisse influencer sur le sort de cette prétention.
- Il faut entendre par «prétentions civiles» au sens de l'article 270 alinéa 1 PPF non seulement les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, mais aussi celles découlant de l'article 9 alinéas 1 et 2 LCD, pour autant qu'elles visent à l'indemnisation du lésé.
- La liberté de la création graphique trouve sa limite là où le lecteur non averti est induit en erreur.
- Celui qui annonce une enchère volontaire publique de façon qu'elle apparaisse aux yeux du lecteur moyen non averti comme une enchère forcée officielle donne des indications fallacieuses, au sens de l'article 3 lettre b LCD, sur le prix des marchandises offertes; il suscite en effet l'impression que les produits pourraient être obtenus à cette occasion de façon particulièrement avantageuse. Donner des indications sur ses prix au sens de l'article 3 lettre b LCD n'implique pas que des chiffres soient énoncés.

BGE vom 19. April 1994 (mitgeteilt durch Dr. Reto Thomas Ruoss, Rechtsanwalt in Zürich).

A.) O. liess als Verantwortlicher der Kunstersteigerungen AG in der Woche vom 1. November 1989 mittels Inseraten in verschiedenen Zeitungen auf eine Versteige-

rung von Orientteppichen aufmerksam machen, die am 4. November 1989 in einer Garage in L. stattfinden sollte. Die Inserate hatten folgendes Aussehen:

**STEIGERUNGSANZEIGE
GEMEINDE L**

Vollstreckung der Zwangsräumung gemäss Gerichtsbeschluss No 33049/89 und Sicherstellung durch den Vollstreckungsbeamten (Protokoll DR II 1093/89)

sofortige Versteigerung
konfiszierter wertvoller Lagerbestand
echt handgeknüpfter
Perser- und Orientteppiche

Brücken und Läufer sowie Exemplare aus dem Kaukasus, Türkei, Afghanistan, Persien, Indien und China vom kleinsten Mass bis zu Grossformaten.

Versteigerung direkt in der

GARAGE
 (über Bahnübergang)

Samstag, 4. November 1989 10.00 Uhr
 Freigabe zur Besichtigung 1 Stunde vor Gartbeginn

Zu jedem ersteigerten Teppich wird vom anwesenden beauftragten Sachverständigen ein Echtheitszertifikat ausgestellt.

Zur Befriedigung der Gläubiger und Gewährleistung der Einnahme von Barmitteln erfolgt der Zuschlag zu jedem annehmbaren Gebot.

Beauftragter Liquidator: Kunstversteigerungen AG
 Versteigerung: freiw. öffentl. und unter Aufsicht
Gemeindeammannamt k

Durch ähnliche Anzeigen liess O. für weitere Versteigerungen im Zeitraum November 1989 bis April 1990 inserieren.

B) Das Strafgericht Nidwalden verurteilte O. am 30. Oktober 1992 wegen wiederholten unlauteren Wettbewerbs im Sinne von Art. 23 i.V.m. Art. 3 lit. b UWG zu einer Busse von Fr. 4'000.—.

Das Obergericht des Kantons Nidwalden sprach O. am 6. Mai 1993 auf dessen Appellation hin von Schuld und Strafe frei.

C) Gegen den Entscheid des Obergerichts führen die Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden sowie die B & Co. und die Interessengemeinschaft Sauberer Orientteppichhandel in getrennten Eingaben eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit den Anträgen, er sei aufzuheben und die Sache zur Verurteilung von O. wegen (mehrfachen) unlauteren Wettbewerbs im Sinne von Art. 23 i.V.m. Art. 3 lit. b UWG an die Vorinstanz zurückzuweisen.

D) O. stellt die Anträge, auf die Nichtigkeitsbeschwerde der Interessengemeinschaft. Sauberer Orientteppichhandel sei mangels Legitimation nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1) Der Beschwerdegegner macht geltend, die Beschwerdeführerin habe weder adhäsionsweise im vorliegenden Strafverfahren noch in einem anderen Prozess Schadenersatz verlangt. Sie könne als Verband gar nicht Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche bzw. Ansprüche auf Gewinnherausgabe geltend machen. Im übrigen sei kein Schaden entstanden und habe er nicht schuldhaft gehandelt. Die Beschwerdeführerin sei daher nicht zur Beschwerde legitimiert.

a) Nach Art. 270 Abs. 1 BStP in der Fassung gemäss Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (OHG) vom 4. Oktober 1991, in Kraft seit 1. Januar 1993, steht die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde unter anderem dem Geschädigten zu, wenn er sich bereits vorher am Verfahren beteiligt hat und soweit sich der Entscheid auf die Beurteilung seiner Zivilforderung auswirken kann. Der Strafantragsteller und der Privatstrafkläger sind mithin, anders als nach dem alten Recht (Art. 270 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 aBStP), nicht mehr schon in dieser Eigenschaft zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert (siehe das zur Publikation bestimmte Urteil des Kassationshofes vom 23. Februar 1994 i.S. P., E. 3a).

Die Legitimation zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde bestimmt sich vorliegend nach dem neuen Recht, da der angefochtene Entscheid nach dem 1. Januar 1993, also unter der Herrschaft des neuen Rechts, ausgefällt worden ist (siehe ebenda E. 1).

aa) Der Geschädigte ist zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein den Angeschuldigten freisprechendes Urteil nur unter der Voraussetzung legitimiert, dass er, soweit zumutbar, im kantonalen Verfahren adhäsionsweise eine

Zivilforderung geltend gemacht hat. Gegen einen (gerichtlich bestätigten) Einstellungsbeschluss kann er dagegen ungeachtet der Geltendmachung von Zivilforderungen im Strafverfahren eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde erheben (ebenda E. 4).

bb) Allerdings müssen die in Art. 270 Abs. 1 BStP ausdrücklich genannten und die sich aus dieser Bestimmung ergebenden Legitimationsvoraussetzungen nicht in jedem Fall erfüllt sein. So kann der Strafantragsteller unabhängig von diesen Legitimationsvoraussetzungen einen Entscheid mit eidgenössischer Nichtigkeitsbeschwerde anfechten, soweit es um Fragen des Strafantragsrechts als solches geht (ebenda E. 7).

cc) Sodann ist der Privatstrafkläger ungeachtet der in Art. 270 Abs. 1 BStP genannten Voraussetzungen zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert, wenn andernfalls mangels Beschwerdelegitimation der Anklagebehörden der Rechtsweg allzu stark eingeschränkt wäre und das Bundesgericht daher nicht mehr ausreichend für die einheitliche Anwendung des Bundesrechts sorgen könnte (ebenda E. 3b).

dd) Da die Auslegung von Art. 270 Abs. 1 BStP sowie die übergangsrechtlichen Fragen in verschiedener Hinsicht einige Schwierigkeiten bereiten, tritt der Kassationshof im Sinne einer übergangsrechtlichen Lösung einstweilen auf die eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerden von Strafantragstellern und Privatstrafklägern, die nach dem alten Recht dazu legitimiert waren, ein, wenn eine Zivilforderung aus der eingeklagten strafbaren Handlung immerhin denkbar ist und der angefochtene Entscheid sich auf deren Beurteilung auswirken kann (ebenda E. 9).

b) Im Lichte der vorstehenden Erwägungen ist im vorliegenden Fall wie folgt zu entscheiden.

aa) Die Nichtigkeitsbeschwerde richtet sich gegen ein freisprechendes Urteil. Darin wird erkannt, dass das inkriminierte Verhalten den Tatbestand von Art. 23 i.V.m. Art. 3 lit. b UWG nicht erfülle. Es geht nicht um Fragen des Strafantragsrechts als solches. Die Beschwerdeführerin ist nicht Privatstrafklägerin im Sinne von Art. 270 Abs. 3 aBStP. Sie hat sich aber am kantonalen Verfahren beteiligt. Allerdings hat sie nicht adhäsionsweise Zivilforderungen geltend gemacht. Sie ist aber Strafantragstellerin (siehe Art. 23 Satz 2 i.V.m. Art. 10 Abs. 2 UWG), und sie war in dieser Eigenschaft nach dem alten Recht (Art. 270 Abs. 1 Satz 2 aBStP) zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert. Auf ihre Beschwerde ist daher im Sinne der vom Kassationshof getroffenen Übergangslösung (siehe vorn E. la/dd) einzutreten, sofern eine Zivilforderung aus der eingeklagten strafbaren Handlung immerhin denkbar ist und der angefochtene Entscheid sich auf deren Beurteilung auswirken kann.

bb) Gemäss Art. 10 Abs. 2 lit. a und b UWG können die dort genannten Berufs- und Wirtschaftsverbände sowie Konsumentenschutzorganisationen «nach Artikel

9 Absatz 1 und 2 klagen». Sie können mithin dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten, eine bestehende Verletzung zu beseitigen respektive die Widerrechtlichkeit einer sich weiterhin störend auswirkenden Verletzung festzustellen (Art. 9 Abs. 1 lit. a-c UWG). Sie können insbesondere verlangen, dass eine Berichtigung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffentlicht wird (Art. 9 Abs. 2 UWG). Dagegen können die in Art. 10 Abs. 2 lit. a und b UWG genannten Berufs- und Wirtschaftsverbände sowie Konsumentenschutzorganisationen *nicht* gemäss Art. 9 Abs. 3 UWG ausserdem nach Massgabe des Obligationenrechts auf Schadenersatz und Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag klagen.

Unter den «Zivilforderungen» im Sinne von Art. 270 Abs. 1 BStP sind indessen nicht nur Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen, sondern auch Ansprüche der in Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG genannten Art zu verstehen. Gerade etwa bei UWG-Widerhandlungen geht es den davon Betroffenen oft weniger um den Ersatz eines häufig ohnehin nur schwer nachweisbaren - Schadens oder um eine Genugtuungssumme, sondern vielmehr einerseits um die Beseitigung einer Verletzung oder die Feststellung der Widerrechtlichkeit einer sich weiterhin störend auswirkenden Verletzung sowie andererseits um eine Berichtigung respektive eine Veröffentlichung des Urteils. Auch Ansprüche dieser Art des durch unlauteren Wettbewerb Verletzten, also nicht nur Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen, sind als «Zivilforderungen» im Sinne von Art. 270 Abs. 1 BStP zu qualifizieren, zumal auch Ansprüchen der genannten Art eine Wiedergutmachungsfunktion zukommt.

Im angefochtenen Urteil wird der Beschwerdegegner mit der Begründung freigesprochen, dass das inkriminierte Verhalten nicht den *objektiven* Tatbestand von Art. 23 i.V.m. Art. 3 lit. b UWG erfülle. Dieser Entscheid kann sich auf die Beurteilung einer Zivilforderung im genannten Sinne auswirken, da diese Ansprüche die Erfüllung des objektiven Tatbestandes einer UWG-Widerhandlung voraussetzen.

cc) Allerdings sind die in Art. 10 Abs. 2 lit. a und b UWG genannten Berufs- und Wirtschaftsverbände sowie Konsumentenschutzorganisationen als solche nicht eo ipso «Geschädigte» im Sinne von Art. 270 Abs. 1 BStP. Vielmehr nehmen sie die Interessen von (potentiell) Geschädigten, etwa von Konkurrenten oder von Kunden, wahr (siehe auch Botschaft des Bundesrates zum UWG, BBl 1983 II 1009 ff., 1076 ff.). Dennoch müssen sie, da sie gemäss Art. 23 Satz 2 i.V.m. Art. 10 Abs. 2 UWG strafantragsberechtigt sind, weiterhin, wie nach Art. 270 Abs. 1 Satz 2 aBStP, zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde etwa gegen einen letztinstanzlichen kantonalen Freispruch legitimiert sein. Es ist nicht sinnvoll und kann nicht der Wille des Gesetzgebers sein, ausgerechnet beispielsweise den Konsumentenschutzorganisationen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b UWG, die nach dem heute geltenden UWG vom 19. Dezember 1986, anders als nach dem alten UWG vom 30. September 1943, gerade auch zur Wahrung der Interessen der Kun-

den (Konsumenten) strafantragsberechtigt sind, die Legitimation zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde zu entziehen. Wohl sollen nach Art. 270 Abs. 1 BStP die Strafantragsteller und die Privatstrafkläger nicht mehr schon in dieser Eigenschaft, sondern nur noch unter den in Art. 270 Abs. 1 BStP genannten Voraussetzungen zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde befugt sein, da es nach Ansicht des Gesetzgebers «sachgerechter (ist), die Beschwerdebefugnis von der Schädigung durch die Straftat abhängig zu machen, als an einen Strafantrag anzuknüpfen» (Botschaft des Bundesrates, BBl 1990 II 998/999). Der Gesetzgeber dachte bei der Änderung von Art. 270 BStP, durch welchen die Geschädigten, die nicht Opfer im Sinne des OHG sind, wenigstens hinsichtlich der Legitimation zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde den Opfern gleichgestellt werden sollten (siehe Botschaft des Bundesrates, BBl 1990 II 996/997), offenbar allein an Straftaten gegen Individualinteressen, durch die bestimmte Personen materiell geschädigt werden und denen daher ein Anspruch auf Schadenersatz und allenfalls auf Genugtuung zusteht. Er dachte offenbar nicht an Spezialfälle der vorliegenden Art, wonach gewissen Verbänden und Organisationen etwa zur Wahrung der Interessen anderer Personen (Mitglieder, Konsumenten) hinsichtlich bestimmter Straftaten ein Strafantragsrecht zusteht. Die gemäss UWG strafantragsberechtigten Berufs- und Wirtschaftsverbände sowie Konsumentenschutzorganisationen müssen daher, auch wenn sie, soweit sie die Interessen von Mitgliedern und Konsumenten wahrnehmen, nicht Geschädigte im Sinne von Art. 270 Abs. 1 BStP sind, in ihrer Eigenschaft als Strafantragstellerinnen unter den in Art. 270 Abs. 1 BStP genannten Voraussetzungen zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde befugt sein.

dd) Die Beschwerdeführerin ist demnach im Sinne der vom Bundesgericht getroffenen Übergangslösung als Strafantragstellerin zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert, da Ansprüche im Sinne von Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG denkbar sind und der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung solcher Zivilforderungen auswirken kann.

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.) Unlauter und widerrechtlich ist gemäss Art. 2 UWG («Grundsatz») jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Nach Art. 3 UWG («unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden und anderes widerrechtliches Verhalten») handel unlauter unter anderem, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge oder seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt (lit. b). Wer vorsätzlich unlauteren Wettbewerb nach den Artikeln 3, 4, 5 oder 6 begeht, wird auf Antrag mit Gefängnis oder Busse bis zu 100'000 Franken bestraft (Art. 23 Satz 1 UWG).

a) Der Begriff der «Angaben» in Art. 3 lit. b UWG ist nicht enger als der Begriff der «Äusserungen» in Art. 3 lit. a UWG. Welche Bedeutung einer bestimmten Äusserung bzw. Angabe zukommt, ist Rechtsfrage. Massgebend ist der Sinn, den ihr der angesprochene Personenkreis in guten Treuen beilegt. Bei Angaben in Zeitungen etc. ist dies der unbefangene Durchschnittsleser, der den Text weder nur ganz flüchtig liest noch gründlich analysiert. Der Sinn, den der unbefangene Durchschnittsleser beispielsweise einem Zeitungsinserat beilegt, hängt dabei nicht nur von dessen Wortlaut, sondern auch von dessen Aufmachung und Gestaltung ab (BGE 117 IV 193 E. 3, 94 IV 34 E. 1, 90 IV 43 E. 1; siehe auch zur Ausverkaufsverordnung BGE 116 IV 371 E. 5c mit Hinweisen). Auch inhaltlich an sich richtige Äusserungen können irreführend sein. In Art. 3 lit. a und b UWG ist denn auch einerseits von unrichtigen, anderseits von irreführenden Äusserungen bzw. Angaben die Rede.

aa) Das in Frage stehende Inserat trägt in vergleichsweise grossen Buchstaben die Überschrift «STEIGERUNGSANZEIGE GEMEINDE L.». In «Vollstreckung der Zwangsäumung gemäss Gerichtsbeschluss No. 33049/89 und Sicherstellung durch den Vollstreckungsbeamten (Protokoll DR II 1093/89)» soll die sofortige Versteigerung konfiszierter ... Orientteppiche» durchgeführt werden, wobei «zur Befriedigung der Gläubiger und Gewährleistung der Einnahme von Barmitteln ... der Zuschlag zu jedem annehmbaren Gebot» erfolgt. Das Inserat erweckt beim unbefangenen Durchschnittsleser den Eindruck, dass es sich bei der angekündigten Versteigerung um eine amtliche Zwangsversteigerung handle. In Tat und Wahrheit sollte aber eine freiwillige öffentliche Versteigerung durchgeführt werden.

bb) Die Vorinstanz führt zur Begründung ihrer gegenteiligen Auffassung aus, dass das Inserat den Vermerk «freiwillig öffentl.» enthalte, dass es im Werbeteil der Zeitungen erschienen sei, in dem amtliche Publikationen nicht erfolgten, dass die Kunstversteigerungen AG im Inserat als «Beauftragter Liquidator» bezeichnet werde und dass im Kanton Zürich auch freiwillige öffentliche Versteigerungen unter der Aufsicht der jeweiligen Gemeindeammänner stattfänden. Dies alles ändert indessen nichts daran, dass der unbefangene Durchschnittsleser das Inserat angesichts der Aufmachung und der hervorgehobenen Passagen als Anzeige einer amtlichen Zwangsversteigerung versteht. Der Vermerk «freiwillig öffentl.» steht kleingedruckt am unteren Rand des Inserats und wird leicht übersehen. Es entspricht nicht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass amtliche Zwangsversteigerungen beispielsweise von Orientteppichen nur im «amtlichen Teil» von Zeitungen angezeigt werden. Die Bezeichnung der Kunstversteigerungen AG als «Beauftragter Liquidator» sagt nichts darüber aus, ob es sich bei der angekündigten Veranstaltung um eine freiwillige öffentliche Versteigerung oder um eine amtliche Zwangsversteigerung handle. Wohl bedürfen freiwillige öffentliche Versteigerungen im Kanton Zürich unter Vorbehalt bestimmter Ausnahmen der Mitwirkung des Gemeindeammannes (§ 223 EGzZGB/ZH). Gemäss § 1 der zürcherischen Verordnung des Obergerichts über das Verfahren bei freiwilligen öffentlichen Versteigerungen vom 19. Dezember 1979 sind freiwillige öffentliche Versteigerun-

gen entweder unter Leitung und Verantwortung des Gemeindeammanns (dazu §§ 11 ff.) oder unter Leitung und Verantwortung einer Privatperson (Auktionator), unter Mitwirkung des Gemeindeammanns (dazu §§ 16 ff.), durchzuführen. Durch das fragliche Inserat, das eine Auktion betrifft, wird indessen nicht bloss auf eine solche Mitwirkung des Gemeindeammanns hingewiesen.

Das Inserat ist mithin angesichts seiner Aufmachung und der vorstehend wiedergegebenen Passagen für den unbefangenen Durchschnittsleser, der es nicht eingehend analysiert, im Sinne von Art. 3 lit. b UWG irreführend. Wohl ist die grafische Gestaltung ein übliches Mittel der Werbung; die Freiheit der grafischen Gestaltung findet aber ihre Beschränkung dort, wo sie den unbefangenen Leser irreführt.

- b) Das Durchschnittspublikum geht davon aus, dass bei einer amtlichen Zwangsversteigerung die Waren günstiger zu erwerben sind als bei einer freiwilligen öffentlichen Versteigerung, da bei einer amtlichen Versteigerung die Waren in Vollstreckung von Gerichtsentscheiden zur Befriedigung von Gläubigern unbedingt losgeschlagen werden müssten. Durch die irreführenden Angaben hat der Beschwerdegegner somit sein Angebot im Vergleich zum Angebot anderer begünstigt.

Die Irreführung betrifft die Art des Verkaufsanlasses bzw. dessen Grund. Diesbezügliche unrichtige und irreführende Angaben werden in Art. 3 lit. b UWG allerdings nicht ausdrücklich genannt. Darin ist von unrichtigen und irreführenden Angaben «über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge oder seine Geschäftsverhältnisse» die Rede. Zwar ist die Aufzählung der unlauteren Werbe- und Verkaufsmethoden in Art. 3 UWG nicht abschliessend («Unlauter handelt insbesondere ...»); unter dem Gesichtspunkt des *Strafrechts* können nach dem Legalitätsprinzip (Art. 1 StGB) indessen nur unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden der in Art. 3 UWG genannten Art gemäss Art. 23 UWG strafbar sein. Doch ist die extensive Auslegung einer Strafbestimmung zu Ungunsten des Angeschuldigten zulässig. Wer eine in Tat und Wahrheit freiwillige öffentliche Versteigerung nach dem massgebenden Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers als eine amtliche Zwangsversteigerung ankündigt, macht damit im Sinne von Art. 3 lit. b UWG irreführende Angaben über die Preise der angebotenen Waren, da er den Eindruck erweckt, die Waren könnten bei diesem Anlass besonders günstig erworben werden. Die Angabe über Preise im Sinne von Art. 3 lit. b UWG setzt nicht Zahlenangaben voraus.

Indem der Beschwerdegegner das im angefochtenen Urteil wiedergegebene Inserat erscheinen liess, erfüllte er somit den objektiven Tatbestand von Art. 23 i.V.m. Art. 3 lit. b UWG.

- c) Der Beschwerdegegner erfüllte den objektiven Tatbestand von Art. 23 i.V.m. Art. 3 lit. b UWG auch in bezug auf weitere, im angefochtenen Urteil nicht wiederge-

gebene ähnliche Inserate, die ebenfalls Gegenstand des kantonalen Verfahrens bildeten. In diesen Inseraten wird im wesentlichen übereinstimmend «auf Anordnung einer Bank» die «kurzfristig angesetzte» «öffentliche Versteigerung» «wegen Nichterfüllung fälliger Kreditforderungen» von als «hochwertige Pfandsicherheiten» bezeichneten Perserteppichen angekündigt mit dem Hinweis: «Da die Bankverbindlichkeiten umgehend getilgt werden müssen, erfolgt der Zuschlag zu einem Bruchteil des vom bankbeauftragten Experten ermittelten Wertes.» Auch durch diese Inserate wird beim unbefangenen Durchschnittsleser der Eindruck erweckt, dass es sich bei den angekündigten (in Tat und Wahrheit freiwilligen öffentlichen) Versteigerungen um Zwangsversteigerungen handle.

3) Die Nichtigkeitsbeschwerde ist daher gutzuheissen, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird unter anderem zu prüfen haben, ob der Beschwerdegegner vorsätzlich gehandelt habe.

Art. 3 lettre d LCD et 29 OST - «320 20 20».

- *Il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'ordonner à l'Entreprise des PTT, qui n'est pas partie à la procédure, de modifier un numéro de téléphone.*
- *Un numéro de téléphone étant attribué d'office par l'Entreprise des PTT, il n'y a pas lieu d'examiner si ce numéro crée un risque de confusion.*
- *Die Gerichte können gegenüber den PTT-Betrieben, so lange diese nicht Prozesspartei sind, keine Änderung einer Telefonnummer anordnen.*
- *Solange eine Telefonnummer von Amtes wegen durch die PTT-Betriebe zugeteilt wird, besteht keine Möglichkeit zur Prüfung der Frage, ob sie eine Verwechslungsgefahr schafft.*

Ordonnance de la cour de justice de Genève du 16 novembre 1993 dans la cause C. c. A.SA.

Attendu, en fait:

A. Que la requérante exploite depuis 1979 une compagnie de taxis utilisant comme emblème un logo triangulaire jaune disposé sur le toit de ses véhicules sur lequel est rappelé le numéro de téléphone du central 202 202 devenu 3 202 202;

Qu'il s'est récemment créé à Genève, sous l'appellation A. SA, une nouvelle société d'exploitation de taxis opérationnelle depuis le 1er novembre 1993, dont le numéro d'appel téléphonique est le 320 20 20 et qui utiliserait un logo en double triangle soit losange coupé avec l'inscription du numéro de téléphone sur le fond;

Que la requérante reproche à la citée d'entretenir volontairement, dans l'esprit de la clientèle, la confusion entre les deux entreprises concurrentes du fait de la similitude des numéros d'appel téléphonique et des logos utilisés par chacune d'elles et, partant, de violer l'art. 1 al. 2 lit. d LCD;

C. Qu'A. SA conteste l'existence de tout risque de confusion entre les deux entreprises;

Que la citée rappelle qu'elle s'est vu attribuer son numéro d'appel téléphonique par décision des Télécom du 20 juillet 1993 en réponse à sa demande, préalablement exprimée par lettre du 15 juillet 1993 à la Direction des télécommunications, que ce numéro soit «extrêmement facile à mémoriser»;

Que la citée a été autorisée à exploiter sa centrale téléphonique d'ordres de courses sous le numéro 320 20 20 par arrêté du Département de Justice et Police en date du 26 octobre 1993.

3. Considérant en droit d'abord qu'A. SA n'a pas délibérément choisi l'usage du numéro d'appel téléphonique 320 20 20 qui lui a été attribué d'office par l'Entreprise des PTT en exécution de l'art. 29 al. 1 de l'Ordonnance sur les services de télécommunications (RS 784.101.1) qui précise que «nul ne peut prétendre à un numéro d'appel déterminé»;

Que le fait, pour la citée, d'avoir sollicité, obtenu et mis en service un numéro de téléphone mnémotechnique imposé par l'administration fédérale et entériné par le Département genevois de justice et police, ne la rend pas coupable d'agissements déloyaux au sens de l'art. 3 LCD du seul fait que ce numéro est composé, par rapport à celui de la requérante, de trois mêmes chiffres arabes disposés en série dans un ordre différent;

Que, si le numéro attribué à la citée est «la cause d'inconvénients», la partie la plus diligente peut en requérir la modification par l'Entreprise des PTT conformément à l'art. 29 al. 2 OST;

Que la situation serait différente si A. SA avait la pleine maîtrise de l'inscription dans l'annuaire téléphonique (voir SJ 1989 p. 644 consid. 3a; ATF 104 I 58 = JdT 1978 I 282).

Que point n'est donc besoin, dans le cas d'espèce, d'examiner plus avant si les deux numéros incriminés sont ou non de nature à provoquer une confusion dans l'esprit des usagers;

Qu'en effet la Cour de céans n'aurait pas la compétence, le cas échéant, d'ordonner quoi que ce soit à l'Entreprise des PTT, laquelle n'est pas partie à la procédure et

dont il n'est même pas allégué qu'elle a agi sur l'instigation de la citée (ATF 108 II 312 consid. 2c).

Note:

L'ordonnance publiée ci-dessus suscite trois remarques:

1. La Cour affirme qu'elle n'aurait pas la compétence d'ordonner quoi que ce soit à l'Entreprise des PTT, qui n'est pas partie à la procédure. Il est exact que les jugements n'obligent que les parties au procès (voir les références citées dans la note du soussigné publiée in RSPI 1988, 245); toutefois, dès lors que l'article 29 al. 2 OST autorise la partie la plus diligente à requérir la modification d'un numéro de téléphone, lorsque ce dernier est la cause d'inconvénients, on ne voit pas pourquoi la Cour n'aurait pas pu ordonner à la citée, au besoin même sous la menace des peines de l'article 292 CP, de requérir la modification de son numéro de téléphone (voir notamment L. David, *Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht*, in *Schweizerisches Immaterialgüterrecht- und Wettbewerbsrecht*, vol. I/2, Bâle, 1992, p. 72 et les références à la note 267). Lorsqu'une partie est condamnée à requérir du registre du commerce une modification de sa raison sociale, l'administration n'est pas non plus partie à la procédure (par exemple RSPI 1993, 259 REISS).
2. L'ordonnance indique que la citée n'a pas délibérément choisi le numéro de téléphone litigieux, qui lui a été attribué d'office. Or, il est notoire que, à juste titre, l'Entreprise des PTT fait preuve d'une grande compréhension envers ceux qui, pour un motif sérieux, notamment pour des raisons professionnelles, cherchent à obtenir un numéro facile à mémoriser; le futur abonné peut se voir remettre une liste de numéros disponibles parmi lesquels il a la possibilité d'effectuer son choix. Il paraît fort peu vraisemblable que la citée, qui avait demandé l'attribution d'un numéro mnémotechnique, se soit vu imposer «par hasard» le 320 20 20, alors que la requérante utilisait le 3 202 202!
3. De toute façon, puisqu'un abonné peut requérir la modification de son numéro, le mode d'attribution de ce dernier n'est guère pertinent. Il convenait par conséquent de rechercher si, objectivement, le numéro de la citée était de nature à faire naître une confusion avec la requérante. La réponse à cette question me semble devoir être affirmative.

Michel Muhlstein

Art. 1 FL UWG - «NETWARE II»

- *Wer in einer Werbeankündigung ausführt, der Kauf von rechtmässigen Kopien sei für eine kleine Unternehmung zu teuer und dabei erklärt, er biete ein Produkt an, mit dem dieses Problem gelöst werden könne, betreibt unlauteren Wettbewerb.*
- *Indiquer, dans une annonce publicitaire, que l'achat d'exemplaires réalisés licitement est trop onéreux pour une petite entreprise constitue un acte de concurrence déloyale, lorsqu'il est précisé qu'un produit est offert qui permet de résoudre ce problème.*

FL OGer vom 21. Oktober 1993 (publ. in LES 1/1994 S. 32).

Die Sicherungswerberin (im folgenden kurz Antragstellerin genannt), beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Computer-Programmen, insbesondere von Netzwerksystemen für PC's. Sie verfügt über die Urheber- und Markenrechte an ihren Software-Produkten. Beim Kauf eines derartigen Software-Paketes verpflichtet sich der Käufer, dieses nur auf einem einzigen File-Server zu verwenden; sofern er das Netware-Programm auf mehreren File-Servern betreiben will, muss er mehrere Netware-Pakete kaufen. Zur Sicherung des Programms, aber auch zur Sicherung der Urheberrechte der Antragstellerin enthält ein Programm eine bestimmte Seriennummer.

Die Sicherungsgegnerin (im folgenden Antragsgegnerin genannt) vertreibt unter dem Namen SNU ein Computer-Programm, das es dem Benutzer ermöglicht, die Seriennummer eines Netware-Paketes zu ändern. Dabei wird der verschlüsselte Code zur Bestimmung der Seriennummer geknackt und dem Netware-Paket eine neue, von der ursprünglichen Nummer verschiedene Seriennummer zugeteilt. Die Antragsgegnerin hat für ihr Produkt in den Vereinigten Staaten, in Grossbritannien und in Deutschland geworben. Dabei hat sie in ihrer Werbung festgehalten, der Kauf von rechtmässigen Kopien sei für eine kleine Unternehmung zu teuer und sie biete ein Produkt an, mit dem dieses Problem gelöst werden könne. Durch das SNU-Programm wird die Seriennummer als Erkennungszeichen abgeändert; diese bildet aber einen wichtigen Teil des Netware-Paketes und ist an verschiedenen Stellen innerhalb des Programms verschlüsselt eingebaut. Mit jedem verkauften SNU-Programm verliert die Antragstellerin einen potentiellen Kunden. Ausserdem wird ihr die Verfolgung von Software-Piraten verunmöglicht, da sich nach Abänderung der Seriennummer die Herkunft einer Raubkopie nicht mehr feststellen lässt.

Die Antragsgegnerin führt bei einer liechtensteinischen Bank ein Konto, weshalb sie gegenüber dieser Bank eine der Höhe nach nicht feststellbare Forderung haben dürfte. Die Antragstellerin beantragte daher, der Antragsgegnerin jede Verfügung

über das genannte Konto bis zu einem Betrage von US\$ 400'000.– zu untersagen und der Bank zu befehlen, bis auf weitere gerichtliche Anordnung das der Antragsgegnerin Geschuldete bei eigener Haftung nicht zu zahlen oder sonst etwas in bezug auf diese Forderung zu unternehmen, was die Exekution vereiteln oder erheblich erschweren könnte. Das Landgericht erliess ein entsprechendes Sicherungsgebot, wobei es die Auffassung vertrat, dass die Antragsgegnerin entgegen urheberrechtlichen Bestimmungen Programme vertreibe, die in die geschützten Programme der Antragstellerin eingreifen würden; der Zweck der ersteren liege nur darin, den Käufer eines Programms der Antragsgegnerin zu ermöglichen, billiger zu einem Programm der Antragstellerin zu kommen. Aufgrund dieses schuldhaften und rechtswidrigen Verhaltens der Antragsgegnerin entstehe für die Antragstellerin ein Schadenersatzanspruch in der bescheinigten Höhe von US\$ 360'000.-. Gegen diese Verfügung richtet sich der Rekurs der Antragsgegnerin.

Aus den Erwägungen des fürstlichen Obergerichtes:

Der Rekurs ist nicht begründet.

Die Rekurswerberin (im folgenden kurz Rekurrentin genannt) bestreitet, Veränderungen des Programms der Antragstellerin vorgenommen zu haben; die von ihr geänderte Seriennummer des Netware-Programms könne nicht zum Programm gezählt werden.

Dieser Auffassung vermag das OGer nicht zu folgen. Jedem Netware-Paket wird eine nur einmal vergebene Seriennummer zugeteilt, so dass die Nummer jedes verkauften Netware-Sets sich von den Nummern aller anderen Netware-Sets unterscheidet. Diese einmaligen Seriennummern ermöglichen es der Antragstellerin, die legitimen Kunden und legalen Produkte zu identifizieren. Die Seriennummer ist auch für das interne Sicherheitssystem von Netware von Bedeutung. Danach ist es unmöglich, ein Netware-Produkt mit der gleichen Seriennummer im selben Netzwerk auf zwei File-Servern zu installieren; das interne Sicherheitssystem erkennt die doppelt vergebene Seriennummer, und das Programm gibt eine Fehlermeldung an den Benutzer des Netzwerkes aus. Die Seriennummer bildet daher einen wichtigen Bestandteil des Computer-Programmes und ist an verschiedenen Stellen innerhalb dieses Programms verschlüsselt eingebaut. Wenn daher die Antragsgegnerin diese Seriennummer ändert, verändert sich auch das Programm, weil die Nummer zum Programm gehört.

Die Rekurrentin stellt in Abrede, sie vertreibe entgegen urheberrechtlichen Bestimmungen Programme, die in die geschützten Programme der Antragstellerin eingreifen würden. Es kann dahingestellt werden, ob die streitgegenständlichen Computer-Programme urheberrechtlich geschützt sind. Diese Frage ist in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und in der Schweiz unterschiedlich beantwortet worden. Für die Bescheinigung des Sicherheitsanspruches genügt es, dass die Antragsgegnerin unlauteren Wettbewerb betrieben hat. Der unlautere Wettbewerb ist al-

lein schon darin begründet, dass sie eine Werbeankündigung gemacht hat, worin sie ausgeführt hat, der Kauf von rechtmässigen Kopien sei für eine kleine Unternehmung zu teuer und dass sie deshalb ein Produkt anbiete, mit dem dieses Problem gelöst werden könne. Diese Werbeankündigung beinhaltet deshalb unlauteren Wettbewerb, weil die Antragsgegnerin ausdrücklich einräumt, eine Problemlösung anzubieten, die ihren Kunden Kopien verschafft, die nicht rechtmässig zustande gekommen sind. Wer sich im Wettbewerb gegenüber einem Konkurrenten widerrechtlich verhält, verstösst gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 1 FLUWG).

Ergänzend bleibt anzufügen, dass ein Wettbewerbsverhältnis gegeben ist, da die von den Parteien angebotenen Leistungen geeignet sind, sich im Kampf um den Kunden zu stören, (v. Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, allgemeines). Die von der Antragsgegnerin betriebene Werbung überschreitet die Grenzen der Beeinflussung und ist deshalb unlauter, weil sie den potentiellen Kunden unrechtmässig hergestellte Kopien zu einem Preis anbietet, der weit unter dem Preis für eine rechtmässige Kopie liegt (v. Büren, AAO N2 ff zu Art. 1).

PS

Im Anschluss an das Rekursverfahren vor Obergericht wurde vor dem Fürstlichen Liechtensteinischen Landgericht das ordentliche Verfahren auf Zusprechung von Schadenersatz durchgeführt. Das Landgericht hat dabei mit Urteil vom 21.3.1995 nochmals bestätigt, dass die Herstellung und der Vertrieb eines Computerprogrammes, dessen einzige Funktion darin besteht, den Anwendern zu ermöglichen, entgegen den Lizenzverträgen und urheberrechtlichen Bestimmungen Kopien von Computerprogrammen anzufertigen und Schutzmechanismen zu umgehen, gegen fundamentale Grundsätze des Wettbewerbs und damit gegen die Generalklausel nach Art. 1 Abs. 1 des Liechtensteinischen Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (entspricht dem alten schweizerischen UWG vom 3.9.1943) verstösst.

Das Urteil war bei Drucklegung der vorliegenden Mitteilungen noch nicht rechtskräftig.

V. Prozessrecht / Procédure

BV 57 - «SCHUTZSCHRIFT»

- *Petitionen an Gerichte sind nur dann zulässig, wenn sie kein konkretes Verfahren betreffen; (auch zukünftigen) Verfahrensbeteiligten stehen nur die prozessualen Mittel zur Verfügung; die Kenntnisnahme weiterer Eingaben gefährdet die Unvoreingenommenheit des Richters. Schutzschriften sind daher als Petitionen unzulässig.*
- *Des pétitions adressées à des tribunaux sont irrecevables lorsqu'elles sont en rapport avec une procédure déterminée; les parties (même futures) à la procédure disposent seulement des voies autorisées par les lois de procédure; si le juge prenait connaissance d'autres écritures, il risquerait de ne plus être à l'abri d'idées préconçues. Des mémoires déposés à titre préventif sont dès lors illicites.*

BGer v. 3. Februar 1993, publ. in BGE 119/1993 I a, S. 53 ff.

Art. 61 al. 1 lettre b LPM; 24 lettre c LMF; 7, 346 al. 2, 350 ch. 1 al. 2 et 351 CP - «FORUM PRAEVENTIONIS».

- *Même si la requête en désignation de for peut être présentée à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral jusqu'au jugement, le requérant (soit une autorité ou un particulier) doit agir, pour favoriser la célérité de la procédure, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances du cas. Est ainsi abusive, donc irrecevable, la requête présentée par des particuliers, qui avaient contesté dès le début la compétence quant au lieu des autorités du canton où l'instruction avait été ouverte et qui disposaient de tous les éléments nécessaires au dépôt de la requête mais qui n'avaient pas observé le délai raisonnable imparti par ces autorités pour la déposer, n'agissant que quatre mois après l'échéance de ce délai (consid. 1).*
- *L'art. 7 CP ne s'applique que lorsque l'auteur a agi à l'étranger et que le résultat s'est produit en Suisse. Cette disposition est donc inapplicable en matière de for intercantonal (confirmation de la jurisprudence) (consid. 2a).*
- *Dans une procédure pénale relative à des infractions de même nature et aussi à des infractions de nature différente (mais passibles de la même peine), commises en matière de protection des marques et de concurrence déloyale dans deux cantons, le for a été fixé dans le canton où la première instruction avait*

été ouverte, bien que le centre de gravité de l'activité délictueuse se soit trouvé dans l'autre canton, lequel avait décliné sa compétence (consid. 2a).

- *Auch wenn das Gesuch an die Anklagekammer des Bundesgerichts um Bestimmung des Gerichtsstandes bis zum Zeitpunkt des (erstinstanzlichen) Urteils gestellt werden kann, ist der Gesuchsteller (Behörde oder Privater) aus Gründen der Beschleunigung des Verfahrens gehalten, ein solches einzureichen, sobald ihm dies nach den konkreten Umständen zugemutet werden kann. Als missbräuchlich und daher unzulässig wurde das Gesuch in einem Fall erachtet, in welchem die Gesuchsteller - obwohl sie die örtliche Zuständigkeit der Behörden des Kantons, in welchem die Untersuchung angehoben wurde, von Anfang an bestritten und ihnen alle für die Einreichung des Gesuches erforderlichen Elemente bekannt waren - die ihnen durch die kantonale Behörde für die Einreichung des Gesuches gesetzte angemessene Frist nicht beachtetten und das Gesuch erst vier Monate nach Ablauf der Frist einreichten (E. 1).*
- *Art. 7 StGB findet nur Anwendung, wenn der Ausführungsort im Ausland liegt und der Erfolg in der Schweiz eingetreten ist. Die Bestimmung ist daher nicht anwendbar, wenn der interkantonale Gerichtsstand streitig ist (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 2a).*
- *In einem Strafverfahren wegen gleichartiger und ungleichartiger, aber mit gleicher Strafe bedrohter, in zwei Kantonen verübter MSchG- bzw. UWG-Widerhandlungen wurde als Gerichtsstand der Kanton des Ortes der ersten Untersuchungshandlung bestimmt, obwohl das Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit im anderen Kanton lag, welcher die Übernahme des Verfahrens abgelehnt hatte (E. 2a).*

Arrêt du tribunal fédéral (chambre d'accusation) du 25 mars 1994 dans la cause B., C. et D. c. Ministère public du canton du Tessin (publié in ATF 120 IV 146).

VI. Buchbesprechungen/ Bibliographie

MÉLANGES Joseph Voyame, Recueil de travaux offerts à M. Joseph Voyame, professeur honoraire. Université de Lausanne, faculté de droit. Payot 1989. XXI et 335 pages, relié. Fr. 80.—.

Ce recueil de travaux a été offert à M. Joseph Voyame, à l'issue de sa dernière leçon. Le texte des travaux offerts est précédé d'un hommage chaleureux du professeur François Dessemontet, hommage auquel ne peuvent que se joindre les lecteurs de notre revue. M. François Dessemontet rappelle, ce qui intéresse tout particulièrement ces lecteurs, que M. Joseph Voyame exerça successivement la fonction de directeur de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle dès 1963, puis dès 1968 celle de vice-directeur de l'OMPI et, enfin, dès 1973 celle de directeur de l'Office fédéral de la justice. Il rappelle aussi l'enseignement que prodigua M. Joseph Voyame à l'Université de Berne dès 1964 comme chargé de cours de droit des obligations et de la propriété intellectuelle, puis dès 1970 à l'Université de Lausanne comme professeur du droit de la propriété intellectuelle, ainsi que dès 1988 à l'Institut des hautes études en administration publique de Lausanne où il donna un cours sur les méthodes et techniques législatives. M. Joseph Voyame soutint aussi la création en 1982 de l'Institut suisse de droit comparé, à Lausanne, qu'il présida, de même que le Conseil de fondation du Centre de droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne («CEDIDAC»). En fin de ce volume est donnée la liste des principales publications de M. Joseph Voyame, où nous relevons ses chroniques de jurisprudence en propriété intellectuelle et raisons de commerce au Journal des Tribunaux et des articles sur l'OMPI et sur l'évolution du droit des brevets. Cette liste est suivie de celle des 21 thèses de doctorat qu'il dirigea, toutes en propriété intellectuelle et dont notre revue rendit compte en son temps.

Vingt-deux exposés composent ce volume, émanant de spécialistes du droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence en Suisse, France et Allemagne, et aussi de la Chine, d'Espagne, des Etats Unis, de Finlande, d'Italie, de Pologne et de Suède. Nous en mentionnons quelques-uns ici pouvant plus particulièrement intéresser nos lecteurs suisses; mais tous méritent notre attention:

André Bouju, professeur au CEIPI et à l'ESE, conseil en propriété industrielle, «Dans les litiges de propriété industrielle entre Français et Suisses, l'une des parties bénéficie-t-elle d'un préjugé favorable ? Un test significatif: les récents conflits de marques ».

Roland von Büren, Lehrbeauftragter für Immaterialgüterrecht an der Universität Bern, Stellvertretender Direktor und Leiter der Rechtsabteilung der Wander AG, Bern, «Überschneidungen zwischen Markenschutz und Urheberrecht».

Jean-Jacques BURST, professeur à l'Université de Strasbourg, « Les conflits entre noms patronymiques en droit français des marques ».

Ivan CHERPILLOD, docteur en droit, « Originalité et banalité. A propos de la protection des programmes d'ordinateur ».

François CURCHOD, chargé de cours à l'Université de Neuchâtel, directeur du Cabinet du directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), « Le statut des étrangers en droit de la propriété intellectuelle: vers un retour en force du principe de la réciprocité ».

François DESSEMONTET, professeur aux Universités de Lausanne et Fribourg, « La présentation des marchandises ».

Bernard DUTOIT, professeur à l'Université de Lausanne, directeur du Centre Universitaire de droit comparé, « Indications de provenance et appellations d'origine à l'aune du droit communautaire ».

André FRANCON, professeur à l'Université de Paris 2, président de l'IRPI Henri-Desbois, « La jurisprudence française récente et le droit moral ».

Hans Peter KUNZ.HALLSTEIN, Rechtsanwalt in München, « Völkerrechtliche Fragen einer Änderung des Madrider Markenabkommens und seiner Verknüpfung mit dem künftigen System der Gemeinschaftsmarke. »

Marie-Angèle PEROT-MOREL, directeur de recherche au CNRS, directeur du CUERPI, Faculté de droit de Grenoble, « La protection du design industriel en France ».

Walter R. SCHLUEP, professeur à l'Université de Zurich, « Wirtschaftsrechtliche Aspekte der Verleitung zum Vertragsbruch ».

Luigi Carlo UBERTAZZI, professeur à l'Université de Ferrara, « I marchi comunitari di gruppo ».

Jaques Guyet

DUTOIT Bernard: Le nouveau droit suisse des indications de provenance et des appellations d'origine: ombres et lumières, in *Revue de droit suisse*, vol. 112, 1993, p. 271 à 286.

Dans cette intéressante contribution, le professeur Bernard Dutoit dresse une analyse critique des art. 47 à 51 LPM, sans omettre d'aborder aussi le cas particulier de l'horlogerie et de mentionner les conventions internationales multilatérales et bilatérales. Il fait également référence à la législation vinicole suisse, fédérale et cantonale. Dans la dernière partie de cette contribution, le professeur Bernard Dutoit expose le droit européen en matière d'indications de provenance et d'appellations d'origine, règlements et jurisprudence de la Cour de justice. On ne peut qu'approuver la critique des art. 47ss LPM qu'il exprime, ces dispositions prévoient en effet des conditions et un contenu de la protection identique pour les indications de provenance et les appellations d'origine, ce à l'encontre de l'évolution actuelle et des besoins et intérêts des producteurs. Tandis que les travaux préparatoires tendant à une révision des dispositions de la LPM sont engagés en vue d'édicter des règles spécifiques aux appellations d'origine et aux dénominations traditionnelles, les remarques du professeur Bernard Dutoit sont d'actualité.

O.M.P.I.: L'exploitation commerciale de personnages, rapport du Bureau international. Réf. WO/INF/108, décembre 1994. 34 pages, annexes I et II 38 pages.

Ce rapport fort intéressant examine successivement la notion de personnage, la notion d'exploitation commerciale de personnages puis les formes licites de cette exploitation et enfin les formes et l'étendue de la protection juridique. Son annexe I traite de la protection dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Canada, Etats-Unis d'Amérique, France et Royaume-Uni et, dans une moindre mesure: Chili, Inde, Japon et Nigéria. Son annexe II est une liste des textes législatifs de ces pays et de la CEE. Sa lecture sera très utile aux praticiens, commerçants, publicitaires, conseils de notre pays.

DUTOIT Bernard, Les contrats de concession exclusive et de distribution sélective sous le double projecteur du droit suisse et du droit européen des ententes, in *Revue de droit suisse*, vol. 112, 1993, p. 337 à 398.

TERCIER Pierre: Du droit des cartels au droit de la concurrence, in *Revue de droit suisse*, vol. 112, 1993, p. 399 à 417.

VII. Mitteilungen und Veranstaltungen / Renseignements

Internationale Liga für Wettbewerbsrecht Studientage Salzburg 28.9. - 1.10.1995

Die Ligue Internationale du Droit de la Concurrence - Internationale Liga für Wettbewerbsrecht - LIGA - hat nach ihrem XXXIII. Kongress, der im September 1994 in Berlin stattfand, die Arbeit an neuen Themen aufgenommen. Es sind dies die folgenden 4 Fragen: «In welchem Umfang soll sich das Kartellrecht auf oligopolistische Märkte beziehen?», Internationaler Berichterstatter: Rechtsanwältin Mary-Claude Mitchell, Paris, Arbeitsgruppen-Vorsitz: Prof. John Huntley, Strathclyde; soll das Kartellrecht dazu verwendet werden, die Inhaber von geistigem Eigentum dazu zu verpflichten, Lizenzen an ihren Schöpfungen zu gewähren?», Internationaler Berichterstatter: Rechtsanwalt David Latham, London, Arbeitsgruppen-Vorsitz: Rechtsanwalt Andy Baum, New York; «Ist das Verhältnis zwischen Kartellrecht und dem Recht des unlauteren Wettbewerbs zufriedenstellend?», Internationaler Berichterstatter: Rechtsanwalt Bernard Remiche, Lehrbeauftragter, Brüssel, Arbeitsgruppen-Vorsitz: Prof. Dominique Brault, Paris; «Ist das wettbewerbsrechtliche Verbraucherleitbild in Rechtsprechung und Gesetzgebung zufriedenstellend?», Internationaler Berichterstatter: Prof. Dr. jur. Fritz Traub, Frankfurt, Arbeitsgruppen-Vorsitz: Prof. Dr. Hans-Georg Koppensteiner, Salzburg. Die Studientage in Salzburg dienen der ersten Diskussion dieser Themen aufgrund von Länderberichten, die von den internationalen Berichterstattern zusammengefasst werden. Es ist geplant, die Arbeiten am XXXIV. Kongress der LIGA abzuschliessen, der vom 18.-22. September 1996 in Cambridge stattfinden wird.

Interessenten an der Teilnahme an den Studientagen der LIGA in Salzburg, die vom Donnerstag, 28. (Anreisetag) bis Sonntag, 1.10.1995 (Ausflugs- und Abreisetag) abgehalten werden, erhalten Anmeldeformulare entweder im Sekretariat der schweizerischen Landesgruppe der LIGA, c/o Dr. Christian Englert, Rechtsanwalt, Augustinerstrasse 11, 4001 Basel, Tel: 061 - 261 97 16, Fax: 061 - 261 27 78 oder bei der die Studientage organisierenden österreichischen Landesgruppe der LIGA, c/o Dr. Peter Pöch, Rechtsanwaltskanzlei Ortner Pöch Foramitti, Strauchgasse 1, 1010 Wien, Tel *43-1-535 37 21, Fax; *43-1-533 15 55.

BBLP
MEYER LUSTENBERGER
Postfach
CH-8029 Zürich

**Schweizerische Mitteilungen
über Immaterialgüterrecht
(SMI)**

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

Heft 2 1995 Fascicule 2

Standort: CR

Klassifikation: 86

Inhaltsverzeichnis / Table des matières

Aufsätze / Articles

<i>Die Verwertung von Leistungsschutzrechten</i> DR. YVONNE BURCKHARDT, Swissperform, Zürich	183
<i>Das EU-Markenrecht im internationalen Umfeld</i> DR. CHRISTIAN BOCK, BAGE, Bern	191
<i>Hilfeleistung der Zollverwaltung zum Schutz des geistigen Eigentums</i> Dr. LUCAS DAVID, Zürich	207
<i>Schutz und Gebrauch geographischer Bezeichnungen</i> DR. J. DAVID MEISSER, Klosters	215
<i>Perpetuierter Patentschutz durch Formmarken?</i> DR. J. DAVID MEISSER UND DANIEL BOHREN, Klosters	225
<i>Le multimédia en droit d'auteur</i> JACQUES DE WERRA, CEDIDAC, Lausanne	237

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /

Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

«STEAG». Unzulässige Kurzbezeichnung für drei verwandte Firmen. OGer SO vom 13. November 1992	249
«SWISS». Désignation nationale dans une raison sociale. OFRC du 9 juillet 1993	252

- «DIGIPRESS». Kostenfolge trotz freiwilliger Firmenänderung vor der Verhandlung. ER HGer ZH vom 30. August 1994 254
- «SANITHERM». Risque de confusion. CJ GE du 15 septembre 1994 255
- «SWICA / SWISSCARE III». Nicht willkürliches vorsorgliches Verbot des Namens «Swisscare». BGer vom 16. Mai 1995 262

II. Markenrecht / Marques

- «GAP». Gebrauch mit Zusätzen, Verwechslungsgefahr. BGer vom 13. Mai 1994 268
- «LYNX-GUCCI». Marque de haute renommé. Intérêt juridique à la constatation de la nullité d'une marque. ATF du 21 décembre 1994 272
- «BALLY / BALL NATURAL BASIC CYCLE». Verwechslungsgefahr bejaht. HGer BE vom 11. April 1990 278
- «MONTRES GUCCI IV». Prescription de l'action pénale. CC GE du 24 mars 1994 282
- «THERMA-FLOOR». Gefährdung der Unterscheidungskraft der berühmten Marke THERMA. HGer BE vom 7. April 1995 286
- «RICHTPREIS BODUM». Markenverletzung durch Vergleichspreis. ER KGer SZ vom 20. Januar 1995 und Justizkomm. LU vom 27. Dezember 1994 291
- «YENI RAKI». Appartenance d'un signe au domaine public. Signe descriptif s'imposant comme marque. Protection des marques étrangères notoirement connues. Qualité pour tenter une action en constatation. ATF du 7 avril 1994 299

	179
«SAN FRANCISCO FORTY NINERS». Footballteam als Geographische Herkunftsangabe. RKGE vom 5. Oktober 1994	301
«LOADLEVELER». Beschreibende Marke für Computerprogramme. RKGE vom 23. November 1994	305
«ARROW». Verschiedene Vertreter für CH- und IR-Marke. RKGE vom 1. Februar 1995	309
«BALLY / SALLI». Klangliche Verwechslungsgefahr; Warengleichartigkeit von Brillen mit Parfüm, Uhren und Schirmen. RKGE vom 21. März 1995	311
«MEDUSA». Verwechslungsgefahr von Medusenköpfen. RKGE vom 16. Mai 1995	316
«AVENIR / AVENIT». Zu starke klangliche Annäherung trotz unterschiedlichem Sinngehalt und graphischem Beiwerk. RKGE vom 30. Mai 1995	319
«MEDISCUS MONARCH». Verschiebung des Anmeldedatums durch nachträgliche Änderung des Markentyps. RKGE vom 13. Juni 1995	326

III. Patentrecht / Brevets

«PATENTBERÜHMUNG». Strafbare Vorspiegelung von Patentschutz. BezGer Baden vom 8. Juni 1993	329
«MANZANA I». Biotechnologische Erfindungen; kein derivativer Stoffschutz von Pflanzen. HGer BE vom 16. Dezember 1993	331
«MANZANA II». Keine Erzeugnispatente für Pflanzensorten. BGer vom 27. März 1995	358

IV. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

- «KUNDENKARTEIEN». Aufklärungspflicht über die Unteilbarkeit des Strafantrags. 372
BGer vom 8. Juni 1995
- «CLAUSE CDW». Validité de conditions générales comportant des clauses insolites ou ambiguës. 376
ATF du 5 août 1993
- «PEINTURE POUR BATEAUX». Volonté générale de ne pas poursuivre pénalement les infractions à la LCD. 377
ATF du 23 février 1994
- «GUMMIFEDERELEMENT». Auslegung eines vertraglichen Nachahmungsverbots. 377
HGer AG vom 2. Juni 1992
- «PROFILPLATTEN». Zulässige Nachahmung bei eigenem Herkunftshinweis. 384
ER HGer AG vom 7. Dezember 1992
- «CARITAS-BERICHT I». Kein vorsorgliches Berichtsverbot nach einem Jahr. 391
OGer LU vom 25. Februar 1993
- «CARITAS-BERICHT II». Fehlende Passivlegitimation eines Mitautors für fremde Beiträge. 394
OGer LU vom 18. Oktober 1993
- «INNOVATIVSTE SPRACHSCHULE». Irreführende Superlativwerbung. 397
Präsident HGer SG vom 7. April 1993
- «ZÜRITEL». Unlauterer Preisvergleich von Versicherungsleistungen. 399
BezGer Zürich vom 2. November 1994
- «WORLD TELEFAX EDITION». Klage des BIGA gegen irreführenden Offertenversand. 406
HGer ZH vom 19. Dezember 1994
- «FABRIKPREISE». Kein nachweisbarer Vorsatz für irreführende Verkaufswerbung. 410
ER BezGer Bülach vom 28. Februar 1995

- «BUCHBINDER-GAV». Aktivlegitimation eines Arbeitnehmerverbandes aus UWG. 415
BGer vom 27. April 1995

V. Medienrecht / Droit des médias

- «SCHÖNHEITSCHIRURG I». Vorsorgliches Namensnennungsverbot in einer Fernsehsendung. 422
OGer LU vom 29. Oktober 1993
- «SCHÖNHEITSCHIRURG II». Vorsorgliches Vertriebsverbot einer teilweise schon verteilten Zeitschrift. 430
Justizkommission LU vom 21. Dezember 1993
- «DIKTATORISCHE SORTIMENTSKÜRZUNG». Nicht unlautere Bezeichnung einer Lieferbeschränkung als «diktatorisch». 438
BGer vom 13. Dezember 1994

Buchbesprechungen / Bibliographie

- WENIGER Olivier: La protection des secrets économique et du savoir-faire (know-how) 445
- ACTES du colloque de Lausanne: Un droit de la concurrence déloyale en formation? 446
- SCHLAEPI Pierre-Alexandre: Notion de l'art appliqué et sa protection en droit d'auteur suisse 447

Mitteilungen und Veranstaltungen / Renseignements

- Jahresprogramm 1995/96 des SVUM 450
- ALAI-Studentagung 1996 451

Die Verwertung von Leistungsschutzrechten*

Dr. Yvonne Burckhardt, Swissperform, Zürich

1. Vorbemerkung

Ich muss vorausschicken, wenn ich im heutigen Zeitpunkt von der Verwertung der Leistungsschutzrechte spreche, dass vieles erst Skizze ist. Viele Fragen sind noch offen. Die Verwertung der Leistungsschutzrechte - und ich meine damit die kollektive Verwertung - ist noch im Anfangsstadium. Das neue Urheberrechtsgesetz stellt gewisse Rahmenbedingungen auf, die sonst nirgends anzutreffen sind. Ich werde auf die schweizerischen Spezialitäten noch zu sprechen kommen. Dabei geht es darum, sie erst einmal festzustellen. Ein Urteil darüber, ob sie sich schliesslich zum Vorteil oder zum Nachteil der Leistungsschutzberechtigten auswirken, ist heute noch zu früh.

2. Die Kategorien von Leistungsschutzberechtigten

Wie Sie wissen, umfassen die Leistungsschutzrechte drei Kategorien von Berechtigten:

- die ausübenden Künstler und Künstlerinnen
- die Produzenten von Ton- und Tonbildträgern
- die Sendeunternehmen

Diese Dreiteilung in Rechte der Künstler, in Rechte der Produzenten und in Rechte der Sendeunternehmen war vorgegeben durch das internationale Abkommen auf dem Gebiet der Leistungsschutzrechte, das Rom-Abkommen von 1961, welches gewisse Mindestrechte für die drei Berechtigtenkategorien vorsieht. Die Absicht des schweizerischen Gesetzgebers war, mit dem neuen Gesetz auch diesem internationalen Abkommen beizutreten. Das URG geht aber insofern über das Rom-Abkommen hinaus, als es neben den Herstellern von Tonträgern auch den Herstellern von Tonbildträgern originäre Leistungsschutzrechte gibt.

* Vortrag ALAI-Generalversammlung, 23. Mai 1995

3. Privatautonomie und kollektive Verwertung von Leistungsschutzrechten

Wenn man von der Verwertung der Leistungsschutzrechte spricht, denkt man oft nur oder zuerst nur an die kollektive Verwertung durch eine Verwertungsgesellschaft. Dabei ist zu unterscheiden zwischen jenen Rechten, welche von den Berechtigten selber verwaltet werden, und jenen, die dem Verwertungsrecht unterstehen, für die das Gesetz also die kollektive Verwaltung durch eine Verwertungsgesellschaft vorschreibt.

In die Privatautonomie der einzelnen Berechtigten gehören im Prinzip die ausschliesslichen Rechte, wie das Aufnahmerecht, das Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht, das Senderecht oder Aufführungsrecht. Die Exklusivrechte sind für die Künstler in Art. 33, für die Produzenten in Art. 36 und für die Sendeunternehmen in Art. 37 geregelt.

Im Bereich der ausschliesslichen Rechte besteht - mit Ausnahme der Rechte der simultanen Weitersendung und des öffentlichen Sendeempfanges - keine gesetzliche Pflicht, sie durch eine Verwertungsgesellschaft wahrnehmen zu lassen. Die Exklusivrechte sind vielmehr ein wichtiges Instrument in den Händen der Berechtigten, in den Verträgen mit den Nutzern darüber zu verfügen. Vor allem bei den Produzenten und den Sendeunternehmen besteht in der Regel kein Bedürfnis, die exklusiven Rechte kollektiv wahrzunehmen. Die kollektive Verwaltung ist im Grunde genommen eine subsidiäre Form der Rechtswahrnehmung. Sie hat dort ihren Platz, wo es um Nutzungen geht, die von den einzelnen Berechtigten nicht oder nur schwer geltend gemacht werden können.

Bei den ausübenden Künstlern kann die Lage allerdings etwas anders sein als bei den Produzenten. Bei den Künstlern kann es eine Stärkung ihrer Position bedeuten, wenn auch ihre ausschliesslichen Rechte kollektiv wahrgenommen werden. Zum Beispiel haben die schweizerischen Berufsorchester ihre Rechte bezüglich der Weiterverwertung von Live-Darbietungen an die SIG, die Schweizerische Interpreten-Gesellschaft abgetreten. Diese verwaltet die Aufnahme- die Vervielfältigungs- oder die Senderechte ihrer Mitglieder. Zum Beispiel werden die Verträge über Konzertübertragungen aus dem Konzertsaal von der Schweizerischen Interpreten-Gesellschaft geschlossen.

Der Bereich der obligatorischen kollektiven Verwertung von Leistungsschutzrechten ergibt sich aus Art. 40 Abs. 2 lit. b des Gesetzes. Dazu gehören die Vergütungsrechte für die Nutzung von kommerziellen Tonträgern und Videos. Dann die Vergütungen für das private Kopieren, also die Leerkassettenabgabe, oder die Vergütungen für das Vermieten von Tonträgern und Tonbildträgern. Die einzigen Exklusivrechte, die von der Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden müssen, sind - wie bereits erwähnt - die Weitersenderechte im Bereich der simultanen Weiterleitung von Programmen und der simultane öffentliche Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen.

4. Die Verwertungsgesellschaft für Leistungsschutzrechte, SWISSPERFORM

Ich konzentriere mich im folgenden auf den Bereich der obligatorischen kollektiven Verwertung von Leistungsschutzrechten.

Das URG schreibt vor, dass es für die Leistungsschutzrechte in der Regel nur eine Verwertungsgesellschaft geben soll. Das bedeutet, dass sich die verschiedenen, recht heterogenen Kreise von Leistungsschutzberechtigten zusammenfinden mussten.

Im Februar 1993 gründeten die Schweiz. Interpreten-Gesellschaft, IFPI - Schweiz, IFPI - Video, der Verband für Spiel und Dokumentarfilmproduktion, der Verband der Schweizer Film und Video Produzenten und die SRG die SWISSPERFORM als die Verwertungsgesellschaft für die verwandten Schutzrechte. SWISSPERFORM hat die Rechtsform eines Verein. Im Juli 1993 erhielt sie vom Bundesamt für Geistiges Eigentum die für ihre Tätigkeit notwendige Bewilligung.

Die Struktur von SWISSPERFORM

Die Organisationsstruktur von SWISSPERFORM ist einigermaßen komplex. In ihr sind drei Berechtigtengruppen vereinigt, die auf weite Strecken unterschiedliche Interessen haben. Es galt Wege zu finden, um den einzelnen Gruppen in jenen Bereichen, die nur sie etwas angehen, grösstmögliche Autonomie zu geben.

SWISSPERFORM kennt zwei Arten von *Mitgliedern*: Die Einzelmitglieder und die Verbandsmitglieder.

Einzelmitglieder können originäre Inhaber von Leistungsschutzrechten werden, welche ihren Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben. Verbandsmitglieder sind Organisationen, welche originär Berechtigte vertreten. Vor allem am Anfang spielen die Verbandsmitglieder eine wichtige Rolle. Über sie erreicht SWISSPERFORM rascher eine breite Repräsentativität. Das Mittel der Verbandsmitgliedschaft ermöglicht auch, die verschiedenen Interessen gebündelt in die Gesellschaft einzubringen. Dies dürfte sich wiederum zum Vorteil der einzelnen Berechtigten auswirken.

Oberstes Organ ist die *Delegiertenversammlung*. Darin stellt die Interpretenseite 40 %, die Produzentenseite ebenfalls 40 % und die Sendeunternehmen 20 % der Stimmen. Im gleichen Verhältnis sind diese Kreise im 15-köpfigen *Vorstand* vertreten. Die *Geschäftsleitung* besteht aus einem 4er-Ausschuss des Vorstandes, je einem Vertreter der Interpreten, der Phonogrammproduzenten, der Tonbildträgerhersteller und der Sendeunternehmen sowie der Direktorin.

Auf der Ebene der Verteilung sollen die verschiedenen Berechtigtenkreise selber entscheiden können. Die Verteilungsaufgaben wurden daher fünf *Fachgruppen* zugewiesen, nämlich je eine für die Künstler im Tonbereich, für die Künstler im audiovisuellen Bereich, die Phonogrammproduzenten, die Audiovisionsproduzenten

und die Sendeunternehmen. Die Fachgruppen haben sich über die Grobaufteilung der Tarifeinnahmen zu einigen und das Verteilreglement für die interne Verteilung der Vergütungen aufzustellen.

Die Zusammenfassung aller Leistungsschutzberechtigter in einer Gesellschaft ist nun eine der Spezialitäten, die nirgends sonst zu finden ist. Im Ausland, wo solche Gesellschaften zum Teil seit Jahrzehnten bestehen, umfassen sie nur die Phonogrammproduzenten und die ausübenden Künstler. In einigen Ländern sind auch die Interpreten und die Phonogrammproduzenten in selbständigen Gesellschaften organisiert.

Für SWISSPERFORM bedeutet das, dass sie sich nur in Teilbereichen an ausländischen Mustern orientieren kann und für viele Fragen eigene Lösungen suchen muss. Und dies auch wegen einer weiteren Spezialität unseres Gesetzes: nämlich der Konzentration aller kollektiv wahrzunehmenden Leistungsschutzrechte in einer Gesellschaft. Im Ausland ist die Wahrnehmung der verschiedenen Rechte, welche den Leistungsschutzberechtigten zustehen, auf mehrere Gesellschaften aufgesplittet. Die ausländischen Leistungsschutzgesellschaften verwalten regelmässig die Vergütungsrechte für das Senden und die öffentliche Wiedergabe von kommerziellen Tonträgern. Es sind dies die Rechte nach Art. 12 des Rom-Abkommens. Manche ausländischen Schwestergesellschaften haben auch mit der Leerkassettenabgabe zu tun. Die Rechte bezüglich der Kabelweiterverbreitung dagegen werden durch andere Gesellschaften geltend gemacht.

5. Der Tätigkeitsbereich von SWISSPERFORM

Damit habe ich bereits den *Tätigkeitsbereich* von SWISSPERFORM angesprochen.

Nach den Statuten von SWISSPERFORM beschränkt sich ihre Tätigkeit grundsätzlich auf jene Leistungsschutzrechte, die von Gesetzes wegen nur von der Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden können.

Ich gehe zuerst auf das Vergütungsrecht für das Senden und die öffentliche Vorführung von Handelstonträgern ein. Es ist in Art. 35 geregelt. Dieses sogenannte Zweitverwertungsrecht war in der Schweiz lange umstritten und die zögernde Zustimmung drückt sich im Gegenrechtsvorbehalt gemäss dem letzten Absatz von Art. 35 aus. Dieser sagt nämlich, dass den ausländischen Künstlern die Vergütung nur dann zukommt, wenn ihr Heimatstaat den schweizerischen Künstlern ein solches ebenfalls gewährt. Dieser Gegenrechtsvorbehalt ist der einzige im ganzen Gesetz. Er wurde erst im letzten Augenblick eingebracht, offenbar in der Absicht, zu verhindern, dass einseitig Gelder ins Ausland abfliessen. Die Parlamentarier hatten wohl vor allem die USA im Auge. Allerdings steckt dieser Gegenrechtsvorbehalt voller Tücken. Er passt nämlich schlecht zum Rom-Abkommen, dem die Schweiz

nun angehört. Der Bundesrat machte dann bei seiner Beitrittserklärung zum Rom-Abkommen einen Vorbehalt nach Art. 16 Abs. 1 (a) iii in der Absicht, den Gegenrechtsvorbehalt in Abs. 4 des Gesetzes zu erfüllen. Nun bezieht sich aber der Vorbehalt nach dem Rom-Abkommen auf die Nationalität des Herstellers des Tonträgers und nicht auf diejenige des Künstlers, dessen Darbietung auf dem verwendeten Tonträger festgehalten ist. Der Vorbehalt nach dem Rom-Abkommen besagt, dass die ausländischen Hersteller nur dann Anspruch auf eine Vergütung für das Senden und die öffentliche Vorführung haben, wenn ihr Heimatstaat ebenfalls dem Rom-Abkommen angehört. Die Nationalität des Künstlers und die Nationalität des Produzenten sind aber zwei verschiedene Dinge und haben nichts miteinander zu tun. Nur die Nationalität des Produzenten ist im Rom-Abkommen ein Anknüpfungspunkt für die Berechtigung, nicht aber die Nationalität des Künstlers. Der Gegenrechtsvorbehalt nach Art. 35 Abs. 4 URG und derjenige, der die Schweiz beim Beitritt zum Rom-Abkommen gemacht hat, stimmen nicht überein. Folglich kann der Vorbehalt nach dem schweizerischen Recht nur gegenüber Angehörigen aus Drittstaaten, die dem Rom-Abkommen nicht angehören, spielen. Nur bringt uns diese Feststellung nicht viel weiter. Denn auf einer Schallplatte ist meistens die Darbietung mehr als eines Künstlers oder einer Künstlerin festgehalten. Bei Operaufnahmen sind es leicht mehr als hundert. Wir haben es regelmässig mit einer Vielzahl von Berechtigten zu tun und in sehr vielen Fällen sind die Künstler von verschiedener Nationalität. Wie soll der Gegenrechtsvorbehalt gehandhabt werden, wenn nur ein Künstler aus der Gruppe, deren Darbietung auf dem Tonträger fixiert ist, aus einem Land stammt, in dem auch der Schweizer Künstler einen entsprechenden Vergütungsanspruch hat. Muss dann für die Verwendung des Tonträgers bezahlt werden oder nicht? Das Anknüpfen an die Nationalität des Künstlers ist kein taugliches Kriterium. Denn wegen der Vielzahl bei Kollektivaufführung führt ein solcher Anknüpfungspunkt unweigerlich zu grössten praktischen Schwierigkeiten.

Aber auch der Vorbehalt nach dem Rom-Abkommen, wonach beim Vergütungsanspruch auf die Nationalität des Herstellers abzustellen ist, ist fragwürdig. Der Schallplattenmarkt wird beherrscht von wenigen multinationalen Gesellschaften. Die führenden amerikanischen Labels gehören inzwischen zur deutschen Bertelsmann Music Group (BMG) oder zur japanischen Sony Music, oder zur englischen EMI. Und die amerikanische Firma Warner hat einen eigenen europäischen Sitz in England, wo die Tonträger für den europäischen Markt hergestellt werden. Das bedeutet, dass der Vorbehalt im Rom-Abkommen, das Abstellen auf die Nationalität des Produzenten seine Bedeutung weitgehend verloren hat.

Die übrigen Rechte, welche von SWISSPERFORM wahrgenommen werden, werden durch keinen Gegenrechtsvorbehalt belastet. Es sind dies - ich habe sie bereits erwähnt - die Vergütungsrechte für das private Vervielfältigen, also die Leerkassettenvergütung, die Vergütungsrechte für das Vermieten von Ton- und Tonbildträgern, die Vergütungsrechte für die schulische Nutzung von Ton- und Tonbildträgern und von Sendungen und schliesslich die Weitersenderechte und der

öffentliche Empfang von Radio- und Fernsehsendungen. Es ist davon auszugehen, dass bezüglich dieser Nutzungen alle ausländischen Darbietungen und Produktionen und Sendungen geschützt sind. Das zeigt wiederum, wie fragwürdig der Gegenrechtsvorbehalt nach Art. 35 ist. Denn der gleiche Träger kann einmal als geschützt gelten, wenn es um die Leerkassettenabgabe geht, oder als ungeschützt, wenn es um das Senden geht.

6. Die Tarife von SWISSPERFORM

Die Frage des Geltungsbereiches ist nicht eine rein akademische Frage. Sie hat unmittelbare Auswirkungen auf die Tarifverhandlungen. Welches ist das geschützte Repertoire, für das die Nutzer bezahlen müssen.

Mit dem Stichwort Tarifverhandlungen bin ich bei einer weitem Eigenheit des schweizerischen Gesetzes, nämlich der Pflicht zu *gemeinsamen Tarifen*.

Die Verwertungsgesellschaften haben Tarife aufzustellen und darüber mit den Nutzerverbänden zu verhandeln, bevor sie sie der Eidg. Schiedskommission zur Genehmigung vorlegen, sagt das Gesetz. Wo mehrere Verwertungsgesellschaften im gleichen Nutzungsbereich tätig sind, haben sie für die gleiche Verwendung von Werken und Darbietungen gemeinsame Tarife aufzustellen. In der Praxis bedeutet das, dass SWISSPERFORM immer zusammen mit den Urheberrechtsgesellschaften Tarife aufstellen muss, denn regelmässig sind, wenn Leistungsschutzrechte genutzt werden, auch die Urheberrechte betroffen. Es sind an die zwanzig Tarife, welche SWISSPERFORM aufstellen muss. Bei etwa einem Drittel handelt es sich um gemeinsame Tarife aller fünf Verwertungsgesellschaften, und bei etwa zwei Dritteln geht es um gemeinsame Tarife von SUISA und SWISSPERFORM.

Die Pflicht zu gemeinsamen Tarifen erleichtert SWISSPERFORM den Einstieg in die Tarifverhandlungen. Sie kann von der bereits bestehenden Verhandlungsstruktur und der Erfahrung der Schwestergesellschaften profitieren.

Andererseits ergeben sich bei der Aufstellung von gemeinsamen Tarifen für Urheberrechte und Leistungsschutzrechte besondere Schwierigkeiten. Viele gemeinsame Tarife mit SUISA betreffen das Vergütungsrecht für die öffentliche Aufführung oder Vorführung von im Handel erhältlichen Tonträgern. Für die Bedürfnisse der Urheber ist nicht zu unterscheiden zwischen der Live-Aufführung eines Werkes und dessen Aufführung mittels Tontägers. Bei den meisten SUISA-Aufführungstarifen geht es um beides. Da spielt anlässlich eines Anlasses eine Band und dazwischen werden noch Tonträger aufgelegt. Oder bei einer Festveranstaltung spielt in einem Raum ein Tanzorchester, in einem andern Raum ist eine DISCO eingerichtet. Der SUISA-Tarif bezieht sich auf beides, während SWISSPERFORM eine Formel suchen muss für jenen Teil des Anlasses, der mit Handelsträgern bestritten wird. Auch wenn bei einem bestimmten Anlass Urheberrechte

und Leistungsschutzrechte genutzt werden, so werden sie eben nicht kongruent genutzt. Die Integration der Leistungsschutzrechte in die Tarife für Urheber ist nicht leicht, weil es in vielen Fällen nicht einfach um eine parallele Nutzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten geht.

7. Die Verteilung der Vergütungen

Zum Schluss noch eine Bemerkung zur Verteilung der Vergütungen aus Leistungsschutzrechten. SWISSPERFORM ist erst daran, ein Verteilreglement auszuarbeiten. Deshalb kann ich noch nicht im einzelnen darüber berichten. Sie müssen sich aber vor Augen halten, dass es bei der Verteilung zunächst einmal um die Aufteilung der Vergütungen unter die drei Berechtigtenkategorien geht, und erst nachher kann eine Verteilung auf die einzelnen Berechtigten erfolgen. Wir haben es bei den Leistungsschutzrechten mit einer weit grösseren Zahl von Berechtigten zu tun als bei den Urhebern. Denken wir nur an die Vielzahl der ausübenden Künstler, die involviert sind. Der Gesetzgeber sagt zur Verteilung, dass sie nach Massgabe der Nutzung der Darbietung zu erfolgen hat. Auf der andern Seite hat er jedoch auch eine Höchstgrenze festgelegt, was die Leistungsschutzrechte kosten sollen, nämlich höchstens 3 % des Nutzungsertrages. Er sagt zwar auch, dass die Vergütung jedenfalls so gross sein soll, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten. Was diese Bestimmung bedeutet, wie weit sie eine Korrektur der 3 % Regel ist, wird die Zukunft zeigen. Es scheint so, als ob der Gesetzgeber zwar wünschbare Ziele aufgestellt hat, ihnen aber dort, wo es um die finanziellen Konsequenzen geht, die zu deren Erreichung notwendige Unterstützung verwehrt hat. Der Katalog der Leistungsschutzrechte ist zwar eindrücklich, die Schweiz kann sich damit sehen lassen. Die Barrieren sind dann im Verwertungsrecht eingebaut. Die Leistungsschutzrechte wurden zwar eingeführt, sie sollen aber gefälligst nur wenig kosten.

Für SWISSPERFORM ist es eine Herausforderung, ein Verteilsystem einzurichten, bei dem trotz all der einengenden Vorgaben ein Optimum für die Berechtigten herauschaut.

Das europäische Markenrecht im internationalen Umfeld

von Dr. Christian Bock, Fürsprech und Notar, BAGE Bern*

Das internationale Markenrecht ist in Bewegung: Gemeinschaftsmarke, Madrider Protokoll, Trademark Law Treaty und TRIPs sind hierfür Beweise. Der vorliegende Aufsatz will das europäische Markenrecht in den internationalen Prozess hineinstellen und die Entwicklungen vornehmlich aus der Sicht eines europäischen Drittstaates - nämlich der Schweiz** - aufzeigen.

«Es gilt [...] zu bedenken, dass heute auf internationaler Ebene in der EG, im Gatt, in der Weltorganisation für geistiges Eigentum Bemühungen im Gange sind, die Kodifikation des geistigen Eigentums im allgemeinen und des Markenrechts im besonderen einander anzugleichen und den Rechtsschutz auf diesem Gebiet zu verstärken. Auch ganz unabhängig von der konkreten Ausgestaltung unseres Verhältnisses zur EG, also EWR-Vertrag oder eines Tages EG-Beitritt, ist eine Harmonisierung unseres eigenen Markenrechts mit demjenigen der EG zweifellos unweigerlich nötig.»¹

* Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE), Bern. Alle hier vertretenen Auffassungen sind selbstverständlich nur diejenigen des Verfassers. Ich danke Herrn Fürsprecher Dr. J. Simon, Vizedirektor, Leiter der Abt. Marken- u. Herkunftsangaben im BAGE, für die kritische Durchsicht des Manuskripts und verschiedene Hinweise.

** Das Fürstentum Lichtenstein ist wohl mit der Schweiz patent (vgl. den schweizerisch-lichtensteinischen Patentschutzvertrag v. 22.12.1978; SR 0.232.149.514), aber nicht markenrechtlich (wenn man vom MMA absieht) verbunden. In bezug auf die immaterialgüterrechtlichen Beziehungen eines Kleinststaates zur Europäischen Union stellen sich aber besondere Probleme. Vgl. die Auffassung von Ubertazzi, Bemerkungen zum Benutzungszwang der Gemeinschaftsmarke, GRUR Int. 1995, S. 478 Fn. 25, dass der Gebrauch der Gemeinschaftsmarke im Fürstentum Lichtenstein (angenommen als Mitgliedstaat der EU) keine ernsthafte Benutzung sei und mit dem Verfall der Marke sanktioniert würde.

¹ Sten. Bull. NR 1992, S. 397 (Eintretensvotum von BR Koller zur Totalrevision des MSchG).

Der Unternehmer, der sein Produkt im europäischen Binnenmarkt frei zirkulieren lassen will, wird - auf der Suche nach den einschlägigen europäischen Rechtsvorschriften - schnell feststellen, dass er im Amtsblatt der Europäischen Union zahlreiche Vorschriften darüber findet, welchen technischen Anforderungen seine Ware genügen muss, wie er sie (nicht) vertreiben darf, wie er seinen Betrieb zu organisieren hat, mit welchen steuerlichen Belastungen er rechnen muss, aber nur sehr wenige Vorschriften über das Warenzeichen, die Marke, mit welchem er sein Produkt versieht. Dies erstaunt, denn den Konsumenten ist i.d.R. nur die Marke, nicht aber die dahinterstehende Produktions- und Vertriebsorganisation bekannt. Oftmals werden unter ein- und derselben Marke in Europa verschiedene Produkte vertrieben, die sich wegen gesetzlicher Vorschriften (z.B. bei Medikamenten) oder wegen unterschiedlicher Konsumentenwünsche (z.B. bei Lebensmitteln) voneinander unterscheiden.

Namentlich dann, wenn ein Produkt die Landesgrenze überquert und unter einer bestimmten Marke vertrieben wird, wird die Bedeutung des Markenschutzes deutlich. So bestand auch schon sehr früh der Wunsch nach einheitlichen und international gültigen Rechtsgrundsätzen über den Schutz des geistigen Eigentums². Es sei hier nur die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ)³ aus dem Jahre 1883 erwähnt.

1. Das Markenrecht der EU

Betrachtet man die Entwicklung des Markenschutzes in der Europäischen Union (EU) in chronologischer Hinsicht und misst man den Schutz am Massstab der europäischen Integration, so wird man feststellen, dass sie nicht immer gleichmässig verlief.

Bis zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften waren die europäischen Unternehmen auf das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA)⁴ und allfällige bilaterale Abkommen angewiesen. Aufgrund einer nationalen Markeneintragung kann der Markenhinterleger mittels einer einzigen internationalen Eintragung mehrere nationale Marken erhalten. Diese Möglichkeit bestand aber nicht in allen europäischen Staaten. Namentlich Grossbritannien, Irland und die skandinavischen Staaten fehlten. Dies bedeutete für den Unternehmer, dass er in diesen Staaten ein weiteres nationales Markeneintragungsverfahren durchlaufen musste.

² Für einen Überblick siehe Lutz/Heinzelmann, Staatsverträge im Immaterialgüterrecht, in: von Büren/David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht I/1, Basel/Frankfurt a.M. 1995, S. 39 ff.

³ SR 0.232.04

⁴ SR 0.232.111.131.

Mit dem Inkrafttreten des EWG-Vertrags bot namentlich ein Artikel des Vertrags dem Markeninhaber Schutz, um sich gegen unberechtigte Einschränkungen seines Markenrechtes zur Wehr zu setzen. Es handelt sich hierbei um den Art. 30⁵ EGV⁶. Alle sechs Gründungsmitglieder der EWG waren auch Signatäre des MMA. Dieses Bild änderte sich mit der «1. Norderweiterung» 1972 (Grossbritannien, Irland, Dänemark) und der «1. Süderweiterung» 1981 (Griechenland). Keiner dieser vier Staaten ist (bis heute) Mitglied des MMA⁷.

Nach jahrelangen Vorarbeiten erliess die Gemeinschaft schliesslich 1988 die Erste Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG)⁸. Die Richtlinie erreicht keine vollständige Harmonisierung der Markenrechte der Zwölf (heute Fünfzehn), sondern gleicht diejenigen Rechtsvorschriften an, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken. Damit ergab sich eine dritte Quelle des gemeinschaftlichen Markenrechtes: neben internationalen Abkommen der Mitgliedstaaten und dem Primärrecht, d.h. die Römer Verträge, wurde Marken-Sekundärrecht erlassen.

Aus dem Blickwinkel des Markenrechtes und der europäischen Integration stellt wohl der Erlass der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993

⁵ Art. 30 EGV (der Vertrag von Maastricht - Vertrag über die Europäische Union - liess Art. 30 EWGV inhaltlich unverändert) lautet: «Mengenmässige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Massnahmen gleicher Wirkung sind unbeschadet der nachstehenden Bestimmungen zwischen den Mitgliedstaaten verboten.»

⁶ Vgl. zu dieser «judicial solution» (Groves et.al., *Intellectual Property and the Internal Market of the European Community*, London 1993, S. 4 f.) EuGH Slg. 1968, S. 55 (Parke, Davis / Centrafarm); EuGH Urt. v. 30.11.1993 Rs. C-317/91 (Renault / Audi) sowie unter Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung Joliet, *Der freie Warenverkehr: Das Urteil Keck und Mithouard und die Neuorientierung der Rechtsprechung*, GRUR Int. 1994, S. 979 ff.; Dubach, *Der freie Warenverkehr in der neuesten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs*, SZW 1994, S. 219 ff.

⁷ Dies schliesst aber nicht aus, dass Hinterleger aus diesen Staaten internationale Marken hinterlegen können (Souter, *The Right of Nationals of Non-Madrid Union Countries to Own International Registrations*, *European Intellectual Property Review* (EIPR) 1995, S. 333 ff.), doch ist umgekehrt eine internationale Schutzausdehnung auf diese Staaten nicht möglich.

⁸ ABIEG 1989 Nr. L 40, S. 1; 1992 Nr. L 6, S. 35 = *Industrial Property Laws and Treaties / Lois et Traités de la Propriété Industrielle (IPLT/LTPI)* (beides herausgegeben von der OMPI, Genf) 3002. Statt vieler Schweer, *Die erste Markenrechtsrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft*, Baden-Baden 1992; Rosini/Roche, *Trade Marks in Europe 1992 and Beyond*, EIPR 1991, S. 404 ff.; Gielen, *Harmonisation of Trade Mark Law in Europe*, EIPR 1992, S. 262 ff.

über die Gemeinschaftsmarke⁹ den wichtigsten Schritt dar. Die EU schuf hiermit erstmals¹⁰ einen supranationalen, immaterialgüterrechtlichen Schutztitel. Die Gemeinschaftsmarke (GM) tritt neben die nationalen Marken und gilt¹¹ auf einheitlicher Rechtsgrundlage in der ganzen EU.

Seit dem 1. Januar 1995 verfügt die EU über drei neue Mitgliedstaaten¹². Österreich ist Mitglied des MMA, Schweden und Finnland dagegen nicht.

Die Dynamik¹³, welche im gemeinschaftlichen Markenrecht anzutreffen ist, hat Auswirkungen auf das internationale Markenrecht gehabt. Diese «Ausstrahlungs-

⁹ ABIEG 1994 Nr. L 11, S. 1 = IPLT/LTPI 3-003; zuletzt geändert durch Vo. (EG) Nr. 3288/94 des Rates v. 22.12.1994 zur Änderung der Vo. (EG) Nr. 40/94 zur Umsetzung der im Rahmen der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkünfte (ABIEG 1994 Nr. L 349, S. 83). Statt vieler v. Mühlendahl, Das neue Markenrecht der Europäischen Union, in: FS DPA, München 1994, S. 215 ff.; Mayer, Die Marke nach europäischem Recht - die Gemeinschaftsmarke, Österr. Bl. f. gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht (ÖBl) 1994, S. 203 ff.; Bonnet, Propriétés intellectuelles: la marque communautaire: règlement CEE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, Revue trimestrielle de droit européen 1995, S. 59 ff.; Nuet, La marque communautaire: la compétence des juridictions des Etats membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon: Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, Journal du droit international 1994, S. 623 ff.

¹⁰ Vgl. zum gemeinschaftlichen Sortenschutz ABIEG 1994 Nr. L 227, S. 1 und zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster ABIEG 1994 Nr. C 29, S. 20 sowie zum Gemeinschaftsgebrauchsmuster das Grünbuch der Europäischen Kommission vom 19.7.1995.

¹¹ Gesuche für GM werden voraussichtlich drei bis vier Monate vor dem Inkrafttreten der GM beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt oder bei einem nationalen Markenamt eines EU-Staates (also nicht beim BAGE resp. IGE) eingereicht werden können (Art. 143 Ziff. 4 Vo. 40/94). Alle vor dem 1.4.1996 (dem derzeit geplanten Zeitpunkt des Inkrafttretens der GM; Art. 143 Ziff. 3 Vo. 40/94) eingereichten Gesuche tragen das Hinterlegungsdatum des 1. Aprils.

¹² Der Ratsbeschluss v. 1.1.1995 zur Anpassung der Dokumente betreffend den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur EU (95/1/EG, Euratom, EGKS) (ABIEG 1995 Nr. L 1, S. 171) brachte keine Anpassungen des Markenrechts mit sich. Auch die lange umstrittene Sprachregelung des Art. 115 Vo. 40/94 (vgl. EuG, Urt. v. 19.6.1995 Rs. T107/94 [Kik / Kommission und Rat]) wurde nicht angepasst. Art. 115 sieht vor, dass Amtssprachen des Amtes Deutsch, Englisch, Französisch (gem. Regel 7 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen und Protokoll sind beides Amtssprachen des Madrider Protokolls), Italienisch und Spanisch (Landessprache des Sitzstaates) sind. Die Markenmeldung kann dagegen in allen übrigen Amtssprachen der EG erfolgen. Erfolgt die Anmeldung in einer Nicht-Amtssprache, so ist eine zweite Amtssprache anzugeben, in der ein allfälliges Widerspruchs-, Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren durchgeführt wird.

Die Markenpublikation erfolgt in allen Amtssprachen, wobei die notwendigen Übersetzungen durch das Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der EU (vgl. ABIEG 1994 Nr. L 314, S. 1) ausgeführt werden.

wirkung» des EU-Rechts trifft aber nicht nur das internationale Recht. So hat die Schweiz, obschon weder Mitglied der EU noch des EWR, als einer der ersten Staaten die 1. Markenrichtlinie in nationales Recht umgesetzt oder aber zumindest gebührend berücksichtigt^{14/15/16}. Wäre die Schweiz dem EWR-Abkommen beigetreten, so hätte das MSchG nicht im Rahmen der Umsetzung des EWR-Rechts revidiert werden müssen. Auch im Swisslex-Revitalisierungsprogramm war keine Revision erforderlich¹⁷.

Das internationale Umfeld des europäischen Markenrechts soll in der Folge aufgezeigt werden¹⁸. Da die 1. Markenrichtlinie vollständig in die Gemeinschaftsmarkenverordnung integriert wurde, kann die Betrachtung auf die GM beschränkt werden. Eine solche Darstellung kann selbstverständlich nur kurz sein

-
- ¹³ Ebenso Gielen/Strowel, Guide to the New Trademark Law in Europe, Mitt. d. dtsh. Patent-anw. 1995, S. 198 ff. Ob der Grund für diese Dynamik die Tatsache ist, dass «der europäische Markenschutz [...] gegenwärtig noch am Fortbestehen des nationalen Markenrechts [krankt]» (so Lüder, Die Angst vor der Verhältnismässigkeitsprüfung bei der Abwägung zwischen nationalem Markenrecht und der Freiheit des Warenverkehrs, EuZW 1995, S. 1 ff.), soll hier dahingestellt bleiben.
- ¹⁴ Durch das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz; MSchG) vom 28.8.1992 (SR 232.11). Hierzu David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Basel 1994; Cherpillod et.al., La nouvelle loi fédérale sur la protection des marques, Lausanne 1994. Vgl. zur «EG-Kompatibilität» des MSchG David, a.a.O., N9 zur Einl. sowie jeweils den Subtitel Staatsvertragsrecht; Botschaft zu einem BG über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl. 1991 I 54 ff. i Wüthrich, Schwerpunkte der schweizerischen Markenrechtsreform - eine Übersicht, in: FS DPA, München 1994, S. 427 f.; Baudenbacher, Zum Nachvollzug europäischen Rechts in der Schweiz, EuR 1992, S. 311 f.
- ¹⁵ Vgl. Simon, Vom Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) zu einem eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) - Eine Momentaufnahme, in: von Büren/David, (Fn. 2), S. 162, der von einer administrativen Europäisierung spricht; sehr treffend auch Dicke, Das Verhältnis der Schweiz zum real existierenden Westeuropäischen Bundesstaat, Zürich 1991, S. 51 ff.
- ¹⁶ Es ist hier zu erwähnen, dass die Europäische Union in ihrem Weissbuch über die Vorbereitung der Integration der zentral- und osteuropäischen Staaten in die Europäische Union (KOM(95) 163 endg.) ausdrücklich die Umsetzung der Richtlinie 89/104 in nationales Recht als Schlüsselbedingung für den Beitritt genannt hat.
- ¹⁷ Vgl. Drolshammer/Walter, Die Schweiz und die Gestaltung ihrer Beziehungen zur EG nach dem 6.12.1992, EuZW 1994, S. 549 ff.
- ¹⁸ Vgl. auch Over, Neue Möglichkeiten internationalen Markenschutzes für den deutschen Markeninhaber, Markenartikel 1994, S. 552 ff.; Kur, Entwicklung und gegenwärtiger Stand des internationalen Markenschutzes, Markenartikel 1994, S. 560 ff.

und muss sich auf das Wesentlichste beschränken, namentlich sollen die Bereiche der Parallelimporte¹⁹, Herkunftsangaben²⁰ und Markenpiraterie²¹ ausgeklammert werden.

2. Die Gemeinschaftsmarke und das MMA

Das Flensburger Unternehmen, das seine Marke in Deutschland und Dänemark schützen will, muss in beiden Staaten je eine Marke hinterlegen. Dies bedeutet, dass zwei Mal die vollen Hinterlegungsgebühren zu bezahlen sind und gegebenenfalls zwei Mal ein Vertreter zu bestellen ist. Demgegenüber kann das Unternehmen aus Freiburg i.Br. aufgrund seiner deutschen Markeneintragung den Schutz auf die Schweiz ausdehnen²². Der Grund für diese Vereinfachung und Vergünstigung ist, dass sowohl Deutschland als auch die Schweiz Mitglieder des MMA sind. Aufgrund einer nationalen Markeneintragung kann der Markenschutz auf andere Mitgliedsländer ausgedehnt werden. Dieses einfache und kostengünstige Verfahren verschafft dem Inhaber nicht eine MMA-Marke, sondern ein Bündel nationaler Marken.

-
- ¹⁹ Statt vieler Kunz, Parallelimporte und Selektive Vertriebssysteme nach revidiertem Markenrecht, recht 1994, S. 216 ff.; Rauber, Das neue Markenrecht: Mittel gegen Parallelimporte, *AjP* 1993, S. 567 ff.; Rosenkranz; Parallelimporte und das neue Markenschutzgesetz, *SZW* 1994, S. 120 ff. und die Entgegnung von Tschäni in *SZW* 1994, 178 ff. i Cottier, Das Problem der Parallelimporte im Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT, *SMI* 1995/1, S. 37 ff.; Zäch, Recht auf Parallelimporte und Immaterialgüterrecht, *SJZ* 1995, S. 301 ff.; Koppensteiner, Markenrechtsentwicklung und Parallelimport, *ÖBl* 1994, S. 195 ff.; Sack, Die Erschöpfung von Markenrechten nach Europäischem Recht, *RIW* 1994, S. 897 ff.; Ders., Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz im Europäischen Recht, *EWS* 1994, S. 333 ff. i Rasmussen, The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94), *EIPR* 1995, S. 174 ff.; vgl. aber auch Willi, Schutz selektiver Vertriebssysteme durch das Urheberrecht, *SJZ* 1995, S. 205 ff.
- ²⁰ Statt vieler Michel, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben durch das Markenrecht und certification marks, Berlin 1995; Meisser, Spezialregister für geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen?, *SJZ* 1995, S. 21 ff.; Ritscher, Die «Herkunft» von Produkten multinationaler Unternehmen, *AjP* 1993, S. 375 i David, (Fn. 14), S. 249 ff., m.w.N. sowie für die EG Vo. (EWG) Nr. 2081/92 des Rates v. 14.7.1992 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABIEG 1992 Nr. L 208, S. 1 = IPLT/LTPI 5-001) und die Vo. (EWG) Nr. 2082/92 des Rates vom gleichen Tag über Bescheinigungen besonderer Merkmale von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln (a.a.O., S. 9).
- ²¹ Hierzu Vo. (EG) Nr. 3295/94 des Rates v. 22.12.1994 über Massnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr oder Wiederausfuhr (ABIEG 1994 Nr. L 341, S. 8).
- ²² Es sei hier nur am Rande der Gedanke aufgegriffen, ob nicht jedem Unternehmen, das in einem grenzüberschreitendem Wirtschaftsraum (wie etwa der Regio Basiliensis, dem Bodensee Wirtschaftsraum oder der Regio Insubrica) tätig ist, anzuraten wäre, seine Marke international zu hinterlegen.

Trotz dieser unbestreitbaren Vorteile und sehr grossen Vorzüge weist das MMA auch Nachteile auf. Aus EU-europäischer Sicht ist zu bemerken, dass in Europa wichtige Staaten fehlen, nämlich die Mitgliedsländer Grossbritannien, Irland, Griechenland, Dänemark, Finnland und Schweden und die EFTA-Staaten Norwegen und Island. Darüber hinaus sind die überaus wichtigen Industriestaaten USA, Kanada und Japan ebenfalls nicht beteiligt. Zwar konnte der Kreis der Mitgliedsländer in den vergangenen Jahren um über 15 Staaten gesteigert werden (zuletzt durch den Beitritt Albaniens), doch beruhte dieser «Zuwachs» auf dem Zerfall der UdSSR, der CSSR und Jugoslawiens. Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass das MMA nicht auf die GM Bedacht nimmt, d.h. ein MMA-Staat, der nicht der EU angehört, kann keine Schutzausdehnung auf die GM vornehmen; aber auch umgekehrt bleibt die Verbindung GM-MMA versperrt.

Auch aus der Sicht der OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), dem Verwaltungsorgan des MMA, ist das MMA ungenügend, denn die GM droht zu einer Konkurrenz des MMA zu werden. Die OMPI setzte daher bereits im Jahre 1986 eine «Working Group on Links between the Madrid Agreement and the Proposed (European) Community Trademark» ein. Die WG kam zum Schluss, dass eine Revision des MMA nicht angebracht sei, sondern dass stattdessen ein Protokoll abgeschlossen werden sollte. Dieses Protokoll hatte zwei Anforderungen zu genügen: Zum einen sollte es neuen Staaten ermöglichen, dem Madrider System beizutreten und zum anderen sollte eine Verbindung zwischen MMA und GM hergestellt werden.

Die WIPO konnte dieses Ziel durch das Protokoll vom 27.6.1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, dem sog. Madrider Protokoll, erreichen.

3. Die Gemeinschaftsmarke und das Madrider Protokoll

Das Protokoll²³ ist von 28 Staaten unterzeichnet, doch bisher (Stand: September 1995) einzig von Spanien, Schweden und Grossbritannien ratifiziert worden. Mit dem Inkrafttreten des Protokolls wird zwischen 1996 und 1997 gerechnet. Gegenüber dem MMA weist das Protokoll folgende Neuerungen auf:

- Im Unterschied zum MMA bedarf es nicht mehr einer nationalen Registrierung zur internationalen Anmeldung, sondern nunmehr genügt eine blosse nationale

²³ Das Protokoll ist publiziert in IPLT/LTPI 3-007. Die Schweiz wird das Protokoll voraussichtlich zusammen mit dem Trademark Law Treaty 1997 ratifizieren und ins nationale Recht umsetzen.

Markenanmeldung. Grund hierfür war der geplante Beitritt von Grossbritannien und den USA. Beide Länder kennen das System der vollen Amtsprüfung, d.h. das Amt überprüft nicht nur, ob Hindernisse gegen die Eintragung an sich bestehen (absolute Ausschlussgründe), sondern zudem, ob bereits ältere Warenzeichen hinterlegt sind (relative Ausschlussgründe). Daher vergehen von der Anmeldung bis zur Registrierung in der Regel mehr als sechs Monate, so dass der Hinterleger im Rahmen des Madrider Abkommens seinen Prioritätsanspruch²⁴ zu verlieren droht. Gemäss dem Madrider Protokoll genügt nunmehr entweder die nationale Anmeldung oder die nationale Registrierung zum internationalen Schutz.

- Die bestehende Frist von zwölf Monaten ab internationaler Registrierung für die Verweigerung des Schutzes einer Marke wurde von den Staaten mit voller Amtsprüfung als zu kurz angesehen. Das Protokoll sieht daher vor, dass jeder Staat (unabhängig von der Tatsache, ob er das System der vollen Amtsprüfung kennt) anstatt der Jahresfrist eine um sechs Monate verlängerte Frist von nunmehr 18 Monaten vorsehen kann.
- Unter dem MMA ist während der ersten fünf Jahre die internationale Registrierung vom Bestand der nationalen Basiseintragung abhängig. Mit einem central attack auf die zugrundeliegende nationale Eintragung kann somit eine Marke während dieser Zeit ihres internationalen Schutzes beraubt werden. Das Protokoll behält diese Rechtsfolge grundsätzlich bei, doch wird sie entschärft. Verliert eine Basisanmeldung oder eine Basiseintragung während der ersten fünf Jahre ihre Gültigkeit, so kann der Markeninhaber in denjenigen Ländern, auf die er den Schutz ausgedehnt haben wollte, Anmeldungen einreichen. Diese Anmeldungen sind so zu behandeln, als ob sie zum Datum der internationalen Registrierung eingereicht worden wären.
- Neben dem Französischen wird auch - als Zugeständnis für die anglophonen Staaten - das Englische zur offiziellen Sprache.
- Das Protokoll sieht nur noch eine Schutzdauer von zehn, anstatt wie im MMA 20 Jahren vor.

²⁴ Gem. Art. 4 PVÜ hat jeder Hinterleger eines Schutztitels während einer bestimmten Zeitspanne ein Prioritätsrecht für die Hinterlegung in anderen Ländern. Der Hinterleger kann in diesem Fall die Priorität seiner früheren Hinterlegung auch im Ausland in Anspruch nehmen.

- Eine zwischenstaatliche Organisation kann Mitglied des Protokolls werden, wenn mindestens einer der Mitgliedstaaten Mitglied der PVÜ ist und sie über eine eigene autonome Markenbehörde verfügt. Diese Vorschrift ist für die Europäische Union massgeschneidert worden und ermöglicht es ausländischen Unternehmen, die Schutzerstreckung auf die GM zu verlangen.

Man kann mit Fug und Recht erwarten, dass einige neue Staaten dem Protokoll und vielleicht sogar dem Abkommen beitreten werden²⁵, denn es übernimmt und führt die grossen Vorzüge des Madrider Abkommens weiter: es ist zunächst einfach. Ob es allerdings auch günstig ist, kann derzeit noch nicht beantwortet werden, denn das Protokoll gibt den Signatarstaaten das Recht für eine Protokoll-Eintragung und -Verlängerung die gewöhnliche nationale Gebühr zugrunde zu legen. Ein Ziel hat aber das Protokoll bislang nicht erreicht: Wegen Uneinigkeit über das Stimmrecht der Europäischen Union, werden die USA das Protokoll vorerst nicht ratifizieren²⁶. Auf die Stimmrechtsproblematik wird in der nächsten Ziff. zurückzukommen sein.

Das Zusammenspiel von MMA, Protokoll, Gemeinschaftsmarke und nationalen Markeneintragungen bewirkt, dass dem Markenhinterleger eine Fülle von Kombinationsmöglichkeiten offenstehen²⁷ und, auf der anderen Seite, dass Probleme über das gegenseitige Verhältnis der verschiedenen Markensysteme auftreten werden.

4. Die Gemeinschaftsmarke und der Trademark Law Treaty

Während die Entstehung des Madrider Protokolls sehr stark durch die GM beeinflusst war, bestand zwischen dem Trademark Law Treaty (TLT)²⁸ und dem Gemeinschaftsmarkenrecht eine relativ grosse Unabhängigkeit.

Eine derartige Ab- resp. Unabhängigkeit kann nur relativer Natur sein. Die EU verfügt nicht über ein Markenrecht, sondern 16 (15 Mitgliedstaaten und die GM) verschiedene Warenzeichen-Rechtsordnungen welche durch sekundärrechtliche Massnahmen (sc. die I. Markenrechtsrichtlinie) sowie durch

²⁵ In Art. 5 Protokoll 28 des EWR-Abkommens (Fn. 40) verpflichten sich die Vertragsparteien dem Protokoll beizutreten.

²⁶ GRUR Int. 1994, S. 542.

²⁷ Vgl. Kunze, Madrid Protocol's practical impact, *Managing Intellectual Property* 1994, S. 50 ff.; WIPO, *Introduction to Trademark Law & Practice*, Genf 1993, S. 112 ff.; Mayer, *Madrid oder Alicante*, *ecolex* 1994, S. 687 ff.

²⁸ Vgl. zum TLT Schneider, *Neuerungen im internationalen Markenrecht: Der Trademark Law Treaty (TLT)*, *AjP* 1995, S. 719 ff.; *GRUR Int.* 1995, S. 93; *AIPPI* 1995/VII, S. 259 ff.

die Rechtsprechung des EuGH teilweise angeglichen sind. Eine derart stark harmonisiertes Rechtssystem hat faktische Auswirkungen auf alle anderen, namentlich europäischen Staaten.

Das MMA und das Protokoll vereinfachen zwar die internationale Markenregistrierung wesentlich, doch es verbleibt der Mangel, dass es den Staaten weiterhin anheimgestellt bleibt, unterschiedliche nationale Rechtsvorschriften über die Registrierung von Marken zu erlassen. Das Unternehmen, welches daher eine Marke nur national hinterlegen will oder das den Markenschutz in einem Staat erlangen will, welcher nicht am Madrider System beteiligt ist, muss sich mit verschiedensten Anmeldeerfordernissen und Prüfungsverfahren auseinandersetzen.

Mit dem TLT sollen die administrativen Vorschriften bei der Markenregistrierung vereinfacht und international harmonisiert werden. Dies betrifft nicht nur Marken, deren Schutz international ausgedehnt werden soll, sondern ebenfalls rein nationale Marken.

Die Priorität des Harmonisierungsabkommens liegt in der Vereinfachung der Anmeldung, Registrierung und der Registerverwaltung von Marken. Der Vertrag regelt die maximal zulässigen Anforderungen, die an Eintragungsgesuche gestellt und die von den Markenämtern im Verkehr mit den prospektiven Markeninhabern verlangt werden dürfen. Das Abkommen schreibt neun zwingende Formulartypen vor, welche für den Verkehr mit den Ämtern verwendet werden können. Hierin liegt ein entscheidender Vorteil und Fortschritt des Abkommens, indem nämlich das Verfahren so gestrafft und vereinheitlicht wird sowie technische Handelshemmnisse abgebaut werden.

Daneben enthält das Harmonisierungsabkommen gewisse materielle rechtliche Vorschriften: Neben den herkömmlichen Markenformen (wie etwa Wort- und Bildmarken) sind auch Dienstleistungs- und dreidimensionale Marken zu schützen, dagegen werden Geschmacks- und Tonmarken oder etwa Hologramme nicht erfasst - ihr Schutz bleibt den einzelstaatlichen Markenrechten anheimgestellt. Eine Marke wird mit einer Anmeldung für mehrere Waren und Dienstleistungen hinterlegt werden können. Diejenigen Staaten, welche das Monoklassensystem kennen, werden damit zum Multiklassensystem übergehen müssen.

Probleme warf - wie schon beim Madrider Protokoll - die Frage nach Status und Stimmrecht der Europäischen Union auf. Während die Union ein Stimmrecht für jeden Mitgliedstaat und wegen der Gemeinschaftsmarke für sich selber wollte (also «ein Markensystem - eine Stimme»), wollten die USA der EU kein eigenes Stimmrecht zugestehen (also «ein Staat - eine Stimme»). Um ein Scheitern wie schon zuvor beim Madrider Protokoll zu vermeiden, konnte anlässlich der diplomatischen Konferenz im Oktober 1994 ein Kompromiss gefunden werden. Er besteht darin, dass es keine Union der Vertragsparteien gibt; die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit, den TLT durch eine solche Union weiterzuentwickeln musste ersatzlos gestrichen werden. Die Frage des Stimmrechts ist damit obsolet geworden.

Der TLT ist somit grundsätzlich ein statisches Vertragswerk. Im neueren internationalen Vertragsrecht wird i.a. eine Union der vertragsschliessenden Parteien vorgesehen, welche anlässlich ihrer periodisch stattfindenden Versammlungen ohne weitere Formalitäten eine Weiterentwicklung des Vertrags bzw. dessen Anpassung beschliessen kann. Allerdings kann jederzeit eine neue diplomatische Konferenz einberufen werden, welche den TLT revidiert oder ihn weiterentwickelt.

Sowohl die USA als auch die EU²⁹ und die meisten ihrer Mitgliedstaaten haben den TLT bereits unterzeichnet. Damit haben die EU-Staaten auch ausserhalb des gemeinschaftlichen Markenrechts ihr Zeichenrecht harmonisiert.

5. Die Gemeinschaftsmarke und das WTO/GATT—TRIPs-Abkommen

Das WTO/GATT-TRIPs³⁰-Abkommen³¹ hat auf die sich auf einem relativ hohem Stand befindlichen Markenrechte der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten nur wenig Auswirkungen³². Die Gemeinschaftsmarkenverordnung wurde nur in wenigen Punkten angepasst³³.

Einzig im Hinblick auf den - allerdings «nur» innergemeinschaftlich interessanten - Art. 113 EGV³⁴ ist das Gutachten 1/94 des EuGH vom 15.11.1994³⁵ zu erwähnen³⁶. Der EuGH hielt zum TRIPs fest, dass die Gemeinschaft eine interne Zuständigkeit habe, die nationalen Markenrechte gestützt auf die Art. 100, 100a resp. 235 EGV zu harmonisieren. Sie könne im übrigen neue Schutztitel schaffen, wie sie es mit der GM getan habe. Hierbei müssten allerdings die Verfahren der Einstimmigkeit oder der Konsultation oder der Mitentscheidung des Parlaments be-

²⁹ Vgl. KOM(95) 92 endg.

³⁰ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights = Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum.

³¹ AS 1995 2117.

³² Zum TRIPs-Markenrecht siehe Kur, TRIPs und das Markenrecht, GRUR Int. 1994, S. 987 ff.; Auf der Maur, Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, AjP 1995, S. 347 f.; Dessemondet, L'ADPIC: Présentation générale, AjP 1995, S. 1069 ff.; Botschaft zur Genehmigung der GATT/WTO-Übereinkommen (Uruguay-Runde) (GATT-Botschaft 1), BBl. 1994 IV 294 ff.; zu den Auswirkungen auf das schweizerische MSchG vgl. Baechtold/Volken/Sutter, Bundesgesetzgebung im Bereich des Immaterialgüterrechts und des Wettbewerbsrechts, SZW 1995, S. 194 f. sowie allgemein PMMBI. 1995 I 60 f.

³³ ABIEG 1994 Nr. L 349, S. 83.

³⁴ Artikel 113 EGV normiert - so die Marignale - die «Grundsätze der gemeinsamen Handelspolitik». Er regelt die Zuständigkeit der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten im Bereich der Handelspolitik Abkommen mit Drittstaaten zu schliessen.

³⁵ EWS 1995, S. 31; GRUR Int. 1995, S. 239.

³⁶ Hierzu Drexl, Nach «GATT und WIPO»: Das TRIPs-Abkommen und seine Anwendung in der Europäischen Gemeinschaft, GRUR Int. 1994, S. 777 ff.

achtet werden. Hätte die Gemeinschaft eine ausschliessliche Kompetenz mit Drittstaaten Harmonisierungsabkommen zu schliessen, so könnten die innergemeinschaftlichen Verfahrensvorschriften unterlaufen werden.

6. Die Gemeinschaftsmarke und Drittlandsmarken

Anders als im Patentrecht wurde im Markenrecht mit der GM nicht der Schritt über den Bereich der EU hinaus getan³⁷. Bei der GM handelt es sich nicht um eine «Euro-Marke» sondern um einen Schutztitel der EG. Aus der Sicht eines Drittstaates sind daher zwei Aspekte von Interesse: (a) ob einem Drittstaat ein Beitritt zum System der GM möglich ist, und (b) ob eine Beteiligung auf andere Art möglich ist.

(a) Beitritt zum System der GM

Ein Beitritt von Drittstaaten zum System der Gemeinschaftsmarke scheint grundsätzlich möglich zu sein³⁸. In einer pragmatisch-unorthodoxen Art und Weise³⁹ hat sich die EG in Art. 7 Abs. 2 des Protokolls 28 zum EWR-Abkommen⁴⁰ verpflichtet, über die Gemeinschaftsmarke und andere Gemeinschafts-Schutztitel im Bereich des geistigen Eigentums Konsultationen durchzuführen.

Namentlich für diejenigen Staaten, welche bei der EU ein Beitrittsgesuch hinterlegt haben⁴¹, ist ein solcher Anschluss an die GM von Interesse, um im Fall ei-

³⁷ Groves, (Fn. 6)/ S. 16: «For patents, it is sometime said, 1992 came in 1978».

^{33a} Ob dies auch noch heute so ist, scheint mir fraglich zu sein. In ihrem Weissbuch über den Beitritt der ost- und zentraleuropäischen Staaten (Fn. 16) stellt die Kommission bezüglich dem «Beitritt» dritter Staaten zum System der GM fest: «Once an alignment of domestic legislation has been decided, it will sometimes be desirable to offer rightholders the possibility of securing protection throughout the European Union in one operation. In some areas Community action may culminate in the creation of specific Community-level rights: this is the case with the Trade Mark Regulation [...]. Arrangements of this kind are intrinsically tied to membership of the European Union. But it should be noted that the systems are so designated that they can be opened up without any discrimination to all non-Community nationals, be they natural or legal persons.» (Auszeichnung durch den Verf.).

³⁸ Cottier, Der Schutz des geistigen Eigentums, in: Zäch/Thürer/Weber, Das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Zürich 1992, S. 39.

³⁹ ABIEG 1994 Nr. L 1, S. 1 = BBl. 1992 IV 1005.

⁴⁰ Welche da sind: Schweiz (26.5.1992), Ungarn (1.4.1994), Polen (8.4.1994) und Bulgarien (Juni 1995).

⁴¹ Vgl. Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten (BGBl. I Nr. 22 v. 30.4.1992, S. 938 = IPLT/LTPI 1-006).

nes späteren Beitritts Konflikte zwischen nationalen und Gemeinschaftsmarken zu vermeiden.

Probleme können dergestalt auftreten, dass eine gültige (d.h. nach Eintrag und Bereinigung allfälliger Widerspruchsverfahren) Drittlandsmarke einer ebenfalls gültigen GM gegenübersteht. Dabei ist m.E. der Zeitpunkt der Eintragung (d.h. die Frage, ob die GM oder die Drittlandsmarke älter ist) bedeutungslos, da zum Zeitpunkt der Hinterlegung keine rechtliche Veranlassung bestand auf Drittlandsmarken resp. GM Rücksicht zu nehmen.

Das Problem tritt allerdings dann nicht auf, wenn der Markenhinterleger seine Drittlandsmarke auf einen EU-Staat, der entweder Mitglied des MMA und/oder des Madrider Protokolls ist, ausgedehnt hat. In diesem Fall verfügt er gem. Art. 8 ziff. 2 Bst. a) Ziff. iii) Vo. 40/94 über eine ältere Marke, was ein relatives Eintragungshindernis bildet, welches im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren vor dem Gemeinschaftsmarkenamt geltend gemacht werden kann.

Erfahrungen, welche Belgien, Niederlande und Luxemburg bei der Einrichtung des BENELUX-Markenamtes und Deutschland mit der Eingliederung des Saarlands und dem Beitritt der DDR⁴² gesammelt haben, könnten zur Lösung dieser Konstellation von Interesse sein.

Das deutsche Gesetz über die Erstreckung von u.a. Marken auf das Gebiet der DDR resp. der BRD weist folgende Grundzüge auf:

- alle auf dem Gebiet der DDR und der BRD hinterlegten Marken werden auf das bisher nicht erfasste Gebiet erstreckt;
- die Erstreckung erfolgt automatisch;
- die Erstreckung erfolgt für alle Inhaber;
- die Erstreckung erfolgt auch dann, wenn für das betreffende Gebiet bereits eine identische Marke besteht.

Im Fall von Markenkollisionen darf die erstreckte Marke im jeweils neu hinzukommenden Gebiet nur mit Zustimmung des dortigen Markeninhabers benutzt werden. Ausnahmen bestehen für die Werbung und bei unbilligen Folgen.

Beim deutschen Patentamt wurde eine Einigungsstelle eingerichtet, die auf Antrag der Parteien eine gütliche Einigung vermitteln soll.

Es wäre theoretisch denkbar dieses Konzept auf GM anzuwenden, die neu auch für die Schweiz Gültigkeit erlangen.

⁴² Vgl. Art. 63 Vo. 40/94 und Art. 177 EGV.

Auf jeden Fall müsste wohl durch die Schweiz das Rechtsprechungsprimat des EuG und des EuGH akzeptiert werden⁴³, womit ins nationale Markenrecht «fremde Richter» Einzug hielten.

(b) Hinterlegung von GM aus Drittstaaten

Die GM ist für Hinterleger aus Drittstaaten offen. Art. 5 sieht vor, dass:

- Angehörige der Mitgliedstaaten;
- Angehörige anderer Verbandsländer der PVÜ oder der WTO (darunter auch die Schweiz);
- Angehörige von Nicht-PVÜ-Staaten mit einem effektiven Sitz in einem PVÜ-Staat;
- Angehörige aus weiteren Staaten, die Gegenrecht gewähren

eine GM hinterlegen können. Im weiteren ist natürlich, sobald die EG dem Madrider Protokoll beitrifft, eine Schutzausdehnung auf die GM möglich. In diesem Zusammenhang ist Art. 93 Ziff. 3 der Vo. zu erwähnen, welcher bestimmt, dass bei Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit der GM die spanischen Gerichte (d.h. die Gerichte des Landes, in dem das Gemeinschaftsmarkenamt - das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) - seinen Sitz hat, nämlich Alicante/E) zuständig sind, sofern keine der Parteien ihren Sitz oder ihre Niederlassung in der Gemeinschaft hat. Kollidieren also die GM zweier Schweizer Unternehmen miteinander, so müsste dieser Streit grundsätzlich in Spanien ausgetragen werden!

Es darf aber keinesfalls übersehen werden, dass - wie der EuGH im Gutachten 1/94 festgestellt hat - die innergemeinschaftliche Harmonisierung der geistigen Eigentumsrechte um einen *effet utile* aufzuweisen nicht notwendigerweise internationaler Abkommen mit anderen Staaten bedarf⁴⁴. In Anbetracht der historischen Bedeutung von internationalen Abkommen im Immaterialgüterrecht ist diese Feststellung wohl mehr als bedenklich.

⁴³ EuGH, (Fn. 31), Rz. 100.

⁴⁴ So BVerfG 22, S. 293.

7. Résumé

Wenn man die Europäische Union als einen Prozess fortschreitender Integration⁴⁵ auffasst, so ist es nur logische Konsequenz und sogar zwingend, dass die EU eigene immaterialgüterrechtliche Schutztitel schafft. Um aber nicht zu blossen «Papiertigern» zu verkommen, müssen sie von der Wirtschaft akzeptiert werden. Eine solche Akzeptanz lässt sich u.a. nur dann erreichen, wenn sie in das internationale Umfeld, welches ja im Immaterialgüterrecht schon immer eine besondere Rolle gespielt hat, einpasst werden.

Auf der anderen Seite ist die Ausstrahlungswirkung des Gemeinschaftsrechts zu beachten. Diese wirkt zum einen aufgrund geographischer, politischer und ökonomischer Vorgaben auf die einzelnen, vornehmlich europäischen Staaten, allerdings auch auf die internationale Ebene ein.

Hilfeleistung der Zollverwaltung zum Schutz des geistigen Eigentums

*RA Dr. Lucas David,
Walder Wyss & Partner, Zürich*

1. Einleitung

Im Zusammenhang mit der offiziellen Qualitätskontrolle in der schweizerischen Uhrenindustrie hat das Parlament im Jahre 1981 die Zollverwaltung ermächtigt, den Betroffenen zu melden, falls Uhren in die Schweiz eingeführt werden sollen, die den Qualitätsanforderungen nicht genügen oder unbefugterweise einen Schweizer Namen tragen¹. Entsprechend entband das Eidg. Finanz- und Zolldepartement die Zollverwaltung vom Amtsgeheimnis bezüglich verdächtiger Uhrenmarken und -modelle. Im Bereich der Zeitmessgeräte hat somit die Hilfeleistung der Zollverwaltung einige Tradition, und es wurden bei der Zusammenarbeit zwischen der Edelmetallkontrolle (EMK) und der FH gute Erfahrungen gemacht².

Vor zwei Jahren wurde dann das Institut der Hilfeleistung der Zollverwaltung ins Markenrecht³ und wenig später ins Urheberrecht⁴ eingeführt. Der vorliegende Bericht bildet eine erste Bestandesaufnahme über die dabei gemachten Erfahrungen.

Um keine Illusionen über die Möglichkeiten der Hilfeleistung aufkommen zu lassen, ist vorerst daran zu erinnern, dass zwar die Edelmetallwaren bei ihrer Einfuhr praktisch lückenlos inspiziert werden, während von den übrigen Importen nur etwa 30% physisch kontrolliert werden; die restlichen Waren passieren den Zoll, ohne dass sie von einem Zöllner körperlich begutachtet würden. Die Tendenz der physischen Kontrolle ist bei beiden Warengattungen sinkend. Werden die Zollgebühren nur aufgrund einer schriftlichen Zolldeklaration festgesetzt, so können Fälschungen nur in den seltensten Fällen festgestellt werden. Der Zoll sieht zwar vieles; mindestens ebenso viel bleibt ihm aber verborgen.

¹ Art. 14a BB über die off. Qualitätskontrolle der Schweiz. Uhrenindustrie, AS 1981 1883, SR 934.11 (heute aufgehoben).

² vgl. M. Hool, Uhrenindustrie, SJK 149-151, Genf 1987.

³ Art. 70-72 MSchG.

⁴ Art. 75-77 URG.

2. Verfahren

a) *Hilfeleistung von Amtes wegen*

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten der Hilfeleistung, nämlich die Hilfeleistung von Amtes wegen und die Hilfeleistung auf Antrag.

Beim Verfahren von Amtes wegen handelt es sich praktisch gesehen um eine Aufhebung des Amtsgeheimnisses bei der Zollrevision. Findet das Zollamt bei der Einfuhrrevision verdächtige Waren, so ist es berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Berechtigten auf seine Feststellungen aufmerksam zu machen. Keine einheitliche Doktrin besteht über die weiteren Möglichkeiten des Zollamtes. Der Bundesrat vertrat die Meinung, dass Zollamt solle ermächtigt sein, die Ware in Zollgewahrsam zurückzubehalten⁵. Demgegenüber vertritt die Zollverwaltung die Ansicht, das Gesetz gebe ihr in einem solchen Falle keine Kompetenz zur Zurückbehaltung der Ware. Die neue EG-Verordnung⁶ sieht ausdrücklich vor, dass die Zollbehörde offensichtliche Fälschungen während drei Arbeitstagen zurückbehalten kann, um dem Berechtigten die Möglichkeit zur Einreichung eines Antrages auf Hilfeleistung zu geben. Zwar ist die Anzeige einer verdächtigen Sendung und die dabei übermittelten Informationen bezüglich Absender, Empfänger, festgestellte Art und Menge der Waren schon besser als gar nichts. Um aber feststellen zu können, ob es sich dabei um Fälschungen handelt, ist die Inspektion der fraglichen Waren in der Regel unerlässlich. Werden sie abgefertigt (revidiert) und an den Empfänger weitergeleitet, ist eine spätere Inspektion oft unmöglich. Daher muss die Wirtschaft darauf pochen, dass auch bei der Anzeige von Amtes wegen die Ware während einer gewissen Zeit im Zollgewahrsam zurückbehalten wird.

Leider besteht die Befürchtung, dass die Anzeige von Amtes wegen teilweise toter Buchstabe bleiben wird. Anzeigen werden zwar erfolgen, wenn berühmte schweizerische Marken oder Muster gefälscht worden sind. Wenn jedoch berühmte ausländische Marken verletzt werden, z.B. Christian Dior, Hugo Boss, so weiss die Zollbehörde in der Regel gar nicht, an wen sie sich wenden soll. Sie erhält möglicherweise vom BAGE noch die Adresse des ausländischen Markeninhabers, doch wird sie, um diplomatische Konflikte zu vermeiden, deswegen nicht ins Ausland Meldung erstatten. Ausländische Schutzrechtsinhaber werden daher von der Hilfeleistung von Amtes wegen kaum je profitieren. Für solche Fälle ist die Hilfeleistung auf Antrag des Berechtigten unausweichlich.

⁵ Botschaft zum Markenschutzgesetz vom 21.11.1990, S. 51.

⁶ Verordnung Nr. 3295/94 vom 22. Dezember 1994 über Massnahmen zum Verbot der Überführung nachgeamter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr, publ. AmtsBl Nr. L 341/8 v. 30.12.94.

b) Hilfeleistung auf Antrag des Berechtigten

Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass gefälschte Waren ein- oder ausgeführt werden sollen, so kann der Zollverwaltung Antrag auf Verweigerung der Warenfreigabe gestellt werden⁷. Bei der Einreichung eines solchen Antrages kann der ausländische Schutzrechtsinhaber einen schweizerischen Vertreter bezeichnen, womit der Zollbehörde eine unbürokratische Kontaktnahme ermöglicht wird. Bei der Formulierung der gesetzlichen Bestimmungen ging der Gesetzgeber davon aus, dass der Schutzrechtsinhaber möglicherweise über exakte Nachrichten über den Versand gefälschter Waren verfügt, die ihm zufolge Indiskretionen oder Betriebsespionage bekannt geworden sind. Die Praxis zeigt, dass dies eine Illusion ist. Die Zollverwaltung hat sich glücklicherweise jedoch ausgesprochen kooperativ gezeigt und betrachtet konkrete Anhaltspunkte für verdächtige Sendung immer schon dann gegeben, wenn nachgewiesen (oder auch nur glaubhaft gemacht) werden kann, dass aus dem Ausland stammende Fälschungen bereits früher auf dem schweizerischen Markt festgestellt worden sind. Somit kann auch ein Antrag gestellt werden, ohne dass konkrete Anhaltspunkte für eine unmittelbar bevorstehende Einfuhr gefälschter Waren vorliegen. Solche Anträge sind, wenn korrekt gestellt, ausgesprochen wirkungsvoll.

Der Antrag auf Hilfeleistung ist bei der Oberzolldirektion zu stellen⁸. Der Antrag muss die bestehenden Schutzrechte belegen, deren Inhaber und Vertreter nennen sowie die betroffenen Waren und deren Beschaffenheit möglichst genau beschreiben. Darüber hinaus sind aber auch die normalen Vertriebswege (Generalimporteure) anzugeben, um den Zollbehörden den Entscheid zu erleichtern, was als verdächtige Sendung anzusehen sei⁹. Änderungen im Vertriebssystem sind der Zolldirektion daher ebenfalls zu melden. Die OZD prüft den Antrag und merkt ihn für maximal zwei Jahre vor. Er kann nachher beliebig oft erneuert werden. Die Bearbeitungsgebühr beläuft sich gegenwärtig auf Fr. 120.

Stellt ein Zollamt eine verdächtige Meldung fest, so wird dies dem Vertreter des Schutzrechtsinhabers mitgeteilt. Informiert wird über die angetroffenen Waren, deren Gattung, Anzahl und Marke, sowie Absender, Empfänger und Aufbewahrungsort dieser Waren. Gleichzeitig wird mitgeteilt, dass die Ware während 10 Tagen zurückbehalten und beim Zollamt inspiziert werden kann. Während dieser Frist sollte einerseits versucht werden, mit dem Importeur einen Vergleich zu erzielen, andererseits ist aber auch beim zuständigen Zivil- oder Strafrichter ein Antrag auf vorsorgliche Beschlagnahme zu stellen. Lässt der Entscheid auf sich war-

⁷ Art. 71 MSchG, Art. 76 URG.

⁸ Eidg. Oberzolldirektion, Monbijoustr. 40, 3003 Bern, Fax 031/322 78 72.

⁹ Vgl. das Muster im Anhang.

ten, kann unter Vorlage des entsprechenden Antrages eine Verlängerung der zehntägigen Frist auf maximal 20 Tage verlangt werden.

In der Regel sind nur vorsorgliche Massnahmen schnell genug, die ohne Anhörung der Gegenpartei angeordnet werden (superprovisorische Massnahmen). Wenig bekannt ist, dass auch Strafuntersuchungsbehörden gefälschte Waren nicht nur zur Beweismittelsicherung, sondern auch zum Zwecke der späteren gerichtlichen Einziehung beschlagnahmen können¹⁰; die Untersuchungsbehörden haben alles vorzukehren, damit ein späteres Strafurteil nicht zum Schlag ins Wasser wird. Hat der Strafrichter die Kompetenz, gefälschte Waren einzuziehen, so ist der Untersuchungsrichter nach dem Grundsatz «in majore minus» verpflichtet, diese Einziehung durch eine vorläufige Beschlagnahme vorzubereiten¹¹.

3. Offene Fragen

Das Gesetz äussert sich nicht darüber, ob Waren, die im persönlichen Gepäck eines Reisenden enthalten sind, ebenfalls unter die Hilfeleistung fallen. Zum mindesten bezüglich des Markenrechtes hat das Bundesgericht erkannt, dass gefälschte Markenwaren im Privatgebrauch straflos verwendet werden dürfen¹². Waren für den persönlichen Gebrauch und andere Kleinsendungen nicht kommerzieller Art dürften daher von der Hilfeleistung ausgenommen sein¹³. Es hängt jedoch stark von der einzuführenden Ware ab, was als Kleinmenge zu betrachten ist. Bei Bekleidungsstücken hat sich diese Zahl bei etwa 10 Stück pro Gattung eingependelt; bei Uhren dürfte diese Zahl bei höchstens eins liegen.

Uneinigkeit herrscht darüber, ob auch Waren, die im Parallelimport eingeführt werden, unter die Hilfeleistungspflicht fallen. Die EG-Verordnung bezieht sich ausdrücklich nur auf nachgeahmte Waren oder unerlaubt hergestellte Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen und scheint daher Parallelimporte von der Hilfeleistung auszunehmen. Indessen kann allein der Schutzrechtsinhaber entscheiden, ob es sich um echte oder gefälschte Waren handelt. Nachdem die Grenze zwischen echten und gefälschten Grauimporten fliegend ist¹⁴, ist unbedingt zu fordern, dass alle verdächtigen Importe, insbesondere auch Parallelimporte, dem Schutzrechtsinhaber gemeldet werden. Es ist an ihm zu entscheiden, ob er sich dem Risiko eines Markenverletzungsprozesses aussetzen will oder nicht.

¹⁰ BGE 84 IV 84.

¹¹ BGer in ZBl 80 175, BGE 111 Ia 12; zustimmend L. Gaillard in SJK 73, Genf 1989, S. 35 bei N. 154.

¹² BGE 114 IV 7: Rolex Imitation.

¹³ In diesem Sinne schon Art. 9 Verordnung (EG) 3842/86 v. 1. Dez. 1986.

¹⁴ vgl. SMI 1989 220, 1990 115 u. 356, 1994 313: Eau Sauvage.

Unbefriedigend ist noch die Lage bezüglich Herkunftsbezeichnungen. Hier gibt es oft keinen Berechtigten, und die Zollbehörden wissen nur in den seltensten Fällen, wen sie beim offenkundigen Missbrauch einer schweizerischen Herkunftsangabe benachrichtigen sollen¹⁵. Es wäre Aufgabe der klageberechtigten Berufs- und Wirtschaftsverbände, sich durch Einreichung eines Antrages auf Hilfeleistung als Ansprechpartner für gefälschte Herkunftsangaben zu erkennen zu geben und Mitteilungen über verdächtige Sendungen an die betroffenen Mitglieder weiterzugeben.

4. Aussichten

Am 1. Juli 1995 wird im Rahmen des TRIPS-Abkommens die Hilfeleistung der Zollverwaltung auch auf gefälschte Muster und Modelle ausgedehnt¹⁶. Es stellt sich die Frage, ob die Zollbehörden hierfür ausgerüstet sind.

Es ist relativ einfach, berühmte Marken zu überwachen, da diese alphabetisch in ein Register eingetragen und dort jederzeit nachgeschlagen werden können. Muster und Modelle entziehen sich aber einer gleichermaßen einfachen Katalogisierung. Man sollte daher meinen, es sei der Zollverwaltung kaum möglich, innert nützlicher Frist festzustellen, ob eine bestimmte Warenform geschützt ist oder nicht. Dem ist indessen nur scheinbar so. Obwohl es zwar Zehntausende von Mustern und Modellen gibt, braucht die Zollverwaltung nicht über entsprechend umfangreiche Nachschlagewerke zu verfügen, da immer nur die berühmtesten nachgemacht werden. Bei den Uhren gibt es vielleicht ein halbes Hundert Modelle, die zu Fälschungen Anlass geben. In anderen Branchen dürfte es ähnlich sein. Eine solche Anzahl von Mustern ist noch mit den üblichen Methoden von Handregistern überblickbar. Problematisch wird es höchstens bei Textilmustern, die in Hunderten oder gar Tausenden von Varianten auf dem Markt sind und auch mit jeder Saison wieder wechseln.

Aus diesem Grunde scheint es auch kaum problematisch, wenn die Hilfeleistung der Zollverwaltung auch auf Patentverletzungen ausgedehnt wird. Zwar dürfte die Feststellung der Benutzung eines fremden Patentes noch schwieriger sein, als diejenige eines fremden Musters. Indessen ist auch hier zu berücksichtigen, dass in der Regel nur einige wenige, erfolgreiche Patente im Ausland um-

¹⁵ Ausnahme: Bei Uhren mit dem Vermerk «Swiss made» wird automatisch die Fédération Horlogère benachrichtigt.

¹⁶ Art. 33a - 33c revMMG.

gangen werden, namentlich im Pharmaziebereich. Daher wird es genügen, wenn einzelne Patentinhaber der Zollverwaltung Antrag stellen, vor der Freigabe bestimmter chemischer Stoffe¹⁷ dem Patentinhaber Anzeige zu machen. Es wäre daher zu wünschen, dass die Schweiz von der Möglichkeit des TRIPS Gebrauch macht¹⁸, die Hilfeleistung der Zollverwaltung auch bei Patentverletzungen zu gewähren.

¹⁷ z.B. Indomethacin, Doxycyclin.

¹⁸ Art. 51 Satz 2 TRIPS.

Anhang

Sirius AG, Zürich

Oberzolldirektion
Monbijoux-Strasse 40
3003 Bern

Namens und im Auftrag der

Sirius GmbH und Co. KG, D-80000 München,
vertreten durch den unterzeichneten Generalimporteur,

stellen wir Ihnen folgenden Antrag:

«Allfällige Einfuhren von gefälschten oder nachgeahmten Waren mit den Marken SIRIUS oder SIRIUS-STAR seien unserem Rechtsberater Dr. Findschnell, Zürich, zu melden und diese Waren seien jeweils während zehn Tagen nicht freizugeben.»

Begründung

1. Die Antragstellerin ist Inhaberin der berühmten Marke SIRIUS bzw. SIRIUS-STAR, die für Damenoberbekleidung, Kosmetika und Schmuck eingesetzt wird. Generalimporteurin für die Schweiz ist die Sirius AG, Zürich.
Beweis: Markeneintragungen SIRIUS und SIRIUS-STAR
Prospekte SIRIUS und SIRIUS-STAR
Vollmacht
2. Kleider und Accessoires der Marke SIRIUS werden in der Schweiz ausschliesslich durch die Sirius AG, Zürich importiert. Kosmetika der Marke SIRIUS-STAR werden sowohl durch die Parfums SA, Genève, als auch durch die Parfum AG, St. Margrethen, eingeführt. Importeur von SIRIUS-Schmuck ist Juwelier Kurz, Zürich.
3. Es hat sich in letzter Zeit gezeigt, dass gefälschte Damenkleider der Marke SIRIUS aus Thailand und nachgeahmte Parfums der Marke SIRIUS-STAR aus Frankreich in der Schweiz eingeführt werden. Diese Waren haben nichts mit den Originalwaren der berühmten Marke SIRIUS zu tun. Wir bitten Sie daher, falls Sie auf solche Waren stossen sollten, deren Freigabe einstweilen zu verweigern und gleichzeitig unseren ständigen Rechtsberater, RA Dr. Findschnell, Zürich, hiervon Mitteilung zu machen, damit er vorsorgliche Massnahmen beim zuständigen Gericht erwirken kann.
4. Wir bitten Sie, diesen Antrag während zwei Jahren vorzumerken und uns die zu erhebende Verwaltungsgebühr mitzuteilen.

Zürich, den

Schutz und Gebrauch geographischer Bezeichnungen¹

von Dr. J. David Meisser, Klosters

Zur Abwechslung hören Sie heute eine Bündner Rede. Anhand dieser Bezeichnung möchte ich zunächst versuchen, eine Systematik der Begriffe über die geographischen Bezeichnungen zu erarbeiten.

Entscheidend für die Abgrenzung ist vorrangig das Verständnis der massgeblichen Verkehrskreise mit Bezug auf meine rhetorische Dienstleistung. Im Bereich des Immaterialgüterrechts repräsentieren Sie diese Verkehrskreise. Ihr Verständnis entscheidet also über die juristische Qualifikation der «Bündner Rede».

Geographische Bezeichnungen

mit Herkunftserwartung

ohne Herkunftserwartung

Herkunftsangaben (Art. 47 MschG)

andere geographische Bezeichnungen

mit Beschaffenheits-
erwartung

ohne Beschaffenheits-
erwartung

mit Beschaffenheits-
erwartung

ohne Beschaffenheits-
erwartung

Ursprungsbezeichnung
(=Herkunftsbezeichnung)
(gemäss Art. 18 aMSchG)

einfache Herkunfts-
angabe

Gattungsbezeichnung,
Beschaffenheitsangaben

Phantasiebezeichnungen

Beispiel:

- Murano Glas
- Roquefort Käse

Beispiel:

- Lima Spielzeug-Eisenbahn
- Alaska Getränke

Beispiel:

- Baskenmütze
- Eau de Cologne

Beispiel:

- Nordpol Eiscreme
- Haartrockner Sahara

– kontrollierte UB (aoc)
– UB gemäss Lissaboner
Abkommen und EG VO
2081 / 92 (aop/GUB)
– «geogr. Angaben» gem.
EG VO 2081 / 92 (igp/ggA)
– «geographical indications»
gem. Art. 22 TRIPS-Abkommen

«Benennungen»
Bsp. Emmentaler
Sprienz

¹ Überarbeitetes Manuskript des Einführungsreferats zum INTA Round Table vom 23. März 1995

Zunächst gehe ich davon aus, dass das Wort «Bündner» bei Ihnen eine Gedankenverbindung zu einem geographischen Raum herstellt, nämlich zu Graubünden. Somit liegt eine geographische Bezeichnung vor.

Für die genaueren Qualifikation sind Ihre Erwartungen unter zwei Aspekten entscheidend, nämlich bezüglich *Herkunft* und *Beschaffenheit*.

Erwarten Sie von einer Bündner-Rede eine bestimmte Herkunft der Rede oder des Redners, so ist der Ausdruck als Herkunftsangabe zu qualifizieren. Fehlt eine solche Erwartung, möchte ich von «anderen geographischen Bezeichnungen» sprechen. (Vorschläge für einen besseren Begriff nehme ich gerne entgegen.)

In beiden Fällen kann nun weiter unterschieden werden, ob Sie eine bestimmte Beschaffenheit erwarten oder nicht. Bestehen keinerlei Erwartungen, liegt eine Phantasiebezeichnung vor.

Es könnte sich auch einbürgern, eine bestimmte Art von Reden als «Bündner-Rede» zu bezeichnen, beispielsweise jede Rede, die in einem Subventionsgesuch gipfelt. In diesem Fall läge eine Gattungsbezeichnung vor.

Wenn Sie aus der Bezeichnung «Bündner-Rede» lediglich auf eine bestimmte Herkunft schliessen, möchte ich den Begriff «einfache Herkunftsangabe» verwenden.

Vielleicht erwarten Sie zusätzlich gewisse Eigenschaften, z.B. Bündner Akzent oder Originalität. In diesem Fall kann eine Ursprungsbezeichnung vorliegen. Dieser Begriff wird aber nicht einheitlich gebraucht. Nach französischer Auffassung und nach dem neuen Kommentar von Lucas David wird zusätzlich eine Kontrolle der erwarteten Eigenschaften vorausgesetzt. Ich möchte das lieber als Spezialfall betrachten und in diesem Fall von kontrollierten Ursprungsbezeichnungen sprechen bzw. «*appellations d'origine contrôlées*.»

In anderer Hinsicht abweichend ist der Begriff «Ursprungsbezeichnungen» im Lissaboner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationalen Registrierung definiert. Ebenso wie in der vielbeschimpften EG-Verordnung zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel gilt als zusätzliche Voraussetzung, dass die Güte oder Eigenschaften der Produkte ausschliesslich oder überwiegend auf die geographischen Verhältnisse zurückzuführen ist. Die Schweiz ist dem Lissaboner Abkommen nicht beigetreten; soeben hat aber eine Arbeitsgruppe unter Prof. Dutoit einen neuen Ergänzungsvorschlag zum MSchG ausgearbeitet, welcher die EG-Regelung sinngemäss übernimmt. Die Herkunftsbezeichnungen der erwähnten Art heissen darin «*appellations d'origine protégées*» (aop). Die Begriffswahl vermag nicht zu begeistern, weil der falsche Eindruck entsteht, andere appellations d'origine seien ungeschützt.

Für den Fall, dass der Einfluss der geographischen Verhältnisse schwächer ist, d.h. immer noch besteht aber nicht überwiegend die Qualität bestimmt, wählt die EG-Verordnung den unglücklichen Begriff «geographische Angaben», bzw. «indications géographiques». Im Entwurf der Arbeitsgruppe Dutoit ist von «indications géographiques protégées» die Rede. Auch dieser Begriff dürfte in der Praxis Verwirrung auslösen.

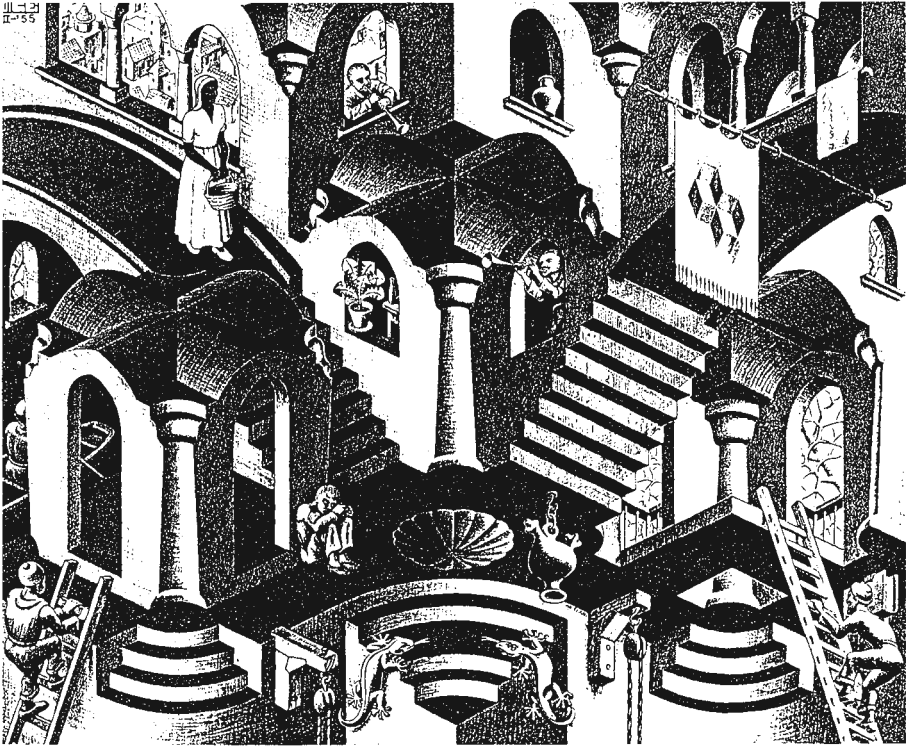
Wieder etwas weiter ist der Begriff «geographical indications» im TRIPS-Abkommen. Darunter fallen sowohl Bezeichnungen für Produkte, die eine bestimmte Qualität oder Eigenschaft der Herkunft verdanken wie auch die mit einem Ruf («reputation») verbundenen Bezeichnungen, m.E. z.B. der «Opel Ascona».

Auf dem Boden der Landwirtschaft, nämlich dem Stresaer-Käseabkommen, ge-
dieh schliesslich noch der zwittrige Begriff «Benennungen». Dazu gehören die Bezeichnungen «Emmentaler Käse» und «Sbrinz». Einerseits sind es Ursprungsbezeichnungen, andererseits können diese aber wie Sachbezeichnungen auch für ausländischen Käse verwendet werden, wenn gewisse Herstellungsvorschriften eingehalten werden und genügend gross das Herkunftsland angegeben ist.

Sie sehen: Schon wenn wir vom klaren Himmel akademischer Dogmatik in die inflationsgeplagte Ebene der Gesetzgebung absteigen, vernebeln sich die Begriffe. Wir bewegen uns hier in einem von Interessensgruppen und politischen Zwängen verzerrten Spielfeld widersprüchlicher Kräfte.

Völlig düster wird die Lage auf dem Boden der Rechtswirklichkeit, wohin ich Sie nun führen möchte. Bitte halten Sie sich an den Grundbegriffen gut fest.

Um etwaige Erwartungen an Bündner Reden hinsichtlich der Originalität zu erfüllen, verwende ich (mit freundlicher Genehmigung der Cordon Art B.V.) zu diesem Zweck ein Bild des Künstlers Escher:



«(c) 1995 M.C. Escher / Cordon Art - Baarn - Holland. All rights reserved.»

Sie sehen die Welt der geographischen Bezeichnungen. Ihre Grundpfeiler wurden von drei Interessensgruppen aufgebaut, hier durch drei Säulen symbolisiert, nämlich die Verbraucher, dann die Hersteller und schliesslich die Namensträger (das sind Ortschaften, Staaten oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften).

Wer rechtssuchend in diese Welt der geographischen Bezeichnungen einsteigt, mag zunächst einmal links im Vordergrund den Tempel des Verbrauchers bemerken.

Warum ist der Konsument vor der Türe eingeknickt? - Vielleicht vor Erschöpfung nach endlosen Versuchen, sich in den Irrgärten der einschlägigen Gesetzgebung zurechtzufinden. Schon die Beantwortung einfacher Fragen kann im vorliegenden Bereich kräfteverschleissend sein, da es eine kaum überschaubare Vielzahl

von internationalen Abkommen², bilateralen Staatsverträgen³ und eidgenössischen Erlassen⁴ gibt, welche sich mit geographischen Bezeichnungen befassen. Dazu kommen noch das IKS-Regulativ und zahlreiche kantonale Erlasse.

Schon ein einfaches Beispiel zeigt die Tücken der Rechtssuche:

Dürfen unter der Bezeichnung «Frankfurter Würstchen» Schweizer Produkte angeboten werden?

Wenn wir mit Hilfe von MSchG, UWG oder StGB (Warenfälschung) über die Zulässigkeit der «Frankfurter Würstchen» entscheiden, kommt es auf die Täuschungsgefahr an. Dies führt in der Regel zur weiteren Frage, ob die Täuschung eines Einzelnen oder einer Minderheit bereits ausreicht damit eine Bezeichnung als täuschend gilt. Anders als etwa in Deutschland, wo auf demoskopisch ermittelte Prozentzahlen abgestellt wird, geraten wir damit in der Schweiz in den Graubereich schwer voraussehbarer Ermessensentscheide.

Dabei bewegen wir uns aber bereits auf falscher Grundlage: Die «Frankfurter Würstchen» gehören zu den mehr als 1000 deutschen Bezeichnungen, welche gemäss dem Anhang zum bilateralen Abkommen mit Deutschland nur für deutsche Produkte verwendet werden dürfen. Als Ausnahme zur Regelung in den Gesetzen kommt es hier nicht auf das Publikumsverständnis an: Die Würstchen müssen deutscher Herkunft sein. (Dagegen aber lässt das Abkommen die Bezeichnung «Frankfurterli» für Schweizer Würste zu.)

Damit wollte ich zeigen, wie schwierig und aufwendig es ist, im vorliegenden Bereich Recht und Unrecht zu unterscheiden. Es fehlen klare Grundsätze, nach denen man sich orientieren könnte und zahllose Einzelregelungen, Ausnahmen und Missbräuche haben das Rechtsempfinden verwässert. (Das Schiff im Hintergrund des Bildes weist auf die wässrige Grundlage der gesetzgeberischen Konstruktionen.)

Zwar wurde das Gebäude hinter dem Verbraucher mit grosser Sorgfalt erstellt um ihn vor Täuschung zu schützen. Soeben hat das Bundesgericht im Alaska-Entscheid die Konstruktion auch unter dem neuen MSchG gefestigt: Eine entspre-

² Pariser Verbandsübereinkunft, Madrider Herkunftsabkommen, GATT/TRIPS-Abkommen, Stresaer Käseabkommen, Genfer Abkommen

³ Deutschland, Spanien, Frankreich, Portugal, Ungarn, Tschechoslowakei, Argentinien, Bulgarien

⁴ UWG, 2. Titel MSchG, Wappenschutzgesetz, Art. 29 ZGB, Firmenrecht, StGB (Warenfälschung), Landwirtschaftsgesetz, Lebensmittelgesetz, Gesetzgebung über Edelmetalle und Uhren, Register des EDV für kontrollierte Ursprungsbezeichnungen von Weinen, Verordnung des EDI über die Bezeichnung von Käse, Bundesratsverordnung über die Fleischkontrolle, Reglement des EDI betreffend Handel mit Kirsch

chende Markenmeldung für französischen Anis-Likör wurde zurückgewiesen, weil der Konsument fälschlicherweise annehmen könnte, der Likör stamme aus Alaska.

Solche Entscheide sind gut und richtig, aber gewähren dort wenig Schutz, wo der Verbraucher sitzt, nämlich auf dem Marktplatz. Hier werden täglich tausende Produkte mit ebenso täuschenden Bezeichnungen verkauft ohne dass jemand einschreitet. Man verwendet Scotch Tape das nicht aus Schottland stammt, raucht einheimische Parisiennes, Marocaine oder Kent-Zigaretten und trinkt Canada Dry, das - trotz der Abbildung von Nordamerika auf der Etikette - nicht aus Kanada stammt. Die Marke Canada Dry konnte sogar für eine irische Gesellschaft im schweizerischen Register eingetragen werden. Bei soviel Ungereimtheiten hat der Verbraucher wohl auch aus Resignation seine Augen geschlossen.

Vielleicht hält er sich wegen dem Schall aus dem Nachbarhaus bald auch noch die Ohren zu. Es sind die Hersteller, die mit ihren Forderungen besonders laut ins Horn stossen. Wie die Pflanze im Fenster darstellt, geht es vor allem um landwirtschaftliche Interessen. Die Hersteller blasen in verschiedenen Richtungen. Der Ortsansässige möchte möglichst starken Schutz seiner geographischen Bezeichnung, der Auswärtige grösste Freiheit in der Benutzung geographischer Bezeichnungen. Als Ergebnis darf dann nicht nur der Einwohner des Emmentals den Emmentaler Käse herstellen sondern auch der Simmentaler, der Thurgauer und der Allgäuer.

Auch bei den industriellen Erzeugnissen sieht die Lage nicht besser aus:

In vielen Bereichen macht hier jeder was er will, weil weder klare Regelungen noch Kontrollmöglichkeiten bestehen. Einzig im Bereich der Uhren hat der Bundesrat gestützt auf die im Markenschutzgesetz eingeräumte Kompetenz eine präzise Verordnung erlassen, die sogenannte «Swiss made-Verordnung», welche 1992 revidiert wurde. Die Verordnung veranschaulicht, wie auch die Interessensvertretung ortsansässiger Hersteller zur Aushöhlung der Herkunftsangaben beiträgt:

Angenommen, Ihre Uhr trägt die Bezeichnung Swiss-made. Wieviel Prozent der Bestandteile müssten nach Ihren Erwartungen aus der Schweiz stammen?

Art. 1a der Verordnung über die Benutzung des Schweizer Namens für Uhren lehrt, dass es weder auf das Band noch auf das Gehäuse ankommt, welche beide ausländischen Ursprungs sein dürfen. Entscheidend ist gemäss Buchstabe a, dass das Werk schweizerisch ist. Gemäss Art. 2 ist ein Uhrwerk bereits dann als schweizerisch anzusehen, wenn 50% der Bestandteile des Werks aus der Schweiz kommen.

Falls nun aber die Bestandteile des Werks aus einem Land mit staatsvertraglich geregelter Zusammenarbeit stammen, werden die Kosten des Zusammensetzens in der Schweiz dem Wert der schweizerischen Bestandteile zugerechnet. Wer also aus einem derartigen Land beispielsweise für USD 10.— die Bestandteile eines Quarzwerks kauft und diese hier in der Schweiz mit einem Arbeitsaufwand von viel-

leicht einer Viertelstunde zusammensetzt, der kann eine Swiss-made Uhr herstellen, die überhaupt keine schweizerische Bestandteile mehr hat.

Wie soll der arme Konsument derartige Vorschriften finden, sich merken und verstehen? Er kann auch die Einhaltung nicht überprüfen und muss blind auf die Ehrlichkeit der Hersteller vertrauen.

Andererseits weisen solche Regelungen auch in die Richtung einer möglichen Weiterentwicklung. Ist dem Konsumenten nicht in vielen Fällen gleichgültig, woher ein Produkt stammt, solange die Qualität stimmt? Wichtig ist für ihn, wer die Herstellungsvorschriften aufsetzt und kontrolliert. Auch die vorliegende Verordnung stellt die Kontrolle in den Vordergrund und könnte ebensogut «Swiss control»-Verordnung heissen.

Wir kommen nun zum dritten Gebäude im Bild, dem Sitz der Namensträger, gekennzeichnet durch die Fahne, welche ans Wappenschutzgesetz erinnert. Dieses Gesetz wurde zum Schutz einer speziellen Art von Herkunftsangaben, nämlich öffentlicher Wappen, erlassen. Es verbietet unter anderem die Darstellung des Schweizerkreuzes auf Erzeugnissen oder ihrer Verpackung. Unser Parlament wollte das Gesetz anlässlich der letzten Markenschutzgesetzrevision nicht aufheben, damit keine Kommerzialisierung der Wappen stattfinde. Die Vermarktung findet trotzdem statt und auch prominente Hersteller bieten ohne Hemmungen mit dem Schweizerkreuz versehene Waren (z.B. Taschenmesser, «Swiss Army»-Brillen, Schreibzeug) an. Mit der Praxis, die Verwendung zu dekorativen Zwecken zuzulassen⁵, hat das Bundesgericht die Grenze zwischen Erlaubtem und Verbotenem derart vernebelt, dass wohl auch kein Unrechtsbewusstsein mehr besteht.

Bezeichnend für den Raum der Namensträger ist auch, dass die vorhandenen Mauern nur lückenhaften Schutz bieten und dass niemand dasteht, unbefugten Zutritt zu verhindern. Nach bisheriger Praxis durfte grundsätzlich jede schweizerische geographische Bezeichnung von jedem Schweizer gebraucht werden. Nach Art. 47 Abs. 4 MSchG gilt das noch für Dienstleistungen. Ich dürfte meine Einführung also auch als «Genfer Rede» anpreisen und es wäre von Gesetzes wegen eine Täuschung des Publikums über die Herkunft ausgeschlossen.

Nach meiner Auffassung wäre dies allerdings eine Namensanmassung gemäss Art. 29 ZGB, gegen welche die Stadt Genf zivilrechtlich vorgehen könnte. Die Gemeinden und anderen Namensträger sehen in der Regel aber wichtigere Prioritäten als den Namensschutz und unterschätzen häufig auch die grosse wirtschaftliche Bedeutung ihrer in Generationen aufgebauten Namen. Deshalb herrscht hier

⁵ BGE 83 IV 410

eine fröhliche Selbstbedienungsstimmung und Sie sehen rechts im Bild, wie der bärtige Mann ungehindert die Leiter hochsteigt, um sich einen Namen zum Gebrauch anzueignen.

Auf der Brücke links nähert sich eine schwarze Frau, welche die Länder der zweiten und dritten Welt verkörpert. Ihr Korb ist leer, denn es gibt ausserhalb Europas nur vereinzelte attraktive Ursprungsbezeichnungen. Die Dame wird sich deshalb ebenfalls im schlecht geschützten Raum der Namensträger bedienen. Vielleicht produziert sie dann in Argentinien eine «Swiss Watch»⁶ oder in Brunei ein «Swiss-Maid»⁷ Yoghurt. Vielleicht handelt es sich um eine amerikanische Sennerin, die dort «Swiss Premium Emmentaler»-Käse⁸ herstellt oder Kosmetika anrührt, die dann in Japan unter der Bezeichnung «Neutrogena Origine Suisse» verkauft werden.⁹

Ich will damit nicht sagen, dass Missbräuche von geographischen Bezeichnungen nur im entfernten Ausland vorkommen. Die vorliegende Bierdose habe ich in Italien entstanden: Die Dose ist mit «Pilsner Bier» bezeichnet, aber das Bier stammt nicht aus der Tschechei. Die Marke lautet «Bavaria», aber das Produkt kommt auch nicht aus Bayern. Vielmehr wird es von einer Firma Bavaria B.V. in Holland gebraut.

Vielleicht arbeitet die schwarze Dame auch bei der Firma Croissanterie Swiss GmbH in Berlin und bereitet dort - gemäss dem Warenverzeichnis der IR-Marke Nr. 592.902 «Swiss Gourmet» mit angesägtem Schweizerkreuz - schweizerisches Tapioca und Sago nach schweizerischen Rezepten zu.¹⁰

6 Das argentinische Markenamt hat unter der Nr. 1.478.052 die Markenmeldung «Swiss Watch» eines Argentiniers für Waren der Klasse 14 zur Eintragung zugelassen.

7 Markeneintragung Nr. 16.550 in Brunei einer englischen Firma, zugelassen für Yoghurt und Milchprodukte ohne Einschränkung bezüglich der Herkunft

8 Das amerikanische Markenamt liess die Anmeldung einer Wortbildmarke «Emmentaler Premium Swiss Switzerland» der Firma Switzerland Cheese in New York unter der Nr. 418.012 (nebst zahlreichen anderen «Swiss»-Eintragungen von Amerikanern) zur Eintragung zu.

9 Das japanische Markenamt liess die entsprechende Markenmeldung 60-68869 einer kalifornischen Firma für Waren der internationalen Klasse 3 ohne Einschränkung bezüglich der Herkunft zu

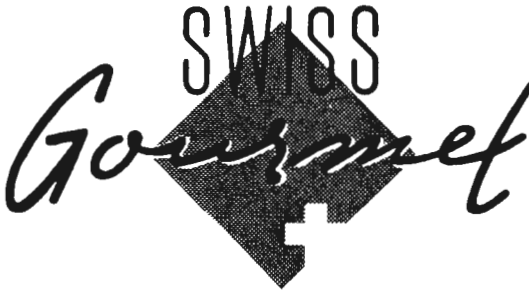
10 Die IR-Marke 592.902 wurde in der Schweiz - vermutlich zufolge des Wappenschutzgesetzes - zurückgewiesen und in allen anderen beanspruchten Ländern zugelassen

15 octobre 1992

20 ans

592 903

CROISSANTERIE SUISSE GMBH
139b, Storkowerstrasse, D-1055 BERLIN
(Allemagne)



Classification des éléments figuratifs:
24.13 ; 26.4 ; 27.5

Produits et/ou services groupés par classes:

- 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, à savoir conserves de viande et de poisson; tous les produits précités d'origine suisse et manufacturés selon des recettes suisses.
- 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; tous les produits précités d'origine suisse et manufacturés selon des recettes suisses.
- 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits précités d'origine suisse et manufacturés selon des recettes suisses.
- 42 Service de restauration (alimentation).

Origine: Allemagne, 5 mars 1992/5 octobre 1992, 2 021 793.

Sie verstehen jetzt, weshalb es dem Verbraucher in diesem System schwindlig wird: Die Abkommen bleiben vielerorts wirkungslos, die Gesetzgebung ist unüberschaubar, die Sicht auf solide Grundsätze ging im Gewirr von Einzelregelungen und Ausnahmen verloren und auf dem Markt können viele ungestraft tun und lassen was sie wollen. Die einzigen die sich über derart vielen Ungereimtheiten freuen können, sind die spitzzüngigen Anwälte unten in der Bildmitte. Ich denke aber trotzdem, dass wir uns für eine Verbesserung der Situation einsetzen sollten und möchte dazu vier Vorschläge zur Diskussion stellen:

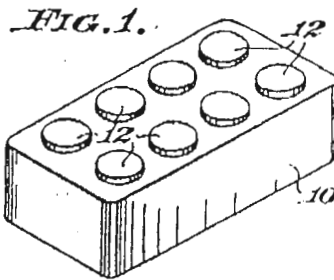
1. Die Normenvielfalt über die geographischen Herkunftsangaben sollte durch ein möglichst umfassendes Spezialgesetz mit einheitlicher und überschaubarer Begriffsbildung ersetzt werden.
2. Entsprechend der Tendenz in der «Swiss-made»-Verordnung sollte bei industriellen Erzeugnissen wie auch bei Dienstleistungen der Herstellerort in den Hintergrund treten. Eine geographische Bezeichnung sollte dann als zutreffend gelten, wenn der Namensträger oder eine mit ihm verbundene Organisation die Qualität bestimmt und kontrolliert.
3. Die Rechtsposition der Namensträger sollte derart verbessert werden, dass diese mehr Interesse daran gewinnen, ihre Rechte zu verteidigen oder Organisationen zu diesem Zweck zu schaffen.
4. Auf internationaler Ebene sollten Gelegenheiten zu besserem Schutz gesucht und wahrgenommen werden, um den Missbrauch geographischer Herkunftsangaben einzudämmen.

Perpetuierter Patentschutz durch Formmarken?

*Dr. J. David Meisser und Daniel Bohren,
Rechtsanwälte in Klosters*

In den dreissiger Jahren erfand der Engländer Harry Fisher Page einen Spielbaustein, der sich nicht nur als lehrreicher Zeitvertreib unzähliger Kinder bewährte, sondern auch als Wetzstein immaterialgüterrechtlicher Geistesschärfe immer wieder die Juristenwelt bereicherte. Er nannte die Bausteine «Kiddicraft» und erhielt dafür das englische Patent Nr. 587.206, welches seine Erfindung in Figur 1 wie folgt darstellt:

Bild 1



Ein geschäftstüchtiger Däne konnte diese Klemmbausteine wegen fehlenden Patentschutzes in seinem Land nachbauen und vertrieb es mit wachsendem Erfolg unter der Bezeichnung «LEGO». Nach dem Ableben des Erfinders Page erwarb er auch noch die bestehenden Patente¹. Seither konnte das dänische Familienunternehmen in vielen Ländern eine marktbeherrschende Stellung für die vorliegende Art von Plastikspielzeug aufbauen und auch nach Ablauf des Patentschutzes behaupten.

In der Schweiz begann der Verkauf der LEGO-Spiele im Frühjahr 1957². Bis 1990 hatte nach Angaben der Herstellerin jeder Schweizer im Schnitt bereits mehr als 500 LEGO-Bausteine erworben. Trotz der - gemessen am Gewicht des ver-

¹ Diese Sachdarstellung wurde dem Urteil des Tonsberg City Court vom 12. Dezember 1990 in Sachen LEGO-System AS und Lego Norge (Norway) AS gegen Brio Scanditoy AS entnommen.

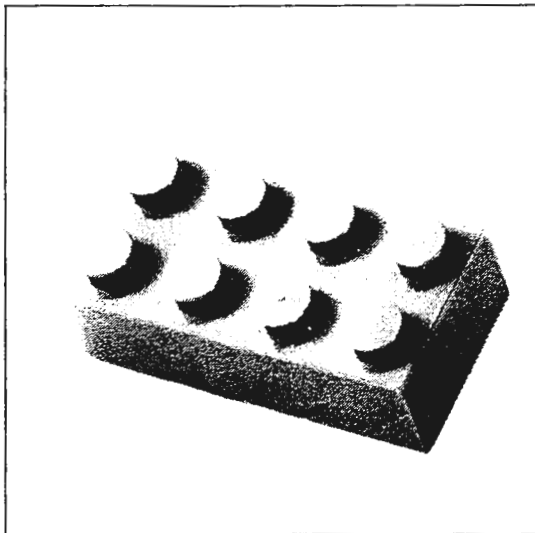
² BGE 108 II 328.

kaufen Buntplastiks und den hergestellten Mengen - stolzen Preise kam auch nach Ablauf des Patentschutzes kaum Konkurrenz auf. Dies erstaunt umso mehr, als das Bundesgericht wiederholt entschieden hatte, dass die Grundform der LEGO-Steine seither gemeinfrei ist und grundsätzlich nachgemacht werden darf, wenn nicht durch zusätzliche Elemente (z.B. Farbgebung oder Verpackung) eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird³.

Demgegenüber erwähnt ein neuerer Entscheid des Handelsgerichts Zürich beiläufig die «mehrfach geschützte ... Ausstattung der LEGO-Bausteine» (SMI 1985 Band I, S. 78). Die Aussage war im erwähnten Fall aber ohne Bedeutung und erfolgte auch ohne Auseinandersetzung mit den Bundesgerichtsentscheiden und der damit übereinstimmenden bisherigen Handelsgerichtspraxis. Somit kann davon ausgegangen werden, dass nach herrschender Rechtsprechung kein Schutz für die Form der LEGO-Grundbausteine besteht. Entsprechend beschränkte sich in der Folge die LEGO-Gruppe - soweit bekannt - auch darauf, Anbieter von kompatiblen Produkten durch Verwarnungen einzuschüchtern, ohne abermals die Gerichte anzurufen.

Unter dem neuen Markenschutzgesetz stellt sich jetzt die Frage, ob die LEGO-Gruppe dank dem Formmarkenschutz ihre rechtliche Monopolstellung wiederherstellen kann. Ihre Rechtsvertreter haben diese Möglichkeit in einer kürzlich erschienenen Publikation (SMI 1994 Heft II 147 ff.) bejaht und konnten unter der Nr. 411 469 auch die Eintragung folgender Formmarke im schweizerischen Markenregister veranlassen:

Bild 2



³ SMI 1961, S. 74 ff.; SMI 1962, S. 159 ff. und BGE 108 II 327 ff.

Ohne Anspruch auf grössere Neutralität in dieser Frage untersucht der vorliegende Beitrag anhand dieses Beispiels und der neusten Gerichtspraxis die Schutzvoraussetzungen für Formmarken dieser Art im Licht von Art. 2 lit. a und b MSchG.

1. Formmarken als Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)

«Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 2 lit. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, weil sie sich beispielsweise in einfachen Zahlen- oder Buchstabenkombinationen oder gebräuchlichen geometrischen Figuren oder in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren erschöpfen und daher die erforderliche Kennzeichnungs- oder Unterscheidungskraft nicht aufweisen⁴».

Mit dieser Aussage bestätigte das Bundesgericht kürzlich die Anwendbarkeit der Ausschlussgründe von Art. 2 lit. a MSchG auch für die anschliessend nochmals speziell geregelten Formmarken und verweigerte in der Folge (in Übereinstimmung mit einem vorangegangenen Entscheid des BAGE) der Rado-Uhren AG den Formmarkenschutz für zwei Armbanduhren⁵. Weiter führte das Bundesgericht aus:

«Für die Schutzfähigkeit von Formmarken ist ausschlaggebend, dass sie durch ihre Eigenheiten auffallen, vom Gewohnten und Erwarteten abweichen und dadurch im Gedächtnis der Abnehmer haften bleiben. Als erwartet in diesem Sinne gilt, was das Publikum für die Funktion des Produkts voraussetzt. Der Kreis der kennzeichnungskräftigen Formen beschränkt sich daher auf die Differenz zwischen dem vom Publikum als rein funktional beurteilten und der tatsächlichen Form⁶.»

Damit ist zutreffend festgehalten, dass nicht als Formmarke schutzfähig ist, was vom Publikum (zu recht oder unrecht) als rein funktional beurteilt wird. (Zu ergänzen wäre, dass auch nichtfunktionale Formgebungen schutzunfähig sein können z.B. weil sie durch Mehrfachbenutzung ihre Kennzeichnungskraft einbüssten oder eine gebräuchliche Geometrie aufweisen, z.B. der sechseckige Querschnitt eines Bleistifts, oder aus den weiteren in Art. 2 MSchG aufgeführten Ausschlussgründen.)

⁴ BGE 120 II 310, mit Hinweisen auf BGE 113 II 204 E. 3 S. 205 f., 109 II 256 E.2 und 3 S. 258, MSchG-David, N 5 ff., N 45 zu Art. 2 MSchG, Eugen Marbach, Die eintragungsfähige Marke, Diss. Bern 1983, S. 65 f., Irène Jene-Bollag, Die Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses, S. 71 ff.

⁵ Publiziert wurde nur einer von zwei gleichlautenden Entscheiden, vgl. die Zusammenfassung der NZZ vom 22.12.1994

⁶ Das Bundesgericht verweist in diesem Zusammenhang auf die Dissertation von Ruth Arnet, Die Formmarke, Zürich 1993, S. 40.

Hinsichtlich des LEGO Bausteines wäre unter Art. 2 lit. a MSchG also zu prüfen, ob die Abnehmer die Anordnung der acht zylinderförmigen Erhebungen auf der Quaderform als rein funktional beurteilen. Auch bei Bejahung dieser Frage ist allenfalls ein Markenschutz möglich, nämlich beim Nachweis der Verkehrsgeltung.

2. Die Beziehung zwischen Art. 2 lit. a und b MSchG

Vor der Mobilisierung der Meinungsforscher zum Nachweis der Verkehrsgeltung empfiehlt sich eine Überprüfung auf andere absolute Ausschlussgründe, insbesondere gemäss Art. 2 lit. b MSchG, welcher keinen Nachweis der Verkehrsgeltung zulässt.⁷ Die Rado-Entscheidung verwischen die Grenzen zwischen Allgemeinut und technisch bedingten Formen in der weiteren Begründung mit der Aussage, dass sich in Fällen der vorliegenden Art die Ausschlussgründe von Art. 2 lit. a und b deckten.

Demgegenüber hebt die Botschaft die Unterschiede zwischen den beiden Absätzen hervor und führt in Bezug auf Buchstabe b aus:

«Dadurch soll vermieden werden, dass Waren- und Verpackungsformen als Marken monopolisiert werden, die zwar nicht Gemeingut (Bst. a) sind, die sich jedoch aufgrund der Art, Bestimmung, Verwendungsweise usw. der betreffenden Ware geradezu aufdrängen⁸.»

Eine sinnvolle Abgrenzung beider Bestimmungen ergibt sich, wenn bei lit. a MSchG (entsprechend den erwähnten Bundesgerichtsentscheiden) vom Schutz ausgeschlossen bleibt, was vom Publikum als funktional beurteilt wird (subjektive Funktionalität) während für die Ausschlussgründe von lit. b die Beurteilung des Fachmanns entscheidend ist (objektive Funktionalität)⁹.

Tatsächlich gibt es viele Formgebungen, deren Funktion dem Publikum unbekannt sein mag und die (bei üblicher Ausgestaltung) trotzdem nicht als Kennzeichen monopolisiert werden sollten, beispielsweise die unten am Rücken verschiedener Flaschen feststellbaren Erhebungen oder Vertiefungen, welche beim schrittweisen Anbringen mehrerer Etiketten der Positionierung dienen. In solchen Fällen kann das Kriterium der technischen Notwendigkeit gemäss Art. 2 Abs. b eingreifen, wenn man zur Abgrenzung auf den Fachmann abstellt.

⁷ So schloss das Bundesgericht auch schon in BGE 79 II 323 bei technisch bedingten Formen den Nachweis der Verkehrsgeltung aus. Zum neuen Recht vgl. MSchG - David, N 48 zu Art. 2

⁸ Botschaft, zum MSchG, S. 20

⁹ Arnet a.a.O., S. 81

3. Formen die das Wesen der Ware ausmachen (Art. 2 lit. b MSchG)

Somit wäre als nächstes zu prüfen, wann eine Form (in den Augen des Fachmanns) das Wesen der Sache ausmacht.

Zunächst kann dies bei ästhetischer Gestaltung zutreffen. Der Vorentwurf vom 15. März 1988 zum MSchG schloss ästhetische Formen noch generell vom Markenschutz aus¹⁰. Nach Angaben des BAGE¹¹ wurde die entsprechende Bestimmung lediglich im Bestreben einer Annäherung an die Terminologie der EG-Marken-Richtlinie durch die Bezugnahme auf das «Wesen der Ware» ersetzt. Entsprechend nennt Arnet¹² den Ziergegenstand als Beispiel und David¹³ führt aus, dass beispielsweise die Form einer gezüchteten Blume das Wesen der Ware ausmachen könne, nicht aber die Form von Gegenständen, wie zum Beispiel Uhren oder Heizkörper, welche ihren Zweck in aller Regel in den verschiedensten Formen erfüllen können¹⁴.

Die vorliegenden Bundesgerichtsentscheide erweitern den Begriff «Wesen der Ware» weit über die ästhetische Ebene hinaus. So heisst es in E. 3 c): «Alle Armbanduhren mit Analoganzeige weisen ein das Werk bergendes Gehäuse, ein Zifferblatt, Zeiger, eine durchsichtige Abdeckung und ein am Gehäuse befestigtes Band auf. Insoweit sind Form und Gestaltung der Uhr vorgegeben und damit ist auch die sich an ihr orientierenden Formmarke vom Wesen der Ware nicht zu trennen. Alle bei «La Coupole» verwendeten Gestaltungselemente sind sowohl einzeln wie auch in Kombination vielfach auf dem Markt zu finden.»

Demnach machen auch jene Formgebungen das «Wesen der Ware» aus, welche häufig vorkommen, also dem Marktüblichen entsprechen (ohne unbedingt technisch notwendig zu sein), oder mit andern Worten jede Formgebung, die gemeinhin von einem Produkt der betreffenden Art erwartet werden, d.h. ihr Fehlen machte die betreffende Ware zum «aliud». Diese Umschreibung des Begriffes «Wesen der Ware» ist problematisch, wenn eine Ware, wie der LEGO-Baustein während Jahren durch ein Patent geschützt war, infolge des Erfolges und Schutzes eine weite Verbreitung fand und das Publikum nach Auslaufen des Patents gerade diese ursprüngliche Form erwartet. Macht die ursprüngliche Form dann das Wesen der Ware aus?

¹⁰ vgl. Streuli-Youssef in Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Bern 1990, S. 58; sie kommt zum Schluss, dass dem Ausschlussgrund «des Wesens der Ware» neben jenen «des Gemeingutes», «der technischen Bedingtheit» und «der wesentlichen ästhetischen Bestimmung» keine selbständige Bedeutung zukomme.

¹¹ Zitiert in den Rado-Entscheiden

¹² Arnet, S. 88 ff.; Jene-Bollag, a.a.O., S. 50f.

¹³ MSchG-David, N. 46 zu Art. 2

¹⁴ Übereinstimmend BAGE im Jahresbericht 1994, S. 13

Arnet¹⁵ schlägt beim Fehlen ausreichender Vergleichsgruppen vor, auszuloten, wieviel Spielraum die Funktion der Ware der Formgebung lässt. Als Grundsatz müsse gelten, dass die einfachste Form eines neuen Produktes nie schützbar ist, sondern nur die Formzusätze, d.h. die Abweichungen von der Basisform. Dies entspricht auch dem Benelux Markenrecht an das sich die europäischen Markenrichtlinien anlehnen¹⁶ und an die sich wiederum das MSchG anlehnt¹⁷. Übertragen auf den LEGO-Baustein wird sich die Frage stellen, ob es überhaupt andere Formen für einen qualitativ und funktionell guten Klemmbaustein, der zu konkurrenzfähigen Kosten produziert werden kann, gibt und wie gross der Spielraum für Formvarianten ist. Gemäss Äusserungen von Gutachtern handelt es sich beim LEGO-Baustein mit seiner rechteckigen Form und den zylinderförmigen Noppen gemäss der vorliegenden Markeneintragung um die einfachste Form eines Klemmbausteins ohne irgendwelche Zusätze. Damit wäre die Schutzzfähigkeit zu verneinen.

4. Technisch notwendige Formen (Art. 2 lit. b MSchG)

Art. 2 lit. b MSchG schliesst ausserdem Formen von Waren vom Markenschutz aus «die technisch notwendig sind».

Die Frage nach der technischen Notwendigkeit lässt sich nur mit Hinblick auf eine bestimmte Aufgabe beantworten. Fasst man die Aufgabe weit genug, bleiben in der Regel kaum noch technische Notwendigkeiten. In den erwähnten Rado-Entscheiden führt das Bundesgericht beispielsweise folgende gemeinsamen Merkmale aller Armbanduhren mit Analoganzeige auf: «...ein das Werk bergendes Gehäuse, ein Zifferblatt, Zeiger, eine durchsichtige Abdeckung und eine am Gehäuse befestigtes Band.» Besteht die Aufgabe der Armbanduhr bloss darin, eine Zeitmessung wahrnehmbar zu machen, ist kein einziger dieser Merkmale technisch notwendig: Das Band liesse sich beispielsweise durch eine Spange ersetzen, das Werk durch einen Funkempfänger für Zeitimpulse und das Zifferblatt samt Zeiger durch ein veränderliches Farbfeld.

Damit der Ausschlussgrund der technischen Notwendigkeit überhaupt Wirkung entfaltet, müssen deshalb speziellere Aufgabenstellungen formuliert werden. Dies entspricht auch den Gegebenheiten des Wirtschaftslebens. Wer ein neues Produkt herstellt und auf dem Markt bestehen will, muss die Formgebung nicht nur der Funktion sondern auch zahlreichen weiteren technischen Notwendigkeiten unterwerfen. Es gibt Notwendigkeiten zur billigen und einfachen Herstellung, Notwen-

¹⁵ Arnet, a.a.O., S. 49

¹⁶ European Intellectual Property Review, Vol. 17, März 1995, S. 154, 157 f.

¹⁷ BGE 120 II 311; vgl. auch Streuli-Youssef, a.a.O., S. 58

digkeiten für die Dauerhaftigkeit von Produkten, für die Erfüllung von Gesetzesvorschriften und Normen, für die Optimierung der Transport- und Lagerfähigkeit und vieles mehr¹⁸.

Nach hiesiger Auffassung ist die Kompatibilität zu marktführenden Konkurrenz- oder Ergänzungsprodukten gleich zu behandeln wie die Notwendigkeit, bestehende Normen zu berücksichtigen. Es handelt sich um Quasi-Normen, deren Nichtberücksichtigungen erhebliche Wettbewerbsnachteile mit sich bringen oder gar den Markteinstieg verunmöglichen können.

Entscheidend für die Zulässigkeit der LEGO-Formmarke unter dem Aspekt der technischen Notwendigkeit wäre somit die Frage, ob die Entwicklung eines kompatiblen funktionell gleichwertigen oder besseren Steins unter Berücksichtigung der relevanten technischen Notwendigkeiten¹⁹ zwangsläufig zu einer Formgebung gemäss der hinterlegten Marke führt (objektive Funktionalität). Gemäss dem vom BAGE in diesem Zusammenhang eingeholten Gutachten handelt es sich bei der Form des LEGO-Bausteines um die eleganteste und einfachste Form. Damit würden Produktionsprobleme vermieden (z.B. Ausschussraten, Serviceintervalle der Maschinen) und Qualitätsprobleme minimiert. Auch aus diesem Grund wäre der Baustein somit vom Markenschutz auszuschliessen.

5. Das Anmeldeverfahren der LEGO-Formmarke

Das BAGE beanstandete zunächst das Gesuch um Eintragung der LEGO-Formmarke gemäss Art. 2 lit. b MSchG, und zwar weil die Form das Wesen der Ware ausmache, wie auch wegen technischer Notwendigkeit. Die Anmelder reichten hierauf mit umfangreicher Eingabe 33 Patentschriften und weitere Belege über ähnliche Produkte sowie ein Gutachten vor, welches andere Formgebungen mit gleicher Funktion aufzeigte.

Im Bewusstsein der wegleitenden Bedeutung seines Entscheides holte das BAGE hierauf ein Gutachten über folgende Fragen ein:

1: «Ist es für die gestellte Aufgabe zwingend, dass die Verbindung von zwei Spielbausteinen aus Hülsen und runden Noppen besteht? Als gestellte Aufgabe gilt:

¹⁸ vgl. dazu BGE 73 II 195, wo das Stanzbild der Gillette Rasierklingen als technisch bedingt angesehen wurde.

¹⁹ In der Regel werden sich nach den Rado-Entscheiden der Ausschlussgrund der «technischen Notwendigkeit» einer Form mit jenem des «Wesens der Ware» decken, denn wenn eine Form technisch bedingt ist, wird sie häufig anzutreffen sein und vom Publikum erwartet werden.

ideale (nicht optimale!) Haftung zweier aufeinander gestülpter Spielbausteine, so dass Kinder die Steine einfach zusammenbauen und auseinander nehmen können.»

- 2: «Gibt es technische Alternativen (z.B. ovale Noppen, etc.), mit denen sich die gestellte Aufgabe nicht schlechter erreichen lässt?»
- 3: «Wie plausibel sind die technischen Ausführungen in der Erklärung von Per Noergard Randers²⁰ vom 31. August 1991 (Beilage Nr. 38 gemäss Beilagenverzeichnis)?»
- 4: «Ist - unter Berücksichtigung der Antworten 1 bis 3 - die Form des Spielbausteins LEGO technisch notwendig?»

Mit der Formulierung der Frage 1 setzte das BAGE den Experten auf die falsche Fährte. Zunächst erwähnte es die in der Darstellung der hinterlegten Formmarke gar nicht erkennbaren und somit belanglosen Hülsen. Sodann schränkte es den Blickwinkel zur Prüfung der technischen Notwendigkeit auf die Funktion ein. Unter diesen Rahmenbedingungen fand der Experte eine alternative Noppengestaltung (die aber schwieriger herzustellen ist, mehr Material verbraucht und sich möglicherweise auch schneller abnutzt).

Gestützt darauf entschloss sich das BAGE zur Eintragung der Marke Nr. 411 469. Damit hiess es die Monopolisierung einer gemäss der zitierten Bundesgerichtsentscheide bisher gemeinfreien Warenform gut.

Bei solcher Praxis bietet der Formmarkenschutz ein ewiges Monopol für erfolgreiche Erfindungen an, bei welchen die äussere Form für die Funktion entscheidend ist. Gegenstände von der Art der klassischen Glühbirne bis zum Computergehäuse würden bei derartiger Auffassung (und rechtzeitiger Anmeldung) plötzlich monopolisierbar, was weder den Verbrauchern noch der Wirtschaft weder dem Wettbewerb noch dem technischen Fortschritt dienlich wäre²¹ und auch vom Gesetzgeber gar nicht beabsichtigt war. Vielmehr lassen sowohl die Materialien wie auch die zweifach formulierte Ausgrenzung in Art. 2 lit. b MSchG erkennen, dass der Gesetzgeber mit der Einführung der Formmarke nicht den Kreis der schützbaaren Objekte erweitern, sondern lediglich den dreidimensional ausgestalteten Marken eine Registrierungsmöglichkeit verschaffen wollte. Dies wurde in den RADO-Entscheidungen auch vom Bundesgericht bestätigt.

²⁰ Der genannte Ingenieur von LEGO zeigte mehr als ein Dutzend Möglichkeiten auf, die Noppen und die (in der Markenhinterlegung nicht erkennbare) innere Struktur der Bausteine alternativ zu gestalten

²¹ Vgl. Arnet, a.a.O., S. 196; Jérôme Jene-Bollag, a.a.O., S. 39, Gubler, der Ausstattungsschutz nach UWG, Bern 1991, S. 93f. (mit Verweisen)

6. Die Rechtslage im Ausland

Die folgenden Zusammenfassungen von ausländischen Urteilen betreffen die Schutzzähigkeit der LEGO-Steine als Marke, als gewerbliches Modell bzw. im Zusammenhang mit dem unlauteren Wettbewerb:

In den Urteilen des *Court of Appeal of Hong Kong* vom 5. Mai 1988 und des *Federal Court of Australia* vom 16. Dezember 1992 wurde festgestellt, dass die Form des LEGO-Steins nicht ausschliesslich funktional sei. Im einen wie im anderen Fall waren die Gerichte der Ansicht, dass die Proportion der Steine und Noppen, der Umriss der Noppen und deren Anzahl und Anordnung nicht durch die Funktion des Gegenstandes bedingt seien, weshalb es sich beim LEGO-Stein um ein Design handle, das als gewerbliches Modell zu schützen sei (maximale Schutzdauer 15 Jahre). (Anzumerken ist, dass die LEGO-Gruppe in diesen beiden Fällen ausnahmsweise die ausschliessliche Funktionalität der Form des LEGO-Steines behauptete.)

Der *Bundesgerichtshof* entschied am 7. Mai 1992, dass der Verkauf einer Spielzeugeisenbahn, die auseinandergenommen werden kann und deren Einzelteile mit LEGO-Bausteinen kompatibel sind, unlauter sei. Der Verkäufer würde auf diese Weise ein Produkt in einer Serie des Konkurrenten einschieben und damit in unlauterer Weise von dessen Erfolg profitieren (GRUR 1992, S. 619)²².

Der *District Court von Haarlem* hiess am 4. Februar 1992 eine Klage der Lego-Gruppe gut. Die rechteckige/kubische Form sei für einen Baustein zwar natürlich, dies bedeute aber nicht, dass diese Form nicht hätte ergänzt werden können, um sich vom LEGO-Baustein zu unterscheiden²³. (Unseres Erachtens macht die natürliche Form eines Produktes jedoch gerade dessen Wesen aus und kann nicht geschützt werden, auch wenn durch «Formzusätze» Variationen möglich sind. Grundsätzlich können nämlich nur solche Zusätze Marken sein.)

In einem Verfahren um ein vorsorgliches Vertriebsverbot von Spielbausteinen der UNICA SA kam der *Cour d'Appel de Liège* mit Entscheidung vom 30. Juni 1993 zum Schluss, dass die Form des Bausteines zwar nicht durch die Natur des Produktes bedingt sei und auch den Wert des Produktes nicht wesentlich beeinflusse, dass die Form jedoch technisch bedingt sei, weshalb das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen abgelehnt wurde. Das Gericht führte ausserdem aus, dass es unwesentlich sei, ob dasselbe technische Resultat auch in einer anderen Form erreicht werden könnte, da ein technisches System, das nicht durch ein Patent geschützt sei, der Öffentlichkeit zur Verfügung stehe.

²² Annette Kur kritisiert diesen Entscheidung in GRUR Int. 1995, S. 469 ff.

²³ Europe Intellectual Prop. Revue, Vol. 17, März 1995, S. 159

Auch das *Berufungsgericht von Agder in Norwegen* kam in einem Entscheid vom 13. Oktober 1992 zum Schluss, dass die Noppen eine praktische pädagogische Funktion hätten und daher funktional seien und kopiert werden könnten.

Das *Tribunal de Grand Instance de Bobigny* kam in einem Entscheid vom 21. Januar 1992 zum Schluss, dass der LEGO-Stein ein Baustein sei, der aus einer Platte mit zylinderförmigen Noppen bestehe und damit genau dem Baustein entspreche, der mit Patent vom 24. April 1958 geschützt worden sei. Das Patent sei inzwischen ausgelaufen und das Produkt der Öffentlichkeit zugefallen. Die Form des LEGO-Steines sei notwendig, um das gewünschte technische Resultat zu erreichen. Der LEGO-Stein weise keine Elemente auf, die ihn vom Produkt, das er darstelle, unterscheide.

Das *milanesische Gericht* führte in einem Entscheid vom 7. Februar 1991 aus, dass die Form des LEGO-Bausteins zur Erreichung eines technischen Resultats notwendig sei, so dass sie nach Ablauf des Patents von jedermann nachgemacht werden dürfe.

Bezüglich der Farben des LEGO-Steines stellte der *Cour d'Appel de Paris* in einem Urteil vom 16. Oktober 1990 fest, dass es sich bei den für die LEGO-Steine verwendeten Farben um die Primärfarben handle, an die sich Kinder am leichtesten erinnerten und deshalb von der LEGO-Gruppe nicht monopolisiert werden können. Das Gericht lehnte auch bezüglich der Grösse der LEGO-Steine ein Monopol der LEGO-Gruppe ab, da in Frankreich seit 1952 für KIDDICRAFT und seit 1959 für PUWI Bausteine derselben Grösse verkauft worden seien. Eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen dieses Urteil durch die LEGO-Gruppe wurde vom *Cour de Cassation* mit Urteil vom 27. Oktober 1992 abgewiesen.

In einem Verfahren betreffend Markenannassung machte der *Supreme Court in Stockholm* im Urteil vom 17. Dezember 1987 folgende Feststellung zum Formmarkenschutz: Die Form eines Produktes müsse, damit sie als Marke geschützt werden könne, zusätzliche Elemente haben, die dem Produkt einen eigenen Charakter geben. Bei der Beurteilung des Charakters eines Produktes dürfen die Elemente, die hauptsächlich funktional sind, d.h. die eine andere Funktion haben als das Produkt zu unterscheiden, nicht berücksichtigt werden. Es rechtfertige sich nicht, das technische und funktionale Elemente durch den Markenschutz zeitlich unbegrenzt geschützt werden können. Auch die Konkurrenten müssten Zugang zu den technischen Entwicklungen haben. Falls ein Element einer Form sowohl funktional sei, als auch Unterscheidungscharakter habe, seien die beiden Funktionen gegeneinander abzuwägen. Elemente, die hauptsächlich einen funktionalen, technischen Zweck hätten, seien mit einer Marke nicht schützbar. Daran ändere auch nichts, wenn ein funktionales Element mehr oder weniger abgeändert werden könne, ohne dass die Funktion beeinträchtigt würde. Aufgrund dieser Überlegungen kam es zum Schluss, dass das einzige nicht funktionale Element des LEGO-Steins

dessen Farbe sei.

In einem Entscheid vom 26. August 1987 befasste sich der *District Court of New Jersey* mit dem Argument, es bestehe ein «Common-Law»-Markenrecht am Grundbaustein. Das Gericht stellte fest, dass ein derartiger Schutz bestehe, falls das nachgeahmte Element nicht funktional sei, sich im Verkehr durchgesetzt habe und das Publikum durch die Nachahmung getäuscht würde. Das Gericht kam zum Schluss, dass der LEGO-Baustein völlig funktional («wholly functional») sei und verweigerte den Markenschutz.

Ergebnis und Kommentar

Der Funktion dienende Formgebungen (wie im LEGO-Baustein verwirklicht) sind Gemeingut im Sinne von Art. 1 lit. a MSchG, wenn sie vom Publikum als funktionell beurteilt werden. Sie sind gemäss Art. 1 lit. b MSchG ganz vom Schutz als Marke ausgeschlossen, wenn sie auf dem Markt häufig anzutreffen sind und gemeinhin von Waren der betreffenden Art erwartet werden, da sie in diesem Fall das Wesen der Sache ausmachen. Falls auf dem Markt nicht genügend Vergleichsgruppen zu finden sind, ist der Spielraum auszuloten, der die Funktion der Ware der Form lässt. Ebenfalls ausgeschlossen sind technisch notwendige Formen, wobei wir darunter auch Notwendigkeiten zur billigen und einfachen Herstellung, Dauerhaftigkeit von Produkten, Optimierung der Transport- und Lagerfähigkeit etc. verstehen.

Da dem Verbraucher gedient ist, wenn sich Waren verschiedener Hersteller untereinander austauschen und miteinander kombinieren lassen und dies ausserdem auch den sparsamen Verbrauch unserer Ressourcen und den freien Wettbewerb fördert, dürfen unseres Erachtens die Formen der Teile eines Produktes, die eine Funktion erfüllen nicht als Marken geschützt werden, falls die Kompatibilität mit anderen Produkten darunter leidet. Der Formmarkenschutz darf nicht dazu führen, dass Quasi-Monopole, die während der Schutzzeit eines Patentes etabliert wurden, perpetuiert werden können.

Das Kopieren von Formen zur Erreichung der Kompatibilität wird in der Praxis zum Ausstattungsschutz nach UWG zudem ausdrücklich als legitim erachtet²⁴.

Es muss auch daran erinnert werden, dass eine Marke überhaupt nur dann vorliegt, wenn das Zeichen bzw. die Form mit der Absicht verwendet wird, die Ware zu kennzeichnen. Wurden die Noppen ohne diese bzw. mit anderer Absicht auf den LEGO-Bausteinen angebracht, so liegt keine Marke vor²⁵. Die Absicht des Erfin-

²⁴ Botschaft zum UWG vom 18. Mai 1983, S. 39, Gubler, der Ausstattungsschutz nach UWG, Bern 1991, S. 93 f. (mit Verweisen), Arnet, S. 196; Jene-Bollag, S. 39, BGE 72 II 196 f.

²⁵ MSchG-David N. 11 zu Art. 1 MSchG

ders ist heute kaum mehr feststellbar. Die eingangs erwähnte Patentanmeldung erlaubt aber den Schluss, dass die darin offenbarte Noppenanordnung und -form nicht durch Kennzeichnungsabsicht motiviert war.

Bei derartiger Auslegung erscheint die Form der LEGO-Bausteine gemäss dem vorliegenden Gutachten als vom Markenschutz ausgeschlossen. Dieses Ergebnis entspricht auch der Rechtslage in der grossen Mehrheit jener Länder, aus welchen Urteile zur Frage der Monopolisierung dieser Formgebung nach Ablauf des Patentschutzes vorliegen.

Le multimédia en droit d'auteur

Jacques de Werra, assistant à l'Université de Lausanne

1. La notion de multimédia

En dehors des aspects techniques, l'essence du multimédia réside dans la réunion de différentes informations «partielles» (images, textes, sons) en un médium «global» nouveau¹.

L'oeuvre multimédia ou oeuvre électronique² est en effet une «création complexe, réunissant, après mise en forme informatique³, un ensemble de textes, d'images fixes ou animées et de musique, accessible sur compact disc (CD-ROM [Read-Only-Memory] pour simple lecture et CD-I [Interactif] pour dialogue), qui nécessite l'utilisation d'un appareil (lecteur isolé ou inséré dans un ordinateur⁴, une TV) pour que les utilisateurs puissent en prendre connaissance»⁵.

Le champ des applications du multimédia est extraordinairement large⁶. L'oeuvre multimédia couvre en effet un ensemble de domaines qui va de l'application à

¹ Le terme de multimédia peut ainsi paraître inapproprié dans la mesure où le but de ce nouvel instrument est précisément de réunir les différents média utilisés à ce jour (sons, images fixes ou animées, textes) dans un seul type de support global. On pourrait donc parler d'un nouveau canal d'information (monomédium) universel qui se substituerait aux divers média partiels existants, voir OCKENFELD/WETZEL, Grundlagen und Perspektiven der Multimedia-Techniken, Computer und Recht 6/1993, p. 385 ss, spéc. p. 386; LUCAS, Droit d'auteur et multimédia, in Propriétés intellectuelles, Mélanges en l'honneur de André Françon, Paris 1995, p. 325 ss.

² Définition empruntée à GAUTIER, Les oeuvres multimédia en droit français, RIDA 1994 (160), p. 91 ss, spéc. p. 93.

³ Cette étape est nécessaire pour que l'on puisse véritablement parler de multimédia; HOEREN, Multimedia = Multilegia, Computer und Recht 7/1994, p. 390 ss; la «mise en forme informatique» consiste en une procédure de numérisation (digitalisation) qui convertit les signaux analogiques en une suite de valeurs binaires.

⁴ Il s'agit de lecteurs de disques compacts spécialement prévus pour un usage informatique. Les derniers modèles permettent à l'utilisateur de les employer comme lecteur de CD audio.

⁵ SCOTT/TALBOTT, Interactive Multimedia : what is it, why is it important and what do I need to know about it ?, The Computer/Law Journal Vol. XI 1992, p. 585 ss.

⁶ GAUTIER, p. 91.

but éducatif et scientifique⁷ aux jeux informatiques⁸. Il n'est d'ailleurs pas rare que les différents domaines se recoupent. C'est l'ère de l'information ludique⁹. Des magazines électroniques ont même vu le jour sous la forme de CD-ROM¹⁰.

En soi, l'oeuvre multimédia ne suppose pas que l'utilisateur ait recours à un réseau de télécommunication pour puiser les informations désirées. Cependant, c'est probablement dans cette direction que le multimédia va évoluer¹¹.

2. Multimédia et droit d'auteur

Par sa nature, le multimédia *combine* différentes sources d'information et les réunit dans un seul et même support¹². S'agit-il d'une oeuvre protégeable? La complexité de la réponse a deux causes :

D'une part, il paraît difficile de faire des observations valables pour l'ensemble des multimédia, car les applications sont nombreuses et recouvrent des objets de nature différente; l'originalité sera appréciée différemment pour un jeu électronique ou un atlas géographique multimédia. De cette diversité existant entre les créations multimédia, on peut cependant faire la distinction selon que le multimédia puise ses sources dans d'autres oeuvres protégées par le droit d'auteur ou qu'il est conçu *ex nihilo*. Juridiquement, il en résulte que le multimédia peut soit constituer une création entièrement nouvelle soit une création dérivée, comme nous allons le voir d'abord sous ch. 2.1.

⁷ Ex. Encyclopédie; atlas mondial illustré avec clips vidéo pour découvrir les grandes villes du monde, documents photographiques, cartes générales des pays et plans détaillés des principales métropoles mondiales; almanach mondial avec articles, graphiques, cartes géopolitiques, extraits de documents filmés de la chaîne de télévision CNN.

⁸ Qui de plus en plus utiliseront le support du CD, moins coûteux et plus pratique que les disquettes traditionnelles.

⁹ Comme l'affirme FURRER, *Multimedia : Definition, Technologie, Markt und Perspektiven*, Praxis/Atag Ernst & Young 3/1994, p. 1 ss, spéc. p. 9 : «Zahlreiche erfolgreiche Multimedia-Applikationen bewegen sich im Grenzbereich zwischen Ausbildung und Unterhaltung». On a même créé les mots «edutainment» et «infotainment», voir DREIER, *Urheberrecht im Zeitalter digitaler Technologie*, GRUR Int. 1993, p. 742 ss., spéc. p. 744; DREIER, *L'analogie, le digital et le droit d'auteur*, in *Propriétés intellectuelles, Mélanges en l'honneur de André Françon*, Paris 1995, p. 119 ss, spéc. p. 130 (ci-après cité : DREIER, *Le digital*).

¹⁰ Il existe ainsi une version multimédia de l'hebdomadaire américain Newsweek appelée *Newsweek Interactive*.

¹¹ Par conséquent, la problématique liée à la transmission des informations par réseaux sort du cadre de cette brève étude; sur ce sujet, voir GELLER, *The Universal Electronic Archive : Issues in International Copyright*, IIC Vol. 25 N° 1/1994, p. 54 ss et les références citées; WIPO *Worldwide Symposium on the Impact of Digital Technology on Copyright and Neighboring Rights*, Harvard University, March 31 to April 2 1993, Publication de l'OMPI No 723 Genève 1993; DREIER, p. 742 ss.

¹² DREIER, p. 742.

D'autre part, la complexité de la question provient du fait que les éléments qui composent le multimédia ressortissent à différents types d'oeuvres: le caractère individuel d'un texte, d'un graphique ou d'une mélodie sera apprécié différemment de celui d'un programme d'ordinateur: alors que les premiers éléments ressortissent à des domaines «traditionnels» du droit d'auteur, le dernier est lié à l'évolution technique. Comment juger l'individualité de l'oeuvre d'ensemble regroupant ces différents types d'oeuvres? En d'autres termes, le multimédia peut-il être assimilé entièrement à l'un des types d'oeuvres défini par la loi? Est-ce un logiciel, une base de données, une oeuvre audio-visuelle, ou encore un nouveau type d'oeuvre? C'est l'objet du ch. 2.2.

2.1. Création nouvelle ou création dérivée

Deux possibilités sont ouvertes. Soit le programme multimédia constitue une création entièrement nouvelle, soit il reprend des oeuvres préexistantes¹³. Dans ce dernier cas, il peut constituer une oeuvre dérivée¹⁴ ou simplement un recueil d'oeuvres.

2.1.1. Le multimédia comme création nouvelle

On parlera de création entièrement *nouvelle* ou complètement originale¹⁵ lorsque aucun emprunt à des oeuvres antérieures n'aura été fait pour sa création. C'est en principe le cas des jeux vidéos développés sur CD-ROM. En effet, ceux-ci sont conçus directement pour cette application particulière sans qu'aucun emprunt ne soit effectué à des oeuvres préexistantes¹⁶. En raison des coûts élevés liés aux droits d'auteur sur les oeuvres servant de «squelette» au multimédia (ci-après appelées oeuvre de base), un certain nombre de producteurs de multimédia décident de créer *ex nihilo* une oeuvre nouvelle¹⁷. Aucun problème particulier ne se pose si tous les éléments de l'oeuvre sont réellement originaux.

La situation des multimédia créés à partir d'oeuvres préexistantes est en revanche plus complexe.

¹³ SCOTT/TALBOTT, p. 587.

¹⁴ Voir DESSEMONTET, L'objet du droit d'auteur et les droits d'auteur, CEDIDAC N° 26, Lausanne 1994, p. 19 ss, spéc. p. 38.

¹⁵ Terminologie empruntée à GAUTIER p. 93.

¹⁶ Il faut toutefois relever que les grandes compagnies de l'industrie cinématographique américaine, conscientes de l'énorme potentiel de développement du secteur des jeux électroniques, commencent à coordonner le tournage des films cinématographiques et la production des jeux (par ex. Star Trek). Une certaine dépendance entre le jeu et le film peut donc être envisagée. Cette situation reste cependant largement exceptionnelle.

¹⁷ SCOTT/TALBOT, p. 588.

2.1.2. Le multimédia comme création dérivée

Concernant les créations dérivées, deux figures juridiques entrent en considération : l'oeuvre *dérivée* (art. 3 LDA)¹⁸ et le *recueil* d'oeuvres (art. 4 LDA)¹⁹.

Selon que le multimédia reprend simplement des oeuvres préexistantes ou les adapte au nouveau médium que constitue le CD-ROM, son statut passe de celui de recueil (art. 4 al. 1 LDA) à celui d'oeuvre dérivée (art. 3 al. 1 LDA).

Dans les deux cas, le multimédia devra remplir la condition d'individualité pour être protégé.

De manière générale, il semble que l'oeuvre multimédia puisse être considérée comme une oeuvre dérivée. En effet, dans ce type d'oeuvres, le traitement de l'information occupe une place prépondérante par rapport à l'information elle-même : tout l'art du multimédia est de communiquer les informations de manière originale (et agréable) pour l'utilisateur, à l'image des jeux informatiques «dont la finalité réside précisément dans leur caractère individuel»²⁰. Le multimédia offre des possibilités d'individualisation qu'une anthologie de poèmes sous la forme d'un simple livre n'est pas en mesure d'offrir. Il ne se limite donc pas à simplement juxtaposer des oeuvres préexistantes, mais leur donne un nouvel attrait par les moyens de l'informatique. Dès lors, il sera en principe susceptible d'acquérir le statut d'oeuvre dérivée²¹.

En tout cas, *l'autorisation* des titulaires des droits d'auteur sur les oeuvres de base doit être requise pour créer une oeuvre dérivée (art 11 LDA).

Mais, quels sont les droits que doivent obtenir les producteurs de multimédia ?

Premièrement, ils devront requérir de ces titulaires les droits de *reproduction* au sens de l'art 10 al. 2 litt. a LDA qui laisse libre le support sur lequel est fixé l'oeuvre²². Un CD-ROM est donc une forme possible de fixation²³.

¹⁸ Art. 3 al. 1 LDA : »Par oeuvre dérivée, on entend toute création de l'esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d'une ou plusieurs oeuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.»

¹⁹ Art. 4 al. 1 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.»

²⁰ LUTZ, Les programmes d'ordinateur, in La nouvelle loi fédérale sur le droit d'auteur, CEDI-DAC N° 26, Lausanne 1994, p. 167 ss, spéc. p. 169.

²¹ LUCAS/LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, Paris 1994, p. 200.

²² Pour le droit allemand, voir HEKER, Rechtsfragen der elektronischen Textkommunikation, ZUM 1993, p. 400 ss, spéc. p. 402.

²³ BERTRAND, Le droit d'auteur et les droits voisins, Paris 1991, p. 454; GAUTIER, p. 99.

Deuxièmement, l'autorisation de procéder à une *adaptation* devra parfois être obtenu pour intégrer l'oeuvre préexistante au multimédia²⁴. Cependant, si l'éditeur de l'oeuvre électronique se limite à incorporer l'oeuvre préexistante sans la modifier, il n'y a pas d'adaptation. C'est en particulier le cas lorsque l'éditeur du multimédia intègre un texte littéraire au multimédia sans toucher à sa substance²⁵. En revanche, une autorisation sera nécessaire dans le cas de multimédia dont le caractère *interactif* permet aux utilisateurs de jouer un rôle actif dans le déroulement du programme. Par exemple, dans un CD-ROM consacré au compositeur Stravinsky, on peut voir une adaptation dans la possibilité offerte à l'utilisateur de décomposer le *Sacre du printemps* en faisant jouer séparément les différents corps d'instruments, ou dans un CD-ROM sur Picasso, la possibilité de retravailler *Guernica*²⁶.

Troisièmement, de la nécessité d'utiliser un ordinateur pour prendre connaissance des différentes informations (textes, sons, images fixes et mobiles) découle pour l'éditeur multimédia l'obligation de requérir le droit de *représentation* des oeuvres incorporées²⁷. En effet, la restitution d'une oeuvre enregistrée sur un support informatique constitue une «représentation» au sens de l'art. 10 al. 1 lit. c LDA²⁸.

Quatrièmement, le producteur du multimédia devra parfois acquérir le droit de diffusion de l'oeuvre²⁹.

On le constate aisément; le catalogue des droits que le producteur devra acquérir est important. Y a-t-il un moyen pour lui d'échapper au paiement des droits ? Une voie serait celle du *droit de citation*, mais son application semble délicate³⁰. D'une part, l'ampleur du droit de citation varie avec le type d'oeuvre en cause: si une citation d'un texte, d'une musique ou encore d'un film (extrait) est parfaitement possible³¹, une citation d'une oeuvre photographique semble exclue³². D'autre part (et surtout), la citation ne doit pas porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre citée. Elle ne doit pas rendre inutile le recours à l'oeuvre originale qui est

²⁴ AUF DER MAUER, Multimedia - mehr als ein Videospiele, NZZ No 171 du 25.7.1994, p. 13; BARRELET/EGLOFF, Le nouveau droit d'auteur: commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, Berne 1994, n° 10 et 11 ad art. 11; dubitatif: GAUTIER, p. 103 ss qui laisse la question ouverte.

²⁵ GAUTIER, p. 99 s.

²⁶ GAUTIER, p. 105.

²⁷ AUF DER MAUER; GAUTIER, p. 103; HEKER, p. 402.

²⁸ BARRELET/EGLOFF, n° 22 ad art. 10. Pour le droit français, voir BERTRAND, p. 455.

²⁹ HENRY, Publishing and Multimedia Law, Londres, Dublin 1994, p. 307.

³⁰ LUCAS, p. 330.

³¹ BARRELET/EGLOFF, n°8 ad art. 25.

³² Dans ce sens, BARRELET/EGLOFF, *ibid.*

citée³³. C'est donc à la lumière du critère de la concurrence économique qu'il sera apprécié si la citation est licite ou non.

En pratique, si l'éditeur est déjà détenteur des droits concernés en vertu d'un contrat antérieur, il ne semble pas qu'il puisse - selon le libellé des clauses contractuelles - créer une oeuvre multimédia sur cette base sans en référer aux auteurs des oeuvres de base³⁴. Une clause expresse est alors nécessaire³⁵.

A noter encore, à la charge de l'éditeur multimédia l'obligation de requérir les autorisations des titulaires de *droits voisins* sur les oeuvres de base (interprètes : acteurs, musiciens, producteurs de phonogrammes, etc.)³⁶.

Indépendamment des diverses autorisations nécessaires touchant leurs droits patrimoniaux, les auteurs des oeuvres de base ont droit au respect de leur droit moral. Ils peuvent en effet revendiquer les prérogatives traditionnelles que sont le droit à la paternité et le droit à l'intégrité de l'oeuvre, ces prérogatives ayant une portée pratique non négligeable dans le cas des oeuvres multimédia³⁷.

2.2. *Quel type d'oeuvre pour le multimédia ?*

La nature complexe du multimédia peut provoquer quelques difficultés chez le juriste soucieux de rattacher cette nouvelle forme d'oeuvre aux types d'oeuvres traditionnels du droit d'auteur. La portée *pratique* de ces questions ne sera cependant pas surestimée. En effet, par principe le droit d'auteur protège les créations de l'esprit, quelle que soit la forme qu'elles prennent³⁸. Le rattachement du multimédia à tel ou tel type d'oeuvres connus du législateur n'a pas de portée pratique considérable, à l'exception d'une éventuelle assimilation aux logiciels qui relèvent d'une réglementation dérogeant au droit commun³⁹.

³³ La citation ne doit en aucun cas représenter une concurrence économique, BARRELET/EGLOFF, n°5 ad art. 25.

³⁴ On rappelle cependant le principe de la Zweckübertragungstheorie (ou cession finalisée) en cas d'incertitude sur l'ampleur des droits cédés; voir BARRELET/EGLOFF, n°20 ad art. 16; GAUTIER, p. 121 ss; HENRY, p. 309; voir l'arrêt américain opposant des auteurs indépendants au NY Time Inc., *Tasini v. NY Times*, 93-8678 (S.D. N.Y.).

³⁵ HEKER, p. 404.

³⁶ GAUTIER, p. 101; HENRY, p. 308 ss.

³⁷ Selon SCOTT/TALBOT, p. 595, le droit moral constituerait même un des points sensibles expliquant la réticence de certains auteurs à l'égard du multimédia du fait que, par la «digitalisation» des oeuvres dans le multimédia, leur manipulation par le producteur du CD-ROM ou même par l'utilisateur final (end user) est facilitée. Il existerait donc un menace pour le droit à l'intégrité; voir aussi AUF DER MAUER; HEKER, p. 402; LUCAS, p. 332.

³⁸ Voir GAUTIER qui évoque la question, p. 125 N° 2.

³⁹ Sur la portée de cette distinction en droit français, voir LUCAS/LUCAS, p. 108 note 178.

On peut alors considérer le multimédia comme une *base de données*⁴⁰, une oeuvre *audiovisuelle*⁴¹ ou encore comme un *logiciel*.

Il semblerait que l'on puisse considérer le multimédia comme une oeuvre *informatique*, nécessitant comme les logiciels standards un grand investissement financier. Le multimédia pourrait alors être mis au bénéfice du régime particulier de ceux-ci. Cependant, comme le logiciel ne couvre que partiellement⁴² la nature du multimédia, on peut constater qu'aucune des catégories d'oeuvres mentionnées ne parvient à saisir *entièrement* la nature complexe de l'oeuvre multimédia.

A cet égard, il faut garder à l'esprit que la technique de la numérisation inhérente à l'existence du multimédia traduit les informations (texte, image, son) en une succession de signes binaires. Dès lors, à l'ère digitale, toute différence d'ordre technique entre les types d'oeuvres disparaît⁴³.

En raison de cette uniformisation, on doit donc reconnaître au multimédia un caractère d'oeuvre *nouvelle*⁴⁴, dont l'individualité sera appréciée sur un plan général en prenant compte des divers éléments qui le composent.

3. Les auteurs de l'oeuvre multimédia

Les auteurs du multimédia sont à distinguer des auteurs des oeuvres de base dont le statut a été évoqué plus haut⁴⁵.

L'oeuvre multimédia est assurément le fruit d'un travail *collectif*⁴⁶. En effet, elle se caractérise par le fait qu'elle nécessite, pour sa création, des contributions de différents *types* d'auteurs : des écrivains se chargeront de la rédaction des textes, des graphistes de la création d'images, des compositeurs de la sonorisation et enfin des informaticiens de la mise au point «technique» de l'oeuvre⁴⁷. La réunion

⁴⁰ En droit suisse, la base (banque) de données ne jouit pas d'un statut particulier. On recourt aux figures de l'oeuvre dérivée ou du recueil pour l'appréhender légalement. Ainsi, la base de données ne constitue qu'une variante informatisée d'une oeuvre dérivée ou d'un recueil; dans l'Union européenne, voir la proposition de directive du 13 mai 1992 concernant la protection juridique des bases de données (COM (92) 24 final); HOEREN, p. 393 s.

⁴¹ BERTRAND, p. 508 s.

⁴² GAUTIER, p. 99.

⁴³ Par contre, les différences juridiques entre les oeuvres subsistent, voir LUCAS, p. 328 s.

⁴⁴ GAUTIER, p. 95; sur l'apparition de nouvelles catégories d'oeuvres, GELLER, p. 57 note 9.

⁴⁵ Cf. supra 2.1.2.

⁴⁶ DREIER, p. 744.

⁴⁷ GAUTIER, pp. 95 et 107; il est établi que dix à vingt personnes sont nécessaire pour réaliser un jeu sur CD-ROM : illustreurs, graphistes, programmeurs, ingénieurs du son, directeur des effets spéciaux, directeur de production.

d'auteurs «traditionnels» et d'auteurs «techniques» pour la création d'une oeuvre illustre le glissement d'un droit d'auteur artistique vers un droit d'auteur industriel⁴⁸.

De cette multitude d'auteurs peuvent découler des difficultés concernant l'exploitation de l'oeuvre multimédia.

Trois situations sont envisageables selon que les auteurs sont liés au producteur du multimédia par un contrat (de travail ou autre) ou non.

Si l'on assimilait le multimédia aux programmes d'ordinateur, l'article 17 LDA serait applicable aux auteurs *employés*. Cet article prévoit 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». La titularité originaire du droit n'est pas touchée par cette disposition, seuls les droits d'utilisation dérivés étant transmis à l'employeur⁴⁹.

Pour les auteurs *indépendants* qui ne seraient pas employés, mais seulement *mandatés* pour participer à la création d'un multimédia, la loi est muette. En effet, dans le cadre d'un contrat de mandat ou d'entreprise, l'art. 17 LDA ne trouve pas application⁵⁰. Le transfert des droits doit donc être réglé contractuellement, à défaut de quoi on déterminera l'étendue du transfert à la lumière de la *Zweckübertragungstheorie*. On peut évoquer à ce propos que la loi française a mis en place un système efficace de présomption en matière d'oeuvre collective qui permet à «l'entreprise maître d'oeuvre», d'être originairement titulaire des droits d'auteur, ce qui présente l'avantage de faciliter grandement la gestion de l'oeuvre⁵¹.

Enfin, pour les auteurs qui ne sont liés par aucun contrat, chacun d'eux sera titulaire du droit d'auteur sur sa propre création. Cette hypothèse reste cependant largement théorique en raison de la nature essentiellement collective de la création multimédia.

⁴⁸ HOEREN, p. 393: «Insofern wird deutlich, dass sich die Dichotomie von «industrial property» und «intellectual property» im EDV-Zeitalter aufzulösen beginnt: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht stehen sich nicht mehr gegenüber, sondern vermengen sich»; LUCAS/LUCAS, p. 164.

⁴⁹ Le sort des droits moraux sera abordé infra 4.2.

⁵⁰ Voir l'arrêt cité par BERTRAND, p. 501 qui parle de programmes créés s'inscrivant dans le cadre d'une réalisation plus large.

⁵¹ GAUTIER, p. 107 citant l'art. L. 113-5 du code de propriété intellectuelle français : «L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée»; voir aussi DREIER, p. 744 s.

Quant à la position juridique du producteur du multimédia, peut-on l'assimiler à celle d'un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes et mettre ainsi son titulaire au bénéfice d'un droit voisin? A l'heure actuelle, la réponse n'est pas claire⁵².

4. L'étendue de la protection légale

4.1. Les droits principalement patrimoniaux

Du fait de son assimilation au statut des logiciels, le multimédia confère à son créateur des droits particuliers, qui s'ajoutent aux droits attachés aux oeuvres traditionnelles. D'une part, l'auteur bénéficie d'un droit de *location* (art. 10 al. 3 LDA) sur son oeuvre et d'autre part, l'exception pour *usage privé* ne lui est pas applicable⁵³.

4.2. Les droits principalement moraux

A l'image de l'oeuvre informatique, le multimédia ne présuppose pas un lien très étroit entre l'auteur et son oeuvre : pour ce type d'oeuvres, le droit moral des auteurs s'exprimera avec moins de force⁵⁴.

Il semble toutefois raisonnable que le droit à la paternité des différents auteurs puisse être garanti⁵⁵. Quant au droit à l'intégrité, il devrait subir quelques restrictions de manière à faciliter la modification du multimédia et sa mise à jour ainsi que l'élimination d'éventuels bogues⁵⁶. Pour tenir compte de cette évolution, la doctrine a soulevé récemment la question de savoir si les droits moraux traditionnels (tels que garantis au niveau international par l'art. 6bis de la Convention de Berne) étaient suffisants pour faire face à l'apparition de ces nouvelles formes d'oeuvres⁵⁷. On a alors suggéré de créer un *droit «de référence»* qui renforcerait le droit à la paternité et serait plus souple avec le droit à l'intégrité.

⁵² Voir art. 36 LDA; BARRELET/EGLOFF, N° 1 ss ad art. 36; HOEREN, p. 394 s; LUCAS/LUCAS, p. 656.

⁵³ BARRELET/EGLOFF, N° 29 ad art. 19.

⁵⁴ LUTZ, p. 186; HENRY, p. 313.

⁵⁵ BERTRAND, p. 495; GAUTIER, p. 119. Toutefois, du fait de la complexité de l'oeuvre (et par conséquent de la multitude des auteurs), il peut sembler excessif de garantir à chacun un droit absolu à la paternité, REHBINDER, *Das Namensnennungsrecht des Urhebers*, ZUM 5/1991, p. 220 ss, spéc. p. 227; LUCAS/LUCAS, p. 300 s.

⁵⁶ BERTRAND, p. 495 et l'article L. 121-7 du Code de propriété intellectuelle français limitant le droit de l'auteur d'un logiciel de s'opposer à son adaptation.

⁵⁷ GELLER, p. 66.

5. Conclusions

Le multimédia est susceptible de bouleverser les structures traditionnelles du droit d'auteur en ouvrant des perspectives totalement nouvelles. Non seulement, il constitue un nouveau *type* d'oeuvres⁵⁸, mais il met en jeu plusieurs *droits*⁵⁹.

On pourrait donc souhaiter que le multimédia bénéficie dans un avenir proche, en regard des prévisions d'expansion de ce domaine⁶⁰, d'une réglementation légale *expresse*. Il semble notamment impératif qu'un barème de tarifs particuliers pour le multimédia soit établi de manière à permettre aux producteurs de monter des projets financièrement équilibrés⁶¹.

Il semble aussi nécessaire de reconsidérer le système actuel de la gestion collective des oeuvres en raison de la fusion des types d'oeuvres. On a ainsi proposé de créer des centres de *clearing* permettant aux utilisateurs de connaître les conditions de licence, les noms et coordonnées des détenteurs des droits sur les oeuvres destinées à être utilisées⁶².

Le multimédia doit donc pouvoir jouir d'une protection stable sur laquelle pourront s'appuyer les investisseurs des marchés futurs⁶³.

Il ne faut toutefois par perdre de vue que le multimédia s'inscrit dans le cadre de la révolution technologique que l'on associe aux termes magiques des «autoroutes de l'information» (*information highways*)⁶⁴. Dans une vision futuriste, on a ainsi affirmé que les particuliers seront bientôt en mesure de consulter «on-line» des

⁵⁸ HOEREN, p. 395; voir supra 2.2.

⁵⁹ Voir supra 2.1.2; HENRY, p. 348.

⁶⁰ D'après des prévisions, 75 % des PC seront équipés pour le multimédia en 1996, OCKENFELD/WETZEL, p. 385. On affirme aussi que le marché mondial du multimédia s'élèvera au tournant du millénaire à 144 mia. de dollars, d'après AUF DER MAUER.

⁶¹ SCOTT/TALBOTT, p. 588. Dans le même sens, FORENSKI, p. 217 s où il donne un exemple de tarif prohibitif exigé par une société de gestion : 6% des royalties pour un extrait de musique de 15 secondes. Vu les capacités gigantesques de stockage d'un CD-ROM, ce pourcentage rend le projet irréalisable; voir aussi AUF DER MAUER; on affirme aussi que 50% du budget d'un producteur de multimédia serait grevé par les redevances dues aux détenteurs des droits d'auteur, LUCAS, p. 332.

⁶² DREIER, *Le digital*, p. 128; HENRY, p. 347 ss, spéc. p. 349; LUCAS, p. 331.

⁶³ REICHMAN, *Electronic Information Tools - The Outer Edge of World Intellectual Property Law*, IIC Vol. 24 N°4/1993, p. 446 ss, spéc. p. 461; voir aussi FORENSKI, *passim*.

⁶⁴ Conscients de ces nouveaux marchés, l'administration américaine et la Commission européenne (ainsi que l'administration japonaise et canadienne) ont publié des rapports sur l'évolution du droit de la propriété intellectuelle dans ce nouveau contexte de la société dite «d'information» (*information society*), voir les rapports (résumés) in *World Intellectual Property Report* Vol. 8 1994, p. 245 ss; HENRY, p. 323 : »It is undeniable that the on-line use of digital multimedia applications and products has exciting (and terrifying) implications for our future«.

banques de données mondiales contenant notamment des créations multimédia au moyen d'un récepteur électronique qui sera le résultat de la fusion entre la télévision et l'ordinateur personnel⁶⁵. L'utilisateur puisera alors dans une *archive électronique universelle*⁶⁶.

Il ne faut pas non plus oublier que le multimédia ne pourra pas remplacer *totalemment* les manifestations plus traditionnelles de la créativité humaine⁶⁷.

Ce nouveau moyen d'information va simplement s'intégrer au marché de la communication existant. Il consitue donc un nouveau *médium* qui offre aux juristes l'occasion de vérifier l'aptitude du droit d'auteur à s'adapter aux nouvelles technologies⁶⁸, comme l'avaient fait (et le font encore) les programmes d'ordinateur et les bases de données.

⁶⁵ Voir AUF DER MAUER et la phrase illustrative rapportée par FORENSKI, p. 219 : «Everybody can have instantaneous access to everything, all the time, all around the world, 24 hours per day».

⁶⁶ Formule empruntée à GELLER.

⁶⁷ HENRY, p. 322: «There are some aspects of multimedia which appear unlikely to compete with other established sectors»; DREIER, p. 747.

⁶⁸ DREIER, p. 742 ; pour le domaine musical, voir SCHULZE, Urheberrecht und neue Musiktechnologie, ZUM 1994, p. 15 ss; LUCAS, p. 326.

Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

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

Art. 2 Abs. 2 HFG – «STEAG»

- Eine Firma ist so zu verwenden, wie sie im Handelsregister eingetragen ist.
- Die Firmengebrauchspflicht ist eine Folge des firmenrechtlichen Täuschungsverbotes. Unter Gebrauch der Firma ist jede Verwendung zu verstehen, die in unmittelbarer Beziehung zum geschäftlichen Verkehr steht.
- Auch Art. 2 Abs. 2 HFG verlangt Vorsatz, aber keine Täuschungsabsicht.
- Täuschungsgefahr durch veränderten Firmengebrauch liegt auch dann vor, wenn die zur Verwechslung geeigneten Firmen wie eine einzige Einmann-AG geführt werden.
- *Une raison de commerce doit être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre du commerce.*
- *Ce principe découle de l'interdiction d'induire en erreur au moyen de sa raison de commerce. Il y a usage de la raison de commerce lorsque celle-ci est utilisée d'une quelconque façon dans les affaires.*
- *L'application de l'article 2 al. 2 de la loi fédérale statuant des dispositions pénales en matière de registre du commerce et de raisons de commerce implique l'intention mais pas nécessairement celle d'induire en erreur.*
- *Il y a également risque d'induire en erreur par l'usage d'une raison de commerce différente de celle inscrite lorsque les entreprises concernées sont gérées comme une seule société anonyme n'ayant qu'un seul actionnaire.*

Urteil des Obergerichts Solothurn vom 13. November 1992 (SOG 1992 Nr. 23).

A. ist einziger Verwaltungsrat dreier im Handelsregister wie folgt eingetragener Aktiengesellschaften:

Steag Holding AG, Oensingen.; Steag AG für Unternehmensberatung und Medienproduktion, Oensingen; Steag Weiterbildungszentrum AG, Balsthal SO. Er

führte die drei Firmen praktisch wie eine Einmann-AG mit Sitz in Oensingen und liess von seiner Prokuristin aus Rationalisierungsgründen sowohl im Rahmen der Geschäftskorrespondenz wie auch bei der Vornahme von Rechtshandlungen mit einer Kurzbezeichnung signieren (Stempel «Steag Postfach, 4702 Oensingen» plus Unterschrift). Daneben wurden noch drei andere, von den Handelsregistereinträgen abweichende, Kurz- bzw. Sammelbezeichnungen verwendet. Insbesondere liess A. in drei Betreibungen gegen die Steag Weiterbildungszentrum Balsthal AG, Balsthal SO, mit obenerwähntem Stempel und nachfolgender Unterschrift Rechtsvorschlag erheben. Der Gerichtsstatthalter verneinte zwar bei diesen 3 Rechtsvorschlagen die Tauschungsabsicht und damit die Anwendung von Art. 2 Abs. 1 Bundesgesetz betreffend die Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht (HFG), verurteilte A. aber in Anwendung von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 HFG zu einer Busse von Fr. 1000.-, bedingt loschbar nach einem Jahr, und auferlegte ihm die Gerichtskosten. Das Obergericht bestatigte diesen Entscheid im Appellationsverfahren.

Aus den Erwagungen:

Art. 2 HFG lautet: «Wer, um eine Tauschung zu bewirken, fur ein im Handelsregister eingetragenes Geschaft eine Firma verwendet, die mit der im Handelsregister eingetragenen nicht ubereinstimmt, wird mit Gefangnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft. Beide Strafen konnen verbunden werden.

Wer ohne Tauschungsabsicht fur ein solches Geschaft eine Firma verwendet, die mit der im Handelsregister eingetragenen nicht ubereinstimmt, wird mit Busse bis zu 10000 Franken bestraft. Der Tater bleibt straflos, wenn durch Verwendung dieser Firma eine erhebliche Tauschung nicht bewirkt werden kann.»

Die Firma dient u. a. der Individualisierung des Unternehmens. Sie muss wahr sein und darf zu keinen Tauschungen uber Identitat und Natur des Geschafts und zu keinen Verwechslungen mit anderen Unternehmen fuhren. Der Firmentrager ist daher verpflichtet, die Firma grundsatzlich unverandert zu verwenden, also so, wie er sie angenommen hat und wie sie im Handelsregister eingetragen worden ist d. h. ohne Verstummelungen oder Abkurzungen (sog. Firmengebrauchspflicht; BGE 103 IV 204; Weisbrod, Die Strafbestimmungen im Schweizerischen Handelsregister- und Firmenrecht, Diss. Zurich 1931, S. 95). Es wurde nichts nutzen, wenn die Firma im Register in einer Form eingetragen ist, die eine Tauschung ausschliesst, und es nachher dem Unternehmen erlaubt ware, eine Firma zu verwenden, die von der eingetragenen abweicht. Unter Gebrauch der Firma ist jede Verwendung zu verstehen, die in unmittelbarer Beziehung zum geschaftlichen Verkehr steht, so die Verwendung auf Geschaftsschildern und Geschaftspapieren wie Katalogen, Preislisten, Prospekten, Empfehlungskarten, der Gebrauch auf Briefkopfen, bei der Zeichnung der Firma, in Adress- und Telefonverzeichnissen (BGE 103 IV 203 f. mit Verweisen).

In subjektiver Hinsicht verlangen sowohl Art. 2 Abs. 1 als auch Abs. 2 HFG hinsichtlich der Verwendung der falschen Firma Vorsatz. Art. 2 Abs. 2 HFG hebt nicht diesen Vorsatz betreffend falsche Firmierung, sondern nur die weitergehende Täuschungsabsicht auf. Was die Eignung der falschen Firma zu erheblicher Täuschung anbelangt, so genügt nach Abs. 2 Fahrlässigkeit (BGE 103 IV 205 f).

Die Vorinstanz hat zu Recht festgestellt, dass der Beschuldigte nicht mit Täuschungsabsicht gehandelt hat. Zu prüfen ist daher lediglich, ob vorliegend Art. 2 Abs. 2 HFG Anwendung findet. Als Handlung im Geschäftsverkehr ist die Erhebung eines Rechtsvorschlags nach aussen gerichtet. Die falsche Firmenbezeichnung war geeignet, das Publikum (im Sinne eines generell-abstrakten Adressaten) zu täuschen, weil die Identität, die Natur und Geschäftstätigkeit sowie der wahre Sitz der tatsächlich gemeinten Firma nicht, zumindest nicht aus der Firmenbezeichnung allein, festzustellen war. Aus der Abkürzung «Steag Postfach 4702 Oensingen» gehen die wahren Gesellschafts- und Haftungsverhältnisse (Aktiengesellschaft) nicht eindeutig hervor. Die Bezeichnung war objektiv geeignet, beim Publikum, namentlich bei den Kreditgläubigern, eine erhebliche Täuschungsgefahr zu bewirken. Eine erhebliche Täuschungsgefahr bestand aber auch für andere Gläubiger sowie für Konkurrenten bei einer allfälligen rechtlichen Verfolgung einer der drei Firmen. Durch die in der verwendeten Firmenbezeichnung unrichtig dargelegte Identität bestand eine naheliegende Gefahr, dass Klage gegen die falsche Firma (oder am falschen Sitz) erhoben werden und so unnötige Prozesskosten für den klagenden Gläubiger entstehen könnten, zumal der Beschuldigte im Raume Oensingen zwei weitere, sehr ähnlich lautende Firmen führt. Ein Vermögensnachteil ist bereits darin zu erblicken, dass Gläubiger wegen der unkorrekten Firmenbezeichnungen gezwungen sein könnten, Abklärungen über die wahre Identität, die effektive Geschäftstätigkeit und den richtigen Sitz derjenigen Firma vornehmen zu müssen, die sich hinter der Abkürzung «verbirgt». Gerade das will der Handelsregistereintrag und die damit verbundene Firmengebrauchspflicht verhindern. Dass in einzelnen Fällen, z. B. bei langjährigen Kunden oder Geschäftspartnern, eine Täuschungsgefahr konkret nicht bestand, ist nicht wesentlich. Massgebend ist die objektive Eignung, durch die falschen Firmenbezeichnungen irgendwelche Dritte einer erheblichen Täuschungsgefahr auszusetzen.

Für die Eignung zur Täuschung durch die Verwendung der falschen Firmenbezeichnung genügt wie erwähnt Fahrlässigkeit. Da der Beschuldigte für seine drei Firmen, die sich untereinander sowohl durch den Namen als auch die Geschäftstätigkeit unterscheiden, dieselben Kurzbezeichnungen verwendete, musste ihm die Verwechslungsgefahr bei Verwendung einer vom Handelsregistereintrag abweichenden Kurzbezeichnung bewusst sein. Daran ändert nichts, dass er seine drei Firmen praktisch wie eine Einmann-Aktiengesellschaft mit Sitz in Oensingen führt. Er durfte sich nicht darauf verlassen, Dritten seien die tatsächlichen Geschäftsstrukturen bekannt, auch wenn dies im Einzelfall zutraf und diesfalls eine konkrete Täuschungsgefahr nicht bestand. Der Beschuldigte benutzte die unkorrekte Firmenbezeichnung gegenüber jedermann, und die vom Handelsregisterein-

trag abweichende Bezeichnung war ihm bewusst. Damit konnte er auch ohne weiteres die Gefahr einer erheblichen Täuschung beim Publikum erkennen. Indem er ungeachtet dieser erkennbaren Täuschungsgefahr eine unrichtige Firmenbezeichnung verwenden liess, hat er den Tatbestand des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 HFG auch in subjektiver Hinsicht erfüllt.

(Die von A. erhobene Nichtigkeitsbeschwerde gegen das obergerichtliche Urteil wurde vom Bundesgericht am 19. März 1993 abgewiesen.)

Art. 45 ORC - «SWISS»

- *Toute allusion à un Etat constitue une désignation nationale (c. 2).*
- *Le requérant possède un intérêt digne de protection, justifiant l'emploi de la désignation «Swiss», s'il déploie une activité officielle ou officieuse sur l'ensemble de la Suisse ou s'il a acquis une position économique qui en fait le représentant d'intérêts au niveau suisse (c. 3).*
- *Le seul fait que la société existe en Suisse depuis quelques années ne suffit pas à justifier l'emploi de la désignation «Swiss» dans la raison sociale (C. 4).*
- *Dans le cadre d'un recours de droit administratif, le tribunal fédéral examine uniquement si l'OFRC s'est inspiré de critères objectifs décisifs ou s'il a outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation (c. 5).*
- *Jede Anspielung auf einen Staat gilt als nationale Bezeichnung (E. 2).*
- *Der Gesuchsteller hat ein schutzwürdiges Interesse an der Verwendung der Bezeichnung «Swiss» in seiner Firma, wenn er über das ganze Gebiet der Schweiz hinweg eine amtliche oder halbamtliche Funktion oder wenn er eine wirtschaftliche Stellung einnimmt, die ihn als landesweiten Interessenvertreter erscheinen lässt (E. 3).*
- *Der Umstand, dass die Gesellschaft bereits seit einigen Jahren in der Schweiz besteht, vermag für sich allein den Gebrauch der Bezeichnung «Swiss» in der Firma nicht zu rechtfertigen (E. 4).*
- *Im Rahmen einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde prüft das Bundesgericht lediglich, ob das Eidgenössische Amt für das Handelsregister nach objektiven Entscheidungskriterien geurteilt oder ob es seinen Ermessensspielraum überschritten hat (E. 5).*

Décision de l'office fédéral du registre du commerce du 9 juillet 1993 (communiquée par Me Kamen Troller, avocat à Genève et Lucerne)

1. Les entreprises individuelles, les sociétés commerciales et les sociétés coopératives ne peuvent pas utiliser de désignation nationale dans leur raison sociale. Des exceptions sont admissibles si elles sont justifiées par des circonstances particulières. L'autorisation d'employer une désignation nationale doit être demandée à l'office fédéral du registre du commerce; celui-ci ne pourra l'accorder qu'après avoir consulté l'autorité, l'office ou l'organisme du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat qui, d'après les circonstances, sera compétent. Aucune inscription ne peut être opérée avant que l'autorisation n'ait été accordée (art. 45 ORC).
2. Par désignation nationale, il faut entendre non seulement le nom d'un Etat écrit en toutes lettres (Confédération Suisse), mais aussi toute allusion à un Etat. Doivent notamment être considérés comme telle des mots qui ne sont que partiellement un nom d'Etat, pour autant qu'ils fassent conclure à un nom d'Etat (p. ex. «Ital» ... et autres semblables) (ATF 91 I 215, c. 2b). Sont assimilables à des désignations nationales également «Rütli» ou «Tell» (ATF 66 I 280; voir également l'énumération donnée par Eckert, *Bewilligungspflichtige und verbotene Firmenbestandteile*, Thèse Zurich 1992, p. 59 ss).
3. «Exception» ne signifie pas que l'emploi de désignations nationales, territoriales ou régionales doit rester le plus rare possible. L'autorisation doit être accordée lorsque le requérant a un intérêt digne de protection, notamment lorsque la désignation sert à individualiser l'entreprise par un élément qui la distingue objectivement des autres. L'office du registre du commerce ne doit cependant pas faire une exception simplement du fait que la désignation requise n'est ni trompeuse ni publicitaire (ATF 102 Ib 18 c. 2a, ATF 104 Ib 265 c. 2a). Il ne suffit pas non plus à une société de déployer une activité économique sur telle région pour justifier l'emploi dans sa raison sociale, de la désignation territoriale qui s'y réfère (ATF 104 Ib 267 c. 4, ATF 100 Ib 244 c. 5a).

Il y a en revanche un intérêt digne d'être protégé et justifiant l'emploi de la désignation nationale lorsque l'entreprise déploie une activité officielle ou officieuse sur l'ensemble de la Suisse où lorsqu'elle s'est acquise une position économique qui en fait le représentant d'intérêts au niveau suisse, tout comme lorsque la désignation, de par la lettre et le sens – p. es. le mot «Suisse» placé entre parenthèses ou la tournure «Vente suisse» – veut uniquement relever que l'entreprise déploie sur le marché suisse les activités de la maison-mère (voir ATF 92 I 305 c. 1). Il peut également y avoir un intérêt digne d'être protégé si par le moyen de la désignation territoriale ou régionale l'entreprise veut se distinguer d'autres sociétés ou coopératives qui lui sont étroitement liées économiquement (voir ATF 98 Ib 299 c. 1; pour les cas pratiques, voir en outre Eckert, *Pratique de l'office fédéral du registre du commerce 1991 en matière de raisons de commerce*, dans: *Annuaire du registre du commerce 1992*, Zurich 1992, p. 62 s.).

4. Les conditions pour une autorisation ne sont pas réunies en l'espèce. L'appellation «Swiss» n'est justifiée par aucune circonstance spéciale au sens de l'art. 45

ORC. La seule circonstance que la société existe déjà en Suisse depuis un certain nombre d'années ne saurait justifier la mention nationale dans la raison sociale.

5. [...] L'office fédéral du registre du commerce évalue selon des critères objectifs ainsi que selon le droit et l'équité si les circonstances spéciales justifient l'emploi d'une désignation nationale, territoriale ou régionale. Dans le cadre d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'office, mais examine uniquement si la décision attaquée viole le droit fédéral ou pas, autrement dit, si l'office s'est inspiré de critères objectifs décisifs ou s'il a outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation (ATF 102 Ib 18 c. 2b).

Art. 956 Abs. 2 OR, § 65 Abs. 1 ZH-ZPO – «DIGIPRESS»

- *Am vorsorglichen Verbot der Verwendung einer Firma besteht kein Rechtsschutzinteresse mehr, wenn sie bereits freiwillig geändert wurde (E. III).*
- *In nicht eindeutigen Verletzungsfällen kann das vorsorgliche Verbot einer schon länger im Gebrauch stehenden Firma von irreversibler Wirkung und damit unverhältnismässig sein E. IV).*
- *Wer seine Firma bösgläubig erst abändert, nachdem ein Massnahmeverfahren eingeleitet worden ist, wird dennoch kosten- und entschädigungspflichtig (E. IV).*
- *Le requérant ne possède plus d'intérêt juridique digne de protection à obtenir l'interdiction provisionnelle d'utiliser une raison de commerce, si le titulaire de cette dernière l'a modifiée de son propre chef (c. III).*
- *Lorsque la violation du droit du requérant n'est pas manifeste, l'interdiction provisionnelle d'utiliser une raison de commerce existant depuis longtemps peut déployer des effets irréversibles et être par conséquent disproportionnée (c. IV).*
- *La citée de mauvaise foi, qui modifie sa raison de commerce seulement après l'ouverture de la procédure sur mesures provisionnelles, doit être condamnée aux dépens (c. IV).*

Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Handelsgerichts Zürich vom 30. August 1994 i.S. Digipress GmbH c. DP Digipress AG Uster (neu: Digidruck AG).

III. Die Beklagte hat belegt, dass sie ihre Firma geändert hat. Damit rechtfertigt sich die Annahme, sie werde inskünftig den Begriff «Digipress» im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit nicht mehr verwenden. Durch dieses Vorgehen ist das Rechts-

schutzinteresse am Massnahmebegehren entfallen, weshalb auf dieses nicht eingetreten werden kann.

IV. Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind nach Ermessen des Gerichts zu regeln (§ 65 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte wusste spätestens seit Ende April 1994, dass die Klägerin mit der Wahl ihrer Firma nicht einverstanden war und rechtliche Schritte erwägte (act. 3/4). Allein von daher schon ist es verfehlt, von Gutgläubigkeit zu sprechen. Die Beklagte beruft sich ferner darauf, vorsorgliche Massnahmen wären wegen ihres irreversiblen Charakters gar nicht erlassen worden. Ihr ist insofern zuzustimmen, als bei Firmenrechtsklagen besondere Vorsicht mit dem Erlass vorsorglicher Massnahmen geboten ist, weil die belastete Partei dann zwangsläufig für einen längeren Zeitraum ihre Firma ändern muss und es bei einem für sie günstigen Entscheid im Hauptprozess fraglich wäre, ob es dann für sie sinnvoll erschiene, wieder die alte Firma anzunehmen. Daraus aber ein Dogma abzuleiten, die Anordnung eines vorsorglichen Verbotes käme generell nicht in Frage, geht zu weit. Damit würde eine Einladung für Verletzer geschaffen und den legitimen Interessen des Inhabers der älteren Firma kein Rechtsschutz gewährt. Entscheidendes Kriterium muss die Verhältnismässigkeit sein, d.h. bei krassen Fällen und jungen Verletzerfirmen steht der Anordnung nichts im Wege. Ist aber die Verletzungsfrage nicht eindeutig zu beantworten und war die beklagte Partei schon während längerer Zeit tätig, sodass die Vermutung erlaubt ist, sie habe sich einen gewissen Ruf geschaffen, dann kann ein vorläufiges Verbot unzumutbar sein, weshalb ein entsprechendes Begehren abzuweisen wäre. Vorliegend ist die Beklagte seit kaum einem halben Jahr eingetragen, der Hauptbestandteil ihrer Firma ist zudem identisch mit demjenigen der klägerischen, im weiteren besteht Branchennähe und sind die Parteien auch geografisch mehr oder weniger benachbart (Zürich/Uster). Das Begehren wäre auf Grund dessen mit hoher Wahrscheinlichkeit geschützt worden. Demzufolge ist es völlig klar, dass die Beklagte kostenpflichtig wird. Sie hat zudem der (nicht anwaltlich vertretenen) Klägerin eine Umtriebsentschädigung zu bezahlen.

Art. 42 al. 2, 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO; 3 lettre d et 9 al. 2 LCD – «SANITHERM».

- *Il existe un risque de confusion entre la raison individuelle «Sanitherm G. Jaureguibéhère» et la raison sociale «Saniterm S.A.» (c. 4 et 5).*
- *L'admission de l'action en cessation de trouble implique que le demandeur ne possède pas un intérêt digne de protection à agir en constatation du trouble (c. 7).*
- *Lorsque l'existence d'un dommage concret ne se manifeste pas d'une manière suffisamment convaincante, le juge n'a pas à chercher à déterminer équitablement le montant d'un éventuel dommage (c. 8).*

- *Zwischen der Einzelfirma «Sanitherm G. Jaureguibéhère» und der Gesellschaftsfirmen «Saniterm S.A.» besteht eine Verwechslungsgefahr (Erw.4 und 5).*
- *Tritt das Gericht auf eine Klage auf Beseitigung der Störung ein, verliert der Kläger das rechtliche Interesse für eine Klage auf Feststellung der Störung (Erw.7).*
- *Solange der Richter nicht genügend überzeugt ist, dass überhaupt ein konkreter Schaden eingetreten ist, besteht auch keine Veranlassung, einen eventuellen Schaden nach Ermessen abzuschätzen (Erw.8).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 15 septembre 1994 dans la cause Gilbert Jaureguibéhère c. Saniterm S.A.

A. L'entreprise individuelle «Sanitherm G. Jaureguibéhère», ayant son siège à Veyrier, chemin Sur-Rang 4, a été inscrite au registre du commerce de Genève le 9 juin 1982 avec pour objet: «installations sanitaires et thermiques». Cette entreprise est connue des autorités, clients et fournisseurs sous le seul nom de «Sanitherm», qu'elle utilise dans sa publicité et dans ses papiers d'affaires. Elle est active dans tout le canton de Genève.

B. Le 6 mai 1993, un proche d'Ahmed Tafer, lequel exploitait en raison individuelle à Genève, depuis 1981, une entreprise d'installations sanitaires, a acquis le manteau d'actions de Petroglobe SA, ayant son siège à Zoug.

Petroglobe SA a été inscrite au registre du commerce de Genève le 6 mai 1993 sous la nouvelle raison sociale «Saniterm SA», après modification de son but social, ainsi libellé depuis lors: «effectuer toutes installations sanitaires, de chauffage et de ferblanterie ainsi que tous travaux connexes». Saniterm SA a son siège 25, rue Daubin à Genève.

Ahmed Tafer, qui dispose d'une procuration de Saniterm SA, intervient pour le compte de celle-ci sur différents chantiers du canton de Genève.

La raison individuelle «A.Tafer» a été radiée le 16 novembre 1993.

C. Gilbert Jaureguibéhère, qui souhaitait également transformer son entreprise individuelle en société anonyme sous la raison sociale de Sanitherm SA, a adressé une demande d'inscription à l'office fédéral du registre du commerce qui l'a rejetée le 4 juin 1993, motif pris de l'inscription préalable de «Saniterm SA».

Par courrier recommandé du 19 juillet 1993, Jaureguibéhère a mis Saniterm SA en demeure de modifier sa raison sociale dans un délai de 30 jours, invoquant la commission d'un acte de concurrence déloyale ainsi que le risque de confusion résultant de la quasi-identité des raisons de commerce, et du fait que chacune des sociétés opère dans le même secteur économique.

Gilbert Jaureguibère a d'ailleurs reçu des factures des entreprises genevoises Benico et Faldy, destinées en réalité à Saniterm SA; en revanche, il ne soutient pas que des clients eussent été victimes de la même erreur.

D. Par courrier du 3 août 1993 signé par le notaire X, Saniterm SA a répondu que la seule raison sociale qui méritait une protection était celle qui était inscrite en toutes lettres au registre du commerce, soit «Sanitherm G. Jaureguibère», qu'une confusion entre «Saniterm SA» et «Sanitherm G. Jaureguibère» demeurerait impossible, et qu'en conséquence elle s'opposait à la modification de sa propre raison sociale.

Le notaire tirait sa certitude du fait que l'office fédéral du registre du commerce, interrogé sur l'existence d'inscriptions pouvant comporter des éléments de similitude avec «Saniterm SA», ne lui avait indiqué, par courrier du 17 mars 1993, qu'une société «Saniterm Installationen AG» avec siège à Interlaken (Berne), sans mentionner la raison individuelle du demandeur.

E. Par demande déposée le 14 mars 1994, Gilbert Jaureguibère expose qu'il a un droit exclusif et prioritaire sur la raison sociale «Sanitherm», que la raison sociale «Saniterm SA» est une source de confusion entre son entreprise et celle de la société défenderesse, et qu'ainsi cette dernière contrevient aux articles 956 alinéa 2 CO et 3 lettre d) LCD.

Gilbert Jaureguibère conclut en conséquence à ce que la cour:

- constate l'illicéité de l'utilisation de la raison sociale «Saniterm» par la défenderesse;
- déclare nulle ladite raison sociale et en ordonne la radiation du Registre du commerce aux frais de Saniterm SA;
- ordonne à la défenderesse de cesser de faire usage du nom de «Saniterm» en tant que raison sociale dans ses papiers d'affaires et sa publicité, et cela sous quelque forme que ce soit;
- ordonne la publication du jugement rendu dans trois journaux genevois, au choix du demandeur et aux frais de la défenderesse;
- dise qu'à défaut d'obtempérer aux injonctions de la cour, les organes de la défenderesse seront passibles des peines prévues par l'article 292 du Code Pénal suisse;
- condamne la défenderesse à payer au demandeur, à titre de dommages et intérêts, la somme de fr. 80'000.- ainsi que les dépens de l'instance.

F. Saniterm SA conclut quant à elle au déboutement du demandeur avec suite de dépens et offre de preuve.

La défenderesse nie qu'il puisse y avoir une confusion dans l'esprit du public entre l'activité que «Sanitherm G. Jaureguibéhère» déploie sous cette appellation à Veyrier, et celle qu'exerce Saniterm SA depuis son siège en ville de Genève, c'est à dire dans une autre localité.

Elle conteste au demeurant que le demandeur subisse un quelconque dommage en raison de la coexistence des deux raisons de commerce inscrites, dommage qu'il ne justifie d'ailleurs pas.

DROIT

3. Aux termes de l'article 950 alinéa 1 CO, la société anonyme peut, sous réserve des dispositions générales sur les raisons de commerce, former librement sa raison sociale. Lorsque la raison de la société anonyme ne contient pas de nom, elle doit se distinguer nettement de toute autre raison, sociale ou individuelle, déjà inscrite en Suisse (art. 951 al. 2 CO).

Le demandeur, qui bénéficie de l'antériorité, fait valoir que la raison sociale de la défenderesse ne se distingue pas nettement de la sienne, de sorte qu'il subit un préjudice du fait de son usage indu par celle-ci.

Il convient donc de déterminer, en premier lieu, si la raison sociale de la défenderesse (Saniterm SA), se distingue suffisamment de «Sanitherm G. Jaureguibéhère».

4. a) Comme la société anonyme peut former librement sa raison sociale, le Tribunal fédéral se montre rigoureux quant à son caractère distinctif, et d'autant plus si les titulaires des raisons en présence ont leur siège au même endroit, sont concurrents ou s'adressent pour un autre motif aux mêmes milieux, ou encore s'ils ont choisi des désignations qui relèvent de la fantaisie. La distinction doit être nette (ATF 97 II 234 = JdT 1972 I 627).

Dans une jurisprudence constante, il a notamment posé les principes suivants:

Les dispositions légales sur les raisons de commerce tendent non pas à régler la concurrence, mais à garantir des confusions, d'une part le titulaire de la raison plus ancienne, vu les droits attachés à sa personne et l'ensemble de ses intérêts commerciaux, d'autre part le public lui-même. De ce principe découlent deux conséquences principales. Premièrement, il peut y avoir danger de confusion au sens de la loi alors même que les titulaires des deux raisons de commerce n'ont pas leur siège dans le même lieu et, par la nature de leurs affaires, n'entrent pas en concurrence (ATF 100 II 224 = JdT 1975 I 539; ATF 97 II 235 = JdT 1972 I 627;

ATF 93 II 140 = JdT 1967 I 629; ATF 92 II 98 rés. in JdT 1966 I 618); a contrario, on sera d'autant plus sévère que, par leur similitude, le siège et les affaires des sociétés rendent les méprises plus probables. Secondement, le public que la loi veut garantir du risque de confusion comprend, outre la clientèle des deux entreprises, non seulement les personnes privées qui ont affaire avec elles, ainsi que les personnes en quête d'emplois, mais encore les autorités et les services publics, par exemple les PTT (ATF 110 II 309; 106 II 353).

Savoir si deux raisons de commerce se distinguent suffisamment l'une de l'autre dépend, au premier chef, de l'impression d'ensemble produite par chacune d'elles dans la mémoire. La comparaison doit être faite surtout en fonction des éléments particulièrement frappants, à l'ouïe ou par leur sens, des raisons litigieuses; en effet, ces éléments sont souvent utilisés seuls en affaires, dans la conversation notamment (ATF 114 II 433 cons.2c; 98 II 67 = JdT 1972 I 633; ATF 97 II 234 = JdT 1972 I 627; ATF 92 II 98 = JdT 1966 I 618 et les références). Enfin, il ne suffit pas que l'on distingue les raisons lorsqu'on les lit ou les entend nommer l'une à la suite de l'autre; il faut, bien plus, que le souvenir permette de les différencier à leur première évocation (ATF 95 II 456 = JdT 1970 I 632 = SJ 1971 p.49).

Pour juger si une raison de commerce est de nature à créer un risque de confusion ou de tromperie dans l'esprit du public, il faut considérer l'impression produite sur des personnes usant d'une attention moyenne (ATF 91 I 212 = JdT 1965 I 630) ou sur un lecteur moyen (ATF 113 II 280; 113 II 179; 111 II 86; 110 II 398; 100 Ib 361 = JdT 1976 I 529).

L'article 951 alinéa 2 C0 s'applique même lorsque la raison inscrite en premier lieu est composée d'éléments appartenant au domaine public (ATF 88 II 293 = JdT 1963 I 45). Dans ce cas, l'élément commun pourra notamment être complété, dans la raison la plus récente, par un élément accessoire frappant, doué d'une certaine force distinctive (ATF 95 II 568 = JdT 1970 I 634; 94 II 128; 82 II 152 et 340; 63 II 25/26; 59 II 159; 54 II 128). En d'autres termes, l'utilisation ultérieure du même nom commun comme raison sociale est admissible pour autant que, grâce à une adjonction, la nouvelle raison sociale se distingue suffisamment de la précédente. Le premier utilisateur peut prendre comme raison sociale un nom commun sans aucune adjonction, et seul l'utilisateur ultérieur doit veiller à éviter tout risque de confusion (ATF 101 Ib 361; 100 II 224). S'agissant de la force distinctive d'éléments qui relèvent de la fantaisie, la jurisprudence est exigeante car, dans ce domaine, la liberté de choix est particulièrement grande (ATF 97 II 234; 95 II 456; 92 II 95 et les références).

5. La présente espèce doit être jugée au vu des principes rappelés ci-dessus.

a) Ce qu'il faut relever d'emblée est le caractère fantaisiste du mot «Sanitherm» issu de la réunion partielle des deux racines génériques «sani-» (pour «sanitaire») et «-therm» pour «thermique». Ce qui frappe d'emblée à première lecture, ce sont

les mêmes phonèmes utilisés dans les deux raisons de commerce, à la seule différence de la consonne muette «h» qui disparaît dans la raison sociale de la défenderesse. Le demandeur est fondé à se prévaloir de l'antériorité d'un élément fantaisiste de sa raison individuelle accolée à son patronyme, cette dénomination de fantaisie ayant pris racine dans la mémoire des milieux concernés par une identification, pendant dix ans, de l'entreprise du demandeur sous le seul nom de «Sanitherm» (cf. ATF «Adax» cité ci-dessus). Cette dénomination de fantaisie possède à l'évidence une force de distinction très nette.

b) Or le caractère suffisamment distinctif d'une raison sociale ultérieure n'existe pas avec «Saniterm SA», qui n'individualise pas la défenderesse de manière suffisante. Le risque de confusion entre Sanitherm, G. Jaureguibéhère et «Saniterm SA» est d'autant plus grand que le siège des raisons de commerce concernées est situé dans le même canton, que les entreprises qu'elles désignent sont actives dans la même branche économique, et qu'elles s'adressent au même cercle de clientèle dans les milieux de la construction et de l'entretien de bâtiments. On doit, dans un tel cas, faire montre de rigueur en faveur du premier utilisateur, car les tiers retiennent plus aisément l'élément fantaisiste d'une raison de commerce individuelle vu sa longueur dans son appellation intégrale, et que la liberté du choix d'une raison de fantaisie n'est limitée, dans le cadre de la loi, que par l'imagination des utilisateurs subséquents.

c) Gilbert Jaureguibéhère, se fondant sur l'article 956 alinéa 2 CO, a démontré par pièces que la raison de commerce de la société défenderesse prête à confusion et, partant, induit le public en erreur. La cour admettra donc l'action en cessation de trouble (art. 956 al. 2 CO), interdira à la défenderesse de faire usage de la raison sociale «Saniterm» et lui ordonnera de la faire radier au registre du commerce de Genève sous la menace des peines de droit (ATF 92 II 268).

6. Etant donné l'utilisation d'un terme de fantaisie dans les raisons de commerce des deux parties et du risque objectif de confusion qui naît de l'utilisation de sa raison sociale par la défenderesse pour les motifs exposés ci-dessus, l'acte de Saniterm SA constitue également un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 3 lettre d) LCD (ATF 100 II 395 = JdT 1975 I 536; 100 II 224 = JdT 1975 I 539; 95 II 572 = SJ 1970 p. 460; SJ 1980 p. 500 et 504; 1973 p.250 à propos de l'ancien art. I al.2d LCD).

Aux termes des articles 956 alinéa 2 CO et 9 alinéa 1 lettre b LCD, l'action tend à la cessation du trouble, soit à l'interdiction d'utiliser une dénomination déterminée prêtant le flanc à la confusion (His, Commentaire bernois, ad art.956 n.33), elle-même source de préjudice (ATF 80 II 138 cons.3a = JdT 1955 I 38).

Il sera donc fait défense à la société défenderesse d'utiliser à l'avenir la raison sociale «Sanitherm»; cette interdiction étant absolue, il n'y a pas lieu d'en préciser l'étendue qui comprend évidemment l'usage de la raison prohibée dans ses papiers d'affaires et sa publicité.

7. L'action en constatation de trouble ne peut être accueillie que si le demandeur a un intérêt digne de protection à son admission. Cet intérêt n'existe pas en l'espèce, puisque l'action en cessation de trouble est admise (ATF 104 II 133 avec les références), laquelle présuppose l'existence des droits de Gilbert Jaureguibère; celui-ci en requiert donc la constatation à titre superfétatoire (ATF 96 II 131 cons.2 et les références).

8. a) L'article 956 alinéa 2 CO dispose encore que celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce (...) peut, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.

Or Gilbert Jaureguibère n'a pas offert de prouver que les organes de Saniterm SA ont délibérément cherché à provoquer une confusion entre leur entreprise et la sienne, ni qu'ils ont péché par négligence en choisissant de faire inscrire la raison sociale incriminée, ce que les pièces de la procédure ne démontrent pas non plus.

Il est établi, au contraire, que les organes de Saniterm SA ont procédé à une enquête préalable auprès de l'office fédéral du registre du commerce et que celui-ci n'a pas signalé la raison individuelle du demandeur comme étant une source possible de confusion. L'existence d'une faute de la défenderesse qui est l'une des conditions essentielles d'application de l'article 41 CO, fait ainsi défaut en l'espèce (ATF 95 II 568 = JdT 1970 I 636 cons. B; His, op.cit, n.40 et 45).

b) Au vu de ce qui précède, la cour se dispensera de poursuivre son analyse plus avant, sauf à relever que le demandeur n'a pas offert de prouver, de manière précise et pertinente (art. 126 al.2 LPC; SJ 1976 p.100 cons.2; 1974 p.120), qu'il avait subi un dommage en raison de l'inscription litigieuse (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 194 n° 2; ATF 105 II 87 = JdT 1980 I 19 cons.3), et qu'il a omis de requérir d'entrée de cause les mesures provisionnelles (art.14 LCD; 320 al.1 LPC) qui étaient de nature, si elles avaient été accordées, à prévenir ce dommage hypothétique.

Enfin, ni le «cours ordinaire des choses» ni «l'expérience générale» n'auraient permis d'admettre, dans ce cas, l'existence d'un «certain dommage» impossible à prouver, qui imposât une réparation selon le libre arbitre du juge par application des articles 42 alinéa 2 CO et 194 al.2 LPC (ATF 90 II 61; 72 II 392 cons.8 = JdT 1947 I 273): l'existence d'un dommage concret ne se manifestait pas d'une manière suffisamment convaincante (Martin-Achard, La loi fédérale contre la concurrence déloyale, Lausanne 1988, n° 9, p.93).

Gilbert Jaureguibère sera donc débouté de toutes ses conclusions pécuniaires.

9. L'atteinte subie par l'entreprise du demandeur ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier la publication du présent arrêt dans trois journaux genevois aux frais de la société défenderesse, comme Gilbert Jaureguibère le sollicite (art.9

al.2 LCD; ATF 93 II 270 cons. 8). Une telle mesure, dans ce contexte, s'apparenterait plus à une prime publicitaire qu'à une mesure réparatrice d'un éventuel dommage. Elle ne sera pas ordonnée.

10. La défenderesse, qui succombe sur une partie de ses conclusions sera condamnée à la moitié des dépens du demandeur (art.178 LPC).

Art. 29 Abs. 2 ZGB – «SWICA / SWISSCARE III»

- *Im richterlichen Beizug der (unbewiesenen) Erfahrungstatsache, wie Spanier und Italiener ein bestimmtes Wort aussprechen, liegt keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (E. 2d).*
- *Ein vorsorgliches Verbot gegen einen einzelnen Störer erfordert nicht, dass gegen alle Störer vorgegangen wird (Theorie der Lückenlosigkeit; E. 3a/aa).*
- *Im Willkürbeschwerdeverfahren gegen einen Massnahmeentscheid sind später ergangene, parallele Massnahmeentscheide aus anderen Kantonen unbeachtlich (E. 3a/aa).*
- *Le droit d'être entendu n'est pas violé par le fait que le juge considère comme connue la façon dont les Espagnols et les Italiens prononcent un certain mot, sans que la preuve en ait été apportée (c. 2 d).*
- *Le prononcé d'une interdiction provisionnelle contre le cité n'implique pas que le requérant ait agi contre tous ceux qui violent ses droits (théorie de l'étanchéité ; c. 3 c/aa).*
- *Dans une procédure de recours de droit public pour arbitraire dirigée contre une ordonnance provisionnelle, le tribunal fédéral n'a pas à tenir compte d'ordonnances parallèles rendues ultérieurement dans d'autres cantons (c. 3 c/aa).*

Urteil des Bundesgerichts vom 16. Mai 1995 i. S. Konkordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung c. Einfache Gesellschaft SWICA

A.- Die Kranken- und Unfallkassen OSKA, SBKK, ZOKU sowie die Panorama-Gesundheitskasse schlossen sich im Herbst 1992 unter dem Namen «SWICA» zu einer einfachen Gesellschaft zusammen, um gemeinsam als Anbieterinnen von Krankenkassenleistungen in Erscheinung zu treten. Sie stellten am 9. September 1993 beim Bundesamt für geistiges Eigentum ein Gesuch um Eintragung des Kennzeichens «SWICA» als Dienstleistungsmarke.

Am 27. Oktober 1993 gründete die Konkordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung (nachfolgend Konkordia) zusammen mit der Krankenkasse Helvetia und der KFW Winterthur den Verein «Swisscare», der am 29. Oktober 1993 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen wurde.

B.- Am 28. Oktober 1993 reichte die einfache Gesellschaft SWICA bei der Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern ein Gesuch um Erlass von vorsorglichen Massnahmen ein, wonach der Konkordia und dieser in Verbindung mit den anderen Vereinsmitgliedern sowie allfälligen Dritten unter Androhung von Straffolgen die Verwendung des Begriffes «Swisscare» als Kennzeichen jeglicher Art für angebotene Waren- oder Dienstleistungen oder in anderer Form im geschäftlichen Verkehr zu verbieten sei. Mit Entscheid vom 18. Januar 1994 bewilligte die Justizkommission das Massnahmebegehren und bestätigte damit das mit superprovisorischer Verfügung vom 29. Oktober 1993 ausgesprochene Verbot.

C.- Die Konkordia erhebt gegen den Entscheid vom 18. Januar 1994 staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung der aus Art. 4 BV fliessenden Verfassungsrechte. Sie beantragt, den angefochtenen Entscheid wegen Verstosses gegen das Willkürverbot und gegen den rechtlichen Gehörsanspruch aufzuheben, und ersucht um Gewährung der aufschiebenden Wirkung.

Mit Verfügung vom 22. März 1994 hat der Präsident der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts das Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen.

D.- Sowohl die Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern als auch die Beschwerdegegnerinnen schliessen in ihrer Vernehmlassung auf Abweisung der staatsrechtlichen Beschwerde.

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

1.- Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und frei, ob die staatsrechtliche Beschwerde zulässig ist (BGE 120 Ia 165 E. 1 S. 166 mit Hinweisen). Wegen Verletzung von Art. 4^h BV ist die staatsrechtliche Beschwerde erst gegen letztinstanzliche Endentscheide zulässig, gegen letztinstanzliche Zwischenentscheide nur, wenn sie für den Betroffenen einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge haben (Art. 87 OG). Der Nachteil gemäss Art. 87 OG erfordert keine materiellrechtliche Beeinträchtigung, es genügt ein formeller Rechtsnachteil, welcher darin bestehen kann, dass eine spätere Anfechtung des Massnahmeentscheids zufolge dessen Wegfalls mit dem Hauptentscheid nicht mehr möglich ist. Letztinstanzliche Massnahmeentscheide sind daher beschwerdefähig (BGE 116 Ia 446 E. 2 S. 447 f.). Gegen einen Massnahmeentscheid der Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern steht kein kantonaler Rechtsmittelweg offen (siehe Max. XII Nr. 373). Beim angefochtenen Entscheid der Justizkommission vom 18. Januar 1994 handelt es sich somit um ein Urteil im Sinne von Art. 87 OG. Auf die staatsrechtliche Beschwerde ist daher einzutreten.

2.- Die Beschwerdeführerin erachtet ihren Anspruch auf rechtliches Gehör als verletzt. Sie bringt vor, die Justizkommission habe sich in den Ausführungen zum phonetischen Klang von «Swisscare» eng an die Rekursschrift der Beschwerdegegnerinnen in deren Prozess gegen die Krankenkasse Helvetia vor dem Obergericht des Kantons Zürich angelehnt. Diese Rechtsschrift sei der Justizkommission mit Eingabe vom 21. Dezember 1993 vorgelegt, ihr jedoch nie zur Stellungnahme unterbreitet worden.

a) Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur. Seine Verletzung führt ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids (BGE 119 Ia 136 E. 2b S. 138 mit weiteren Hinweisen). Diese Rüge ist daher vorab zu prüfen.

b) Der Umfang des Anspruchs auf rechtliches Gehör bestimmt sich zunächst nach den kantonalen Verfahrensvorschriften, deren Auslegung und Anwendung das Bundesgericht nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür prüft. Wo sich dieser kantonale Rechtsschutz als ungenügend erweist, greifen die unmittelbar aus Art. 4 BV folgenden Verfahrensregeln zur Sicherung des rechtlichen Gehörs Platz, die den Bürgern in allen Streitigkeiten ein bestimmtes Mindestmass an Verteidigungsrechten gewährleisten; ob diese verletzt sind, entscheidet das Bundesgericht mit freier Kognition (BGE 119 Ia 136 E. 2c S. 138, 118 Ia 17 E. Ib S. 18 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin macht keine Verletzung von kantonalen Prozessbestimmungen geltend, so dass einzig und frei zu prüfen ist, ob unmittelbar aus Art. 4 BV folgende Regeln missachtet wurden.

c) Der Anspruch auf rechtliches Gehör dient einerseits der Sachaufklärung, andererseits stellt er ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheids dar, welcher in die Rechtsstellung des einzelnen eingreift. Dazu gehört insbesondere das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Beweisabnahme entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 119 Ia 136 E. 2d S. 139, 260 E. 6a S. 261, 119 V 165 E. 4a S. 168 f., 118 Ia 17 E. 1c S. 19 mit Hinweisen). Für den Zivilprozess wird aus dem Rechtsgleichheitssatz des Art. 4 BV das Prinzip der Waffengleichheit im Prozess sowie das Recht auf Äusserung zu Vorbringen des Gegners abgeleitet (vgl. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Aufl., 1990, Rz 50 und Rz 547).

d) Die Justizkommission hat bei der Prüfung der Verwechselbarkeit der von den Streitparteien gewählten Namen «SWICA» und «Swisscare» in akustischer Hinsicht die Aussprache durch «Ausländer südlicher Staaten» als Erfahrungstatsache herangezogen. Auf allgemein bekannte Tatsachen aber darf sich das Gericht stützen, ohne dass darüber Beweis geführt werden müsste (BGE 117 II 321 E. 2 S. 323 mit Literaturhinweisen). Kann der Richter sie wie Rechtssätze seinem Ur-

teil zugrunde legen, ist in dieser Hinsicht dem Grundsatz nach kein Gehörsanspruch gegeben (BGE 115 Ia 94 E. 1b S. 96, 108 Ia 293 E. 4c S. 294 f.). Die Justizkommission durfte daher ohne vorherige Anhörung der Beschwerdeführerin auf ihre eigenen Kenntnisse «südlicher» Sprachen - darunter fallen üblicherweise Italienisch und Spanisch - abstellen. Dass dieses Vorgehen als solches für die Beschwerdeführerin völlig unerwartet gewesen wäre und ihr aus diesem Grund die Möglichkeit zur Stellungnahme hätte geboten werden müssen (BGE 115 Ia 94 E. 1b S. 97), bringt sie nicht vor. Die Frage aber, ob die Justizkommission damit eine unhaltbare These vertreten hat, ist unter dem Gesichtspunkt der Willkür zu prüfen.

3.- a) Willkür liegt nach ständiger Rechtsprechung nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung als die vom kantonalen Richter getroffene ebenfalls als vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre. Das Bundesgericht hebt den angefochtenen Entscheid wegen materieller Rechtsverweigerung nur auf, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation im klaren Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 119 Ia 113 E. 3a S. 117 und 118 Ia 497 E. 2a S. 499, jeweils mit Hinweisen). In der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV sind neue tatsächliche und rechtliche Vorbringen grundsätzlich unzulässig. Das bedeutet, dass das Bundesgericht bei der Überprüfung einer als willkürlich ausgegebenen Rechtsanwendung vom Sachverhalt auszugehen hat, wie er dem angefochtenen Entscheid zugrunde gelegt worden ist, es sei denn, der Beschwerdeführer weise nach, dass die kantonale Instanz verfassungswidrig unrichtige oder unvollständige tatsächliche Feststellungen getroffen hat (BGE 118 Ia 20 E. 5a S. 26 mit Hinweisen).

b) Das vorliegende Beschwerdeverfahren richtet sich gegen eine vorsorgliche Massnahme nach Art. 14 UWG. Deren Anordnung kann beim Richter verlangen, wer glaubhaft macht, dass er durch unlauteres Wettbewerbsverhalten in seinen Rechten widerrechtlich verletzt ist oder eine solche Verletzung befürchten muss und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 14 UWG i.V.m. Art. 28c Abs. 1 und 2 ZGB). Im Massnahmeverfahren wird kein strikter Beweis gefordert (David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, S. 189). Es genügt, wenn in bezug auf die entscheidungserheblichen Tatsachen eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht (Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, UWG, S. 216). Der Richter darf sich mit einer vorläufigen rechtlichen Würdigung begnügen, da er sonst der Entscheidung im Hauptprozess vorgreifen würde (BGE 108 II 69 E. 2a S. 72). Der Gesuchsteller, der - wie vorliegend - eine Verletzung von Art. 3 lit. d UWG geltend macht, hat glaubhaft darzulegen, dass die Gegenseite Massnahmen trifft, die geeignet sind, eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich aus der Sicht des Publikums, des unbefangenen Durchschnittslesers (BGE 117 II 199 E. 2a S. 201; Streuli-Youssef, Schweizerisches Immaterial- und Wettbewerbsrecht, Bd. V/1, S. 137). Dem Sachrichter steht bei der Würdigung der Beweise ein weiter Er-

messensspielraum zu, in den das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung eingreift (siehe BGE 120 Ia 31 E. 4b S. 40, 118 Ia 28 E. 1b S. 30, je mit Hinweisen).

c) Die Justizkommission hat gestützt auf Art. 3 lit. d und Art. 14 UWG i.V.m. Art. 28c ZGB der Beschwerdeführerin am 18. Januar 1994 vorsorglich verboten, den Namen «Swisscare» zu gebrauchen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Namen «SWICA» und «Swisscare» liessen sich zwar anhand ihrer Logos deutlich voneinander unterscheiden, im gewöhnlichen Schriftbild sei ihnen jedoch eine gewisse Ähnlichkeit nicht abzusprechen. Beim Publikum könne daher der Eindruck entstehen, die beiden Firmen seien miteinander verbunden, bzw. der Name «SWICA» sei eine Abkürzung für «Swisscare». Dass Verwechslungen vorgekommen seien, werde durch verschiedene Unterlagen glaubhaft belegt. Im Wortklang seien die beiden Namen nur durch die korrekte englische Aussprache von «Swisscare» zu unterscheiden. In der phonetischen Aussprache, derer sich ein erheblicher, der englischen Sprache nicht mächtiger Teil des schweizerischen Publikums bedient, werde der Name «Swisscare» zu «SWIS-CAR». Erfahrungsgemäss würden vor allem Ausländer südlicher Staaten das «R» undeutlich aussprechen, so dass der Wortunterschied gering sei. Dadurch entstehe der unzutreffende Eindruck, die beiden Firmen seien miteinander rechtlich und wirtschaftlich verbunden. Zudem sei das Betätigungsfeld der im wirtschaftlichen Wettbewerb zueinander stehenden Parteien identisch. Die Beschwerdeführerin beabsichtige, den Namen «Swisscare» so schnell wie möglich wiederum auf dem Markt zu verwenden. Die Verwechslungsgefahr sei damit glaubhaft dargetan. Ebenso sei die Voraussetzung des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils erfüllt.

aa) Die Beschwerdeführerin rügt, der Massnahmeentscheid vom 18. Januar 1994 verstosse gegen den allgemeinen Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Mit dem angefochtenen Entscheid werde kein generelles Verwendungsverbot des Namens «Swisscare» erreicht, da der Verein «Swisscare» weiterhin unter dieser Bezeichnung auftreten und seine Mitglieder frei nennen könne, währenddem es diesen verboten sei, auf ihre Vereinszugehörigkeit hinzuweisen. Der Dachverband könne sogar im selben Wirtschaftsraum wie sie ungehindert tätig sein.

Aufgrund der Vorbringen in der Rechtsschrift scheint die Beschwerdeführerin ein von jenem des Dachverbandes unabhängiges Interesse zu haben, unter dem Namen «Swisscare» ihre verschiedenen Leistungen auf dem Markt anzubieten.

Demnach ist es nicht willkürlich, den Erlass von vorsorglichen Massnahmen gegen die einzelnen Vereinsmitglieder nachzusuchen und auszusprechen. Weder der schweizerischen Rechtsprechung noch der Literatur ist zu entnehmen, dass bei mehrfacher Störung eine vorsorgliche Massnahme gegen einzelne Störer nur zu erreichen ist, wenn gleichzeitig gegen sämtliche Störer vorgegangen wird. Gegenteilig wurde die in Deutschland - allerdings nur für den Bereich der Preisbindung (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Aufl., 1993, N 718 ff. und 810 f. zu § 1 DUWG) - entwickelte Theorie der Lückenlosigkeit für das

schweizerische Recht ausdrücklich abgelehnt (BGE 114 II 91 E. 4b S. 102). Die Beschwerdegegnerinnen sind aber lückenlos vorgegangen; sie haben sowohl gegen den Dachverband wie gegen seine vier Mitglieder vorsorglich auf Unterlassung der Verwendung des Namens «Swisscare» geklagt. Die Beschwerdegegnerinnen haben also alle in ihrer Macht stehenden Vorkehren zur Erwirkung eines umfassenden Verbots getroffen. Dass zum Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Massnahmeentscheids analoge Verfahren im Kanton Zürich noch hängig waren, darf ihnen nicht schaden. Als nachträgliche Ereignisse bzw. Tatsachen dürfen seither erfolgte abschlägige Entscheide im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde nicht berücksichtigt werden (BGE 102 Ia 76 E. 2f und 243 E. 2; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. Aufl., 1994, S. 370), was die Beschwerdeführerin mit ihren diesbezüglichen Vorbringen verkennt.

bb) Ferner macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Willkürverbots mit der Begründung geltend, die Justizkommission habe auf völlig untergeordnete Aspekte abgestellt und damit die Verwechslungsgefahr zwischen «Swisscare» und «SWICA» zu Unrecht bejaht. Bei all ihren Ausführungen übersieht die Beschwerdeführerin, dass der angefochtene Massnahmeentscheid vom 18. Januar 1994 lediglich unter dem Gesichtspunkt der Verfassungsmässigkeit zu prüfen ist.

Ein Verstoss gegen das Willkürverbot liegt nicht bereits dann vor, wenn die vom Sachrichter gezogenen Schlüsse mit der Darstellung der beschwerdeführenden Partei nicht übereinstimmen oder die Rechtsmittelinstanz bei freier Prüfung nicht zu überzeugen vermöchten, sondern bloss, wenn sie sich als offensichtlich unhaltbar erweisen (BGE 116 Ia 85 E. 2b S. 88, siehe auch BGE 120 Ia 31 E. 2d S. 37 f.). Dies trifft für den angefochtenen Entscheid nicht zu. Die Justizkommission hat die Verwechslungsgefahr unter mehreren Aspekten als glaubhaft erachtet: Einerseits könne «SWICA» als Abkürzung von «Swisscare» aufgefasst werden und dadurch der Eindruck der Verbundenheit der beiden Unternehmen entstehen, andererseits seien tatsächlich Verwechslungen vorgekommen, und weiters sei der Wortklang der Firmen in der Aussprache jener Personen, deren Sprache dem Lateinischen nahesteht ähnlich, ja kaum zu unterscheiden. Selbst wenn sich bei freier Prüfung nicht jede Begründung als stichhaltig erweise, ist es mindestens nicht willkürlich, aufgrund vorgekommener Verwechslungen zu schliessen, die Verletzungsgefahr gemäss Art. 3 lit. d UWG sei glaubhaft dargetan. Die aufgetretenen Verwechslungen sind zwar nicht Bedingung, können aber auf die fehlende Unterscheidbarkeit hinweisen (BGE 118 II 322 E. 3 S. 326).

II. Markenrecht / Marques

Art. 3 Abs. 2 lit. b und c und 76 MSchG, 5 aMSchG, 2 ZGB – «GAP»

- Anwendbares Recht? (E. 1)
- Ununterbrochener Erstgebrauch der Marke «GAP» (E. 2)
- Verwechselbarkeit der Marken der Klägerin mit der Marke der Beklagten (E. 3)
- Keine Verwirkung des Rechts wegen verspäteter Rechtsausübung (E. 4)

- *Droit applicable?* (c. 1)
- *Usage ininterrompu de la marque GAP* (c. 2)
- *Existenc d'un risque de confusion* (c. 3)
- *La demanderesse n'est pas déchuée de son droit en raison d'un exercice tardif* (c. 4)

Urteil des Bundesgerichts, I. Zivilabteilung, vom 13. Mai 1994 i.S Big Star Textilien AG ca. GAP Mode Avantgarde AG, mitgeteilt durch RA Dr. M. Kurer.

Sachverhalt:

Die Klägerin, GAP Mode Avantgarde AG, deren Firma am 8. Juli 1980 im Handelsregister eingetragen wurde, betreibt in Zürich eine Boutique. Am 5. Dezember 1990 liess sie die Wortmarke «GAP» für Kleidung im Markenregister hinterlegen. Die Big Star Textilien AG ist Inhaberin der am 24. Juni 1983 bzw. am 25. April 1984 eingetragenen Wort-/Bildmarken «G.A.P.» und «G.a.p Star» für Textilien und Schuhe sowie der am 23. Februar 1990 eingetragenen Wortmarke «GAPSTAR».

Am 6. April 1992 leitete die Klägerin beim Obergericht des Kantons Basellandschaft Klage gegen Big Star ein. Sie machte die Gebrauchspriorität an der Marke «GAP» geltend. Mit Urteil vom 2. November 1993 hiess das Gericht die Klage gut. Die Beklagte führt gegen dieses Urteil Berufung.

Erwägungen:

1.- Am 1. April 1993 ist das neue Markenschutzgesetz vom 28. August 1992 (MSchG) in Kraft getreten (Art. 79 Abs. 2 MSchG) und hat das Gesetz vom 26. September 1890 (aMSchG) ersetzt. Das angefochtene Urteil datiert vom 2. November 1993. Das Obergericht hat deshalb mit Recht die Frage des anwendbaren Rechts aufgeworfen.

Unter den Parteien streitig ist einerseits, ob die Klägerin ein prioritäres Markenrecht an der Bezeichnung «GAP» beanspruchen kann. Andererseits sind sich die Parteien darüber uneinig, ob die Marken der Beklagten mit Marken der Klägerin verwechselbar sind. Hingegen gehen sowohl die Klägerin als auch die Beklagte übereinstimmend und zutreffend davon aus, dass die erste Frage nach altem und die zweite nach neuem Recht zu beurteilen ist (Art. 76 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a MSchG). Das Obergericht hat demgegenüber nicht nur die Frage der Priorität, sondern - ohne nähere Begründung - auch diejenige der Verwechselbarkeit der beklagtischen Marken mit klägerischen Schutzzeichen gestützt auf das alte Gesetz geprüft. Hinsichtlich der Verwechselbarkeit von Marken deckt sich jedoch - wie noch zu zeigen sein wird (E. 3a hienach) - die neue Regelung (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG) mit dem früheren Recht (Art. 6 aMSchG). Insoweit bleibt daher für den Verfahrensausgang ohne Bedeutung, ob altes oder neues Recht angewendet wird.

2.- Nach dem neuen Markenschutzgesetz gilt der Grundsatz der Hinterlegungs-priorität; das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst zur Eintragung im Register hinterlegt hat (Art. 6 MSchG). Das alte Recht, das für die Prioritätsfrage auf den vorliegenden Fall noch anwendbar ist (E. 1 hievor), gewährt zwar den Markenschutz ebenfalls nur eingetragenen Zeichen (Art. 4 aMSchG). Für die Priorität ist jedoch der erste Gebrauch ausschlaggebend. Die Eintragung bewirkt nach Art. 5 aMSchG nur die widerlegbare Vermutung, dass der erste Hinterleger auch der wahre Berechtigte sei. Zur Widerlegung genügt der Nachweis der früheren markenmässigen Benützung. Diese Benützung muss aber bis in die Gegenwart angedauert haben. Wird sie unterbrochen, so richtet sich das Prioritätsrecht nach dem Beginn der Wiederbenützung. Als Unterbrechung ist dabei - in analoger Anwendung von Art. 9 Abs. 1 aMSchG - die Unterlassung der Zeichenführung während mindestens drei Jahren anzusehen (H. David, Komm. aMSchG, 2. Aufl. 1960, N 12 zu Art. 5).

Das Obergericht ist zum Ergebnis gelangt, dass es der Klägerin gelungen ist, den ununterbrochenen Erstgebrauch der Marke «GAP» zu beweisen. In tatsächlicher Hinsicht stellt die Vorinstanz in diesem Zusammenhang aufgrund eingehender Würdigung der erhobenen Beweise fest, dass die Klägerin das Wort «GAP» in den Zusammensetzungen «GAP Avantgarde» oder «GAP Manuela Jaquet» bzw. «GAP Salvatore Schito» seit 1980 verwendet, ohne dass diese Zeichenverwendung seither einen dreijährigen Unterbruch erlitten hätte. An diese Feststellung ist das Bundesgericht gebunden (Art. 63 Abs. 2 OG). Sie wird denn von der Beklagten auch nicht bestritten. Dagegen wirft die Beklagte dem Obergericht vor, es sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Verwendung der Bezeichnungen GAP Avantgarde Zürich», «GAP Avantgarde», «GAP Manuela Jaquet» und «GAP Salvatore Schito» einen markenmässigen Gebrauch des Zeichens «GAP» darstelle; der Umstand, dass die Klägerin den Ausdruck «GAP» nie allein, sondern immer nur in den genannten Kombinationen verwendet habe, hätte nach Ansicht der Beklagten zum gegenteiligen Schluss führen müssen.

a) Was als markenmässiger Gebrauch eines Zeichens zu betrachten ist, kann das Bundesgericht als Rechtsfrage im Berufungsverfahren prüfen (Art. 43 Abs. 1 und 2 OG). Nach der Rechtsprechung wird ein Zeichen auch dann markenmässig gebraucht, wenn es bei seiner Anbringung auf Waren oder Warenverpackungen mit weiteren, markenrechtlich nicht geschützten Ausschmückungen oder Beiwörtern versehen wird. Solche Zutaten sind, solange sie nicht durch Veränderung der Marke selbst deren Kennzeichnungskraft beeinträchtigen, unter dem Gesichtspunkt des Markengebrauchs zwar überflüssig, aber auch unschädlich (BGE 99 II 104 E. 7, S. 119; 81 II 284 E. 2a, S. 288 f.). Diese Praxis trägt dem Grundgedanken von Art. 9 Abs. 3 aMSchG und von Art. 5 C Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUE, SR 0.232.04) Rechnung, wonach unwesentliche Abweichungen des tatsächlich verwendeten vom eingetragenen Zeichen dessen Schutz als Marke nicht hindern sollen (dazu H. David, a.a.O., N 12 zu Art. 9; vgl. zum Ganzen auch L. David, Supplement zum Komm. MSchG, S. 63).

b) Das Obergericht hält im angefochtenen Urteil fest, bei den Wörtern «Avantgarde» und «Zürich» handle es sich lediglich um beschreibende Zusätze. Charakteristischer Bestandteil der Bezeichnung «GAP Avantgarde Zürich» sei einzig «GAP». In den Bezeichnungen «GAP Manuela Jaquet» und «GAP Salvatore Schito» sei der Bestandteil «GAP» von den Namen «Manuela Jaquet» und «Salvatore Schito» durch Stellung, Schriftgrösse und Farbe abgesetzt. Die Darstellung bewirke den Eindruck zweier selbständiger Teile, die aber kombiniert miteinander verwendet würden. Daraus schliesst die Vorinstanz unter Hinweis auf die erwähnte bundesgerichtliche Rechtsprechung (E. a hievor), mit der Verwendung von «GAP Avantgarde Zürich», «GAP Manuela Jaquet» und «GAP Salvatore Schito» habe die Klägerin das Zeichen «GAP» markenmässig gebraucht.

Diesen Erwägungen ist, soweit sie rechtlicher Natur sind, in jeder Hinsicht beizustimmen; soweit sie tatsächliche Feststellungen enthalten, sind sie für das Bundesgericht ohnehin verbindlich (Art. 63 Abs. 2 OG).

3.- Zu prüfen ist weiter, ob die Marken der Beklagten mit solchen der Klägerin verwechselbar sind. In diesem Punkt beanstandet die Beklagte das angefochtene Urteil namentlich in zwei Richtungen: Ihrer Ansicht nach hat das Obergericht erstens einen zu strengen Massstab für die Unterscheidbarkeit von Marken angelegt und zweitens zu Unrecht beim Vergleich auf die eingetragenen und nicht auf die tatsächlich gebrauchten Marken abgestellt.

a) Die Beklagte behauptet, die Verwechslungsgefahr sei nach dem - vorliegend anwendbaren (E. 1 hievor) - neuen Markenschutzgesetz weniger streng zu beurteilen als nach altem Recht. Anhaltspunkte für diese These lassen sich indessen weder dem Gesetzeswortlaut noch den Materialien entnehmen. Die Botschaft zum neuen Markenschutzgesetz führt gegenteils aus, dass Art. 3 Abs. b und c einen markenrechtlichen Grundsatz fixiere, der, wenn auch in anderer Formulierung,

schon im bisherigen Gesetz enthalten war (BBl 1991 I 21). Ob zwei Marken aufgrund ihrer Ähnlichkeit verwechselbar sind, ist daher in der Anwendung des neuen Rechts nach denselben Kriterien wie bisher zu beurteilen. Die Grundsätze, welche die Rechtsprechung zu Art. 6 aMSchG entwickelt hat, bleiben weiterhin massgebend.

b) Fehl geht auch die Rüge der Beklagten, die Vorinstanz habe die Vergleichsbasis falsch gewählt, indem sie dem Markenvergleich die eingetragenen, statt die tatsächlich gebrauchten Zeichen zugrunde gelegt habe. Rechtsschutz genießt eine Marke so, wie sie eingetragen ist, nicht in der Form, in der ihr Inhaber sie verwendet (BGE 99 II 104 E. 7, S. 119). Im Markenrechtsprozess steht daher einzig die eingetragene Klagmarke der beklaglichen Verletzungsform gegenüber (BGE 88 II 378 E. 3g, S. 382 mit Hinweisen). Wendet sich die Klagpartei - wie im vorliegenden Fall - gegen eingetragene beklagliche Marken als solche und nicht bloss gegen deren Verwendung in bestimmter Form, so kann im weiteren auch auf Seiten der beklagten Partei keine Rolle spielen, unter welchen Umständen und mit welchen Ausschmückungen und Zutaten die Marken tatsächlich gebraucht werden (vgl. BGE 96 II 236 E. 4, S. 242 mit Hinweisen). Das Obergericht hat demnach zu Recht die eingetragene - und prioritätsältere - Marke «GAP» der Klägerin mit den eingetragenen beklaglichen Marken «G.a.p», «G.a.p Star» und «GAPSTAR» verglichen.

c) Dass die Marken «G.a.p», «G.a.p Star» und «GAPSTAR» mit der Marke «GAP» verwechselbar sind, kann keinem Zweifel unterliegen. Der Einwand der Beklagten, die Marke «GAPSTAR» sei eine Neukreation, die nicht einfach in Bestandteile zerlegt und so der Marke der Klägerin gegenübergestellt werden dürfe, vermag nicht zu überzeugen. Dass das englische Wort «star» mit der Bedeutung «Stern» häufig als werbemässiger Markenzusatz verwendet wird, kann zweifellos zum Erfahrungswissen des durchschnittlichen schweizerischen Markenadressaten gerechnet werden (vgl. BGE 96 II 400 E. 2, S. 404). Dieser ist deshalb geneigt, das Zeichen «GAPSTAR» gedanklich in die Bestandteile «GAP» und «STAR» zu zerlegen (vgl. BGE 92 II 257 E. II/1, S. 261). Der charakteristische Markenbestandteil «GAP» aber ist mit der Marke der Klägerin identisch.

4.- Die Beklagte macht schliesslich noch geltend, die Klägerin habe die Verwendung der beklaglichen Marken jahrelang geduldet und damit ihr Klagerecht verwirkt. Auch mit diesem Argument vermag sie indessen nicht durchzudringen.

a) Richtig ist zwar, dass verspätete Rechtsausübung zur Verwirkung des Rechts führen kann; Lehre und Rechtsprechung leiten diese Rechtsfolge aus Art. 2 ZGB ab (BGE 109 II 338 E. 2a, S. 340; 97 II 153 E. 1, S. 154, je mit Hinweisen; Merz, N 511 ff. zu Art. 2 ZGB; David, der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, S. 74 ff.). Eine Verwirkung ist jedoch nach ständiger Rechtsprechung nicht leichthin anzunehmen (BGE 117 II 575 E. 4a, S. 577; 114 II 106 E. 4, S. 111 mit Hinweisen). Sie tritt nicht bereits mit blossem Zeitablauf ein; Voraussetzung ist

vielmehr, dass weitere Umstände hinzukommen, welche die verzögerte Ausübung des Klagerechts als missbräuchlich erscheinen lassen (BGE 97 II 153 E. 1, S. 154 mit Hinweisen). Solche Umstände liegen bei Löschungs- und Unterlassungsansprüchen aus Markenrecht dann vor, wenn der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte während längerer Zeit widerspruchlos geduldet und der Verletzer inzwischen am Konkurrenzzeichen einen eigenen wertvollen wirtschaftlichen Besitzstand aufgebaut hat (BGE 109 II 338 E. 2a, S. 340 mit Hinweisen; vgl. auch 117 II 575 E. 4a, S. 577 und E. 6, S. 584 f.).

b) Im vorliegenden Fall ist indessen weder den tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil noch der Berufungsschrift zu entnehmen, dass die Marken «G.a.p», «G.a.p Star» und «GAPSTAR» für die Beklagte einen wertvollen Besitzstand bedeuten. Die Beklagte legt nicht dar, dass sich diese Marken zufolge des ungestörten längeren Gebrauchs beim Publikum als Zeichen ihres Unternehmens durchgesetzt und ihr dadurch eine derart wertvolle Stellung im Wettbewerb verschafft haben, dass die Nachteile, mit denen deren Preisgabe für sie verbunden wäre, es rechtfertigen würden, der Klägerin den Nachteil zuzumuten, dass sie sich gegenüber der Beklagten nicht mehr auf ihr prioritätsälteres Markenrecht berufen dürfte (vgl. BGE 117 II 575 E. 6a, S. 584). Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass die Voraussetzungen der Verwirkung nicht gegeben sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 2. November 1993 wird bestätigt.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.— wird der Beklagten auferlegt.

3.- Die Beklagte hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.— zu entschädigen.

Art. 15 al. 1 et 52 LPM, 63 al. 2 OJF – «LYNX-GUCCI»

- *La recherche du sens d'un mot de la liste des produits eVous des services relève de l'application du droit et peut en conséquence être contrôlée librement par le tribunal fédéral statuant sur recours en réforme (c. 1 c).*
- *La protection des marques de haute renommée à toutes les catégories de produits et / ou de services est accordée sans égard au droit applicable (LMF, LPM ou LCD) (c. 2 c).*

- *L'action en constatation de la nullité d'une marque est recevable seulement si le demandeur possède un intérêt juridique à une telle constatation, notamment parce que la marque visée entrave ou risque d'entraver l'activité commerciale du demandeur; cette action est dès lors irrecevable si d'autres motifs s'opposent de toute façon à l'usage de la marque litigieuse par le demandeur (c. 3).*
- *Die Auslegung eines Begriffes aus der Liste der Waren- und Dienstleistungsklassen stellt eine Rechtsfrage dar und kann vom Bundesgericht im Berufungsverfahren frei überprüft werden (Erw. 1 c).*
- *Der Schutz der berühmten Marken umfasst alle Waren- und Dienstleistungsklassen unabhängig davon, welches Recht zur Anwendung gelangt (altes oder neues MSchG, UWG) (Erw. 2 c).*
- *Auf eine Nichtigkeitsklage wird nur eingetreten, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit einer Marke hat, insbesondere wenn die fragliche Marke den Kläger in seiner wirtschaftlichen Entfaltung einschränkt oder einzuschränken droht. Auf die Nichtigkeitsklage wird nicht eingetreten, wenn dem Kläger der Gebrauch seiner Marke selbst bei Nichtigerklärung der beklagischen Marke aus anderen Gründen verwehrt bliebe (Erw. 3).*

Arrêt du tribunal fédéral (1ère cour civile) du 21 décembre 1994 dans la cause Guccio Gucci S.p.A. c. Paolo Gucci.

Faits:

A.- Guccio Gucci S.p.A., à Florence, est une société anonyme qui a été créée en 1982 pour succéder à la société Guccio Gucci S.à.r.l., elle-même fondée en 1939 par Guccio Gucci, et qui fabrique et distribue des objets de luxe, en particulier des articles de cuir et des accessoires de mode. Elle est titulaire de plusieurs marques au bénéfice d'un enregistrement international valable en Suisse, notamment de la marque verbale «Gucci», utilisée seule ou dans diverses combinaisons. Trois de ces marques (IR 379 222, IR 457 952 et IR 457 953) ont été enregistrées pour des produits de la classe internationale 12 (véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau), plus précisément pour des «enjolveurs pour voitures automobiles».

Paolo Gucci, un petit-fils du fondateur de l'entreprise, a exercé diverses activités au sein de celle-ci avant de la quitter en 1978 pour travailler comme designer indépendant.

B.- En 1979, Guccio Gucci S.p.A. a collaboré au lancement, sur le marché des États-Unis d'Amérique, d'un véhicule automobile «Cadillac Séville designed by Gucci», équipé d'enjolveurs de roues et de carrosserie portant la marque «Gucci»,

dont l'habitacle était recouvert de tissus et de sangles marqués de la même manière, et avec lequel étaient proposés des bagages «Gucci» assortis à ses couleurs. Un exemplaire de ce véhicule a été importé en Suisse, où il était encore immatriculé en 1988.

Au début du mois de mars 1990, une voiture dérivée du modèle «Jaguar XJS», du type «Eventer-Lynx», a été exposé au Salon de l'Automobile, à Genève. Le stand où elle avait été placée était signalé par l'enseigne «LYNX-GUCCI» en gros caractères de couleur. La carrosserie et l'habitacle du véhicule en question, ainsi que de nombreux accessoires, portaient l'inscription «Disegno di Paolo Gucci» séparée par de représentations graphiques d'un félin, lynx ou jaguar. Le prospectus publicitaire distribué à cette occasion faisait état de l'expérience acquise par Paolo Gucci au sein de la firme Gucci et insistait sur la combinaison heureuse qui avait été trouvée entre «Lynx» et «Gucci».

Statuant les 9 mars et 24 avril 1990, sur une requête de mesures provisionnelles présentée par Guccio Gucci S.p.A., la Cour de justice du canton de Genève a ordonné la saisie des articles munis de la marque «Gucci», avec ou sans les adjonctions «Paolo», «disegno di» ou «PG», et elle a interdit d'exposer, d'offrir ou de mettre en circulation lesdits articles.

C.- Le 28 mai 1990, Guccio Gucci S.p.A. a introduit, devant la Cour de justice, une action en validation des mesures provisionnelles, dirigée contre Lynx Cars Ltd et Paolo Gucci. Ce dernier a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la constatation de la nullité de l'enregistrement en classe 12 des marques IR 379 222, IR 457 952 et IR 457 953, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité à titre de dommages-intérêts et de réparation du tort moral. Pour sa part, Lynx Cars Ltd s'en est rapportée à justice quant à la validation des mesures provisionnelles, mais elle a conclu au rejet de la demande de publication du jugement formulée par Guccio Gucci S.p.A.

Par arrêt du 11 février 1994, la Cour de justice a interdit à Lynx Cars Ltd et à Paolo Gucci, sous la menace de sanctions pénales, d'utiliser la dénomination «Gucci» - seul ou en liaison avec «Paolo», «disegno di» ou «PG» - pour des voitures, des enjoliveurs, des bagages et différents accessoires mentionnés dans le dispositif de cet arrêt, et elle a ordonné l'enlèvement et la destruction de tous les éléments décoratifs ainsi désignés pouvant se trouver sur des véhicules commercialisés par la société précitée ainsi que de l'en semble des accessoires portant la marque «Gucci», avec ou sans les adjonctions susmentionnées. Elle a, en outre, rejeté la demande reconventionnelle de Paolo Gucci de même que la conclusion de la demanderesse visant à la publication dudit arrêt. En bref, la cour cantonale, après avoir écarté le moyen pris du défaut d'usage de la marque litigieuse en Suisse par son titulaire, a constaté que les défendeurs avaient violé le droit des marques et commis des actes de concurrence déloyale.

D.- Paolo Gucci interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, en tant qu'il a traité aux véhicules et à leurs éléments décoratifs, et requiert, par ailleurs, que soit déclaré sans validité l'enregistrement en classe 12 des trois marques sus indiquées.

La demanderesse conclut à l'irrecevabilité du recours et en propose, subsidiairement, le rejet.

droit

1.- a) Le défendeur reproche à la Cour de justice d'avoir étendu à tous les éléments décoratifs du véhicule la protection du droit des marques que la demanderesse n'avait réclamée, selon lui, que pour les chapeaux de roues en utilisant le mot «enjolveurs». Il lui fait encore grief d'avoir estimé que la demanderesse avait justifié d'un usage suffisant de ses marques et d'avoir admis l'existence d'actes de concurrence déloyale qui lui seraient imputables.

b) La demanderesse soutient, quant à elle, qu'étant titulaire de marques de haute renommée, elle peut en interdire l'usage à des tiers pour tous les produits, si bien que les griefs du défendeur, dirigés contre l'argumentation de la cour cantonale, ne sauraient rien changer au dispositif de l'arrêt attaqué et apparaissent, dès lors, irrecevables. Il en irait de même des moyens dirigés contre la motivation alternative de cet arrêt, fondée sur le droit de la concurrence déloyale. A titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir que les termes «enjolveurs pour voitures automobiles» se rapportent à tous ornements ou garnitures enjolivant une voiture automobile, qu'elle a utilisé régulièrement en Suisse les marques litigieuses et qu'elle a été victime d'actes de concurrence déloyale.

c) Le présent recours apparaît recevable, du moins en ce qui concerne ses conclusions principales. En effet, l'acte de recours indique, de manière suffisante (art. 55 al. 1 let. c OJ), pour quelles raisons la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, de l'avis du défendeur, en mettant la demanderesse au bénéfice de la protection découlant du droit des marques et en qualifiant de déloyal le comportement imputé au concurrent de celle-ci. A cet égard, et quoi qu'en dise la demanderesse, le reproche fait à la Cour de justice d'avoir méconnu le sens juridique du mot «enjolveur» constitue un grief admissible dans la procédure du recours en réforme. C'est le lieu d'observer que la déclaration de volonté du déposant, sur la base de laquelle intervient l'enregistrement d'une marque, ne s'adresse pas à une personne déterminée, mais vise à créer un droit défensif de caractère absolu, qui conférera à son titulaire une position privilégiée à l'égard de tous les autres sujets de droit. La reconnaissance de ce droit absolu suppose donc que son objet soit défini de la même manière pour tous les tiers par une interprétation normative des notions qui permettent de l'individualiser. Or, la recherche du sens juridique d'un mot ou d'une expression relève de l'application du droit et peut, en conséquence, être contrôlée librement par la juridiction fédérale de réforme. L'ATF 98 II 57,

cité par la demanderesse à l'appui de l'opinion inverse, n'infirme nullement cette conclusion.

2.- Le défendeur ne conteste pas que les signes incriminés se situent en soi à l'intérieur de la sphère de protection dont jouissent les marques de la demanderesse. Il nie, en revanche, avoir porté atteinte à ces marques et avoir commis des actes de concurrence déloyale, au motif que cette sphère de protection ne comprenait pas, selon lui, les produits mentionnés dans les conclusions de son recours en réforme ou, à tout le moins, ne les incluait plus au moment déterminant, faute d'un usage desdites marques en relation avec ces produits.

Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral aux faits qui ont été constatés définitivement par la dernière autorité cantonale, sans être lié par les motifs indiqués dans la décision attaquée ou dans les écritures des parties (ATF 117 II 494 consid. 3). Il convient donc d'examiner la présente affaire sous l'angle des marques de haute renommée, quand bien même ce problème n'a été soulevé ni par la Cour de justice ni par le défendeur.

a) La loi ne définit pas la marque de haute renommée. Celle-ci «se distingue par une présence très importante dans le commerce, voire dominante, par un caractère unique et par la haute estime dont elle jouit» (Message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 relatif à la loi sur la protection des marques, FF 1991 I 1 ss, 26; voir aussi: MschG-David, n. 3 ad art. 15, pour qui il convient de relativiser le critère de l'unicité). La marque «Gucci» est assurément «de haute renommée», selon ces critères, et a du reste déjà été considérée comme telle par la jurisprudence (ATF 116 II 614 consid. 5d/cc).

b) Aux termes de l'art. 15 al. 1 LPM, le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte. En accordant ainsi une protection élargie aux marques de haute renommée, le législateur a voulu empêcher que des tiers profitent de la réputation de ces marques pour des produits ou services totalement différents (MschG-David, n. 1 ad art. 15). Auparavant, la jurisprudence avait certes étendu la sphère de protection des marques de haute renommée; elle s'était toutefois fondée, pour le faire, non pas sur le droit des marques (ATF 116 II 463 consid. 2d/bb), mais sur le droit de la personnalité et sur le droit de la concurrence déloyale. A l'avenir, la même protection pourra être déduite directement du droit des marques (MschG-David, n. 8 ad art. 15 et les arrêts cités).

c) Dès lors que la protection des marques de haute renommée s'étend à toutes les catégories de produits ou services, sans égard au droit applicable (ancien ou nouveau, loi sur la protection des marques ou loi contre la concurrence déloyale), la question du droit transitoire régissant les prétentions litigieuses peut demeurer indécise en l'espèce, la protection réclamée par la demanderesse devant de toute

manière lui être accordée, quel qu'en soit le fondement juridique et indépendamment du point de savoir si l'enregistrement des marques de l'intéressée dans la classe 12 a été opéré valablement ou non. Peuvent également rester ouvertes, dans ces conditions, la question du sens juridique à donner au mot «enjoliveur» et celle du défaut d'usage des trois marques se rapportant aux produits de ladite classe. En tout état de cause, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en accordant aussi pour ces produits-là la protection réclamée par la demanderesse.

3.- Le défendeur ne sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué que dans la mesure où il a admis la demande principale. Cependant, il reprend, au moyen d'une conclusion additionnelle, sa demande reconventionnelle visant à faire constater la nullité de l'enregistrement en classe 12 des trois marques précitées. En soi, la protection élargie dont bénéficient les marques de haute renommée ne fait pas obstacle à l'admission d'une telle conclusion. A d'autres titres, celle-ci apparaît néanmoins irrecevable.

Il ressort des termes utilisés dans l'acte de recours que la demande reconventionnelle a été formée uniquement dans un but défensif, c'est-à-dire pour contrecarrer la demande principale. Or, comme la protection réclamée par la demanderesse ne dépendait pas, en l'occurrence, de la validité de l'enregistrement des marques litigieuses dans la classe 12, le but défensif assigné à la demande reconventionnelle était d'emblée inatteignable. Ainsi, quel que pourrait être le sort réservé à celle-ci au cas où le Tribunal fédéral l'examinerait, l'issue du litige ne s'en trouverait pas modifiée. Par conséquent, rien ne justifie d'entrer en matière sur les conclusions reconventionnelles du défendeur, lesquelles ne concernent que les motifs et non le dispositif de l'arrêt entrepris (ATF 111 II 398 consid. 2). Au demeurant, l'action en constatation de la nullité d'une marque, que peu aussi tenter le tiers qui entend se prévaloir du non-usage d'une marque déterminée (MschG-David, n. 10 ad art. 12), n'est recevable que si le demandeur établit qu'il a un intérêt juridique à une telle constatation (art. 52 LPM). Semblable intérêt suppose, en règle générale, que l'existence de la marque incriminée entrave l'activité commerciale du demandeur ou risque de l'entraver dans un avenir plus ou moins rapproché. Il fait défaut, en revanche, dans l'hypothèse où d'autres motifs s'opposeraient de toute façon à l'usage de la marque litigieuse par le demandeur, même en cas d'admission de l'action en constatation (cf. ATF 116 II 196 consid. 3b; MschG-David, n. 9 ad art. 52). Il en va ainsi en l'espèce. La conclusion en constatation de droit, formant l'objet de la demande reconventionnelle, est donc irrecevable à tous égards.

Art. 5, 6 Abs. 1 und 9 aMSchG, 3 lit. d UWG – «BALLY / BALL NATURAL BASIC CYCLE»

- *Sorgfältig angestellte aber ergebnislos verlaufene Gebrauchsnachforschungen beweisen den Nichtgebrauch einer Marke (E. III.1).*
- *Die Wortelemente «natural», «basic» und «cycle» haben als englische Sachbegriffe keine eigene Kennzeichnungskraft (E. III.4).*
- *Des recherches visant à déterminer si une marque est ou non utilisée permettent d'établir le défaut d'usage lorsqu'elles ont été effectuées scrupuleusement mais n'ont pas donné de résultat (c. III.1).*
- *Les éléments verbaux «natural», «basic» et «cycle» sont des termes anglais génériques et sont dépourvus de force distinctive (c. III.4).*

Säumnisurteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 11. April 1990 i.S. Bally Schuhfabriken AG c. Compagnia finanziaria Moda International S.p.A.

II.1. Die Klägerin als bekannte und vor allem im Schuhsektor, aber auch im Bereich Kleidung aktive Firma ist Inhaberin mehrerer, z.T. älterer, immer wieder verlängerter Marken BALLY, zu deren Schutz sie die Nichtigklärung bzw. Löschung der angefochtenen Marke verlangt. Sie macht geltend, bereits 1984 seien in einem früheren Verfahren zwischen den gleichen Parteien Marken der Beklagten (BALL TOP JEANS; BALL) wegen Verwechslungsgefahr nichtig erklärt und deren Verwendung verboten worden. Trotzdem habe die Beklagte am 16. April 1985 erneut eine ähnliche Marke - die hier angefochtene IR-Marke 492 357 - hinterlegt und damit - in der Schweiz beschränkt auf die Warenklasse 25 (Bekleidungsstücke) - Markenschutz erlangt. Die eingetragene Marke sei in der Schweiz jedoch nie gebraucht worden, weswegen sie gestützt auf Art. 9 MSchG zu löschen sei. Daneben stehe der Klägerin gegenüber der Beklagten auch die Eintragungs- und Gebrauchspriorität bezüglich der Marke BALLY zu, da sich der schweizerische Schutzbereich der beklagten Marke auf eine Warenkategorie beschränke, für welche die Klägerin offensichtlich früher eingetragene und tatsächlich gebrauchte Marken besitze. Die Existenz von ähnlichen Drittmarken ändere an dieser Priorität nichts, da diese Drittmarken entweder in der Schweiz nicht gebraucht worden oder aber nichtig bzw. nicht verwechslungsfähig seien. Gemäss Art. 6 MSchG müsse sich eine jüngere Marke durch wesentliche Merkmale von einer älteren hinreichend unterscheiden, was vorliegend insbesondere unter Berücksichtigung der Warengleichartigkeit, der grafischen Gestaltung und des Wortlautes der beklagten Marke nicht der Fall sei. Ungeachtet der nicht unterscheidungskräftigen Zusätze bestehe eine nicht zumutbare Verwechslungsgefahr, umso mehr, als es sich bei der klägerischen Marke um eine sogenannt berühmte Marke handle, zu welcher jüngere Marken einen erhöhten Abstand wahren müssten.

2. Die Beklagte macht in ihrer Klageantwort, die trotz der Säumigkeit zu berücksichtigen ist (Art. 207 ZPO), einredeweise die Teilnichtigkeit der klägerischen Marke CH-212 990 geltend, die, weil für die hier ausschliesslich interessierende Warenkategorie eingetragen, angeblich einzig massgebend sei. Denn diese Marke sei im Zeitpunkt ihrer Eintragung (5. Oktober 1965) mit damals bereits eingetragenen und gebrauchten Drittmarken verwechslungsfähig gewesen. Dabei könne sich die Klägerin nicht auf andere, zweifellos ältere eigene Marken (etwa für Schuhe: 3. Mai 1926) berufen, da es an der nötigen Gleichartigkeit der markenmässig geschützten Waren fehle. Die Klage sei schon aus diesem Grunde abzuweisen. Die Beklagte bestreitet überdies den Nichtgebrauch der eigenen Marke und weist diesbezüglich auf die gesetzliche Vermutung des Gebrauchs eingetragener Marken hin. Sie beantragt schliesslich auch wegen genügender Unterscheidbarkeit der angefochtenen Marke bzw. wegen fehlender Verwechslungsgefahr die Abweisung der Klage.

III 1. Gemäss Art. 9 MSchG kann das Gericht auf Klage einer interessierten Partei die Löschung einer Marke anordnen, wenn der Inhaber der Marke weder während drei aufeinanderfolgenden Jahren Gebrauch von ihr gemacht hat noch den Nichtgebrauch hinreichend zu rechtfertigen vermag.

Da in Art. 5 MSchG die gesetzliche Vermutung aufgestellt wird, der Hinterleger einer Marke gebrauche diese und sei deshalb der wahre Berechtigte, trägt grundsätzlich die an einer Löschung interessierte Klägerin die Beweislast für den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke durch die Beklagte, obwohl es letzterer ein Leichtes gewesen wäre, den tatsächlichen Gebrauch der Marke nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen.

Die Klägerin hat durch ein Patentanwaltsbüro sorgfältige Nachforschungen hinsichtlich des Gebrauchs der angefochtenen Marke anstellen lassen, die jedoch ergebnislos verlaufen sind. Dies ist als genügender Beweis für die Nichtbenutzung der Marke der Beklagten in der Schweiz zu erachten (vgl. Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 1989, S. 220), umso mehr, als es im vorliegenden Verfahren ohnehin nur einer entsprechenden Glaubhaftmachung bedarf. Ist aber der anhaltende Nichtgebrauch einer Marke erstellt, ist das Rechtsbegehren bezüglich ihrer Löschung gutzuheissen, da die Beklagte keine hinreichenden Rechtfertigungsgründe für den Nichtgebrauch dargetan hat.

2. Unbestrittenermassen benutzt die Klägerin die Marke BALLY seit Menschengedenken für Schuhe und elastische Gewebe. Für diese Produkte besitzt sie denn auch entsprechend alte schweizerische und international hinterlegte Marken. Nach den eingereichten Unterlagen datiert die erste auch für eigentliche Bekleidungsstücke erfolgte Markeneintragung vom 26. Mai 1953, verlängert am 27. April 1973. Nach Aussage des Vertreters der Klägerin werden unter der Marke BALLY seit ca. 30 Jahren auch tatsächlich Kleidungsstücke vertrieben, so dass die Klägerin gegenüber der Beklagten zweifellos sowohl die Eintragungs- als auch die

Gebrauchspriorität beanspruchen kann (vgl. Urteil des Berner Handelsgerichts Nr. 6884 vom 31.1.1984, S. 5).

3. Die durch die Beklagte erhobene Einrede der Teilnichtigkeit der klägerischen Marke, die mit der Existenz von prioritätsälteren, verwechslungsfähigen Drittmarken begründet wird, ist nicht stichhaltig: Da der die Nichtigkeit Behauptende die Beweislast trägt (vgl. Troller/ Troller, a.a.O., S. 220), hätte vorliegend die Beklagte sowohl die die Priorität der Drittmarken begründenden Tatsachen als auch die zur Nichtigkeit der klägerischen Marke führende Verwechslungsgefahr zu beweisen. Den entsprechenden Nachweis konnte sie indessen nicht erbringen, vielmehr beschränkte sie sich auf das blosses Behaupten diesbezüglicher Tatsachen. Darüberhinaus bezieht sich die Teilnichtigkeitseinrede der Beklagten ausschliesslich auf die klägerischen Marken 335 182 und 212 990 mit dem massgeblichen Eintragungsdatum 5. Oktober 1965. In der Verhandlung vom 11. April 1990 wurden indessen weitere, ältere und auch für Bekleidungsstücke geltende Markenhinterlegungen der Klägerin ins Recht gelegt, so dass der auf eine Teilnichtigkeit der klägerischen Marke abzielenden Argumentation das Fundament entzogen ist, umso mehr als auch hier - dieses Mal zugunsten der Klägerin - die Vermutung von Art. 5 MSchG gilt. Es ist daher davon auszugehen, dass die klägerische Marke auch gegenüber den von der Beklagten angerufenen Drittmarken die Eintragungs- und Gebrauchspriorität besitzt, so dass sich die Einrede der Teilnichtigkeit der Marke BALLY als unbegründet erweist. Unter diesen Umständen braucht die von der Klägerin in diesem Zusammenhang ins Feld geführte Nichtigkeit und mangelnde Verwechselbarkeit bzw. der Nichtgebrauch dieser Drittmarken nicht mehr geprüft zu werden.

4. Nachdem feststeht, dass die klägerische Marke gegenüber der beklagten sowohl Gebrauchs- als auch Eintragungspriorität besitzt, muss sich die angefochtene jüngere Marke der Beklagten gemäss Art. 6 Abs. 1 MSchG durch wesentliche Merkmale von der älteren unterscheiden, sofern die sich gegenüberstehenden Marken nicht gänzlich abweichende Waren betreffen. Warengleichartigkeit ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gegeben, wenn die vertriebenen Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihres Verwendungszwecks und ihres Absatzmarktes vom Abnehmer dem gleichen Hersteller zugeordnet werden können (vgl. BGE 96 II 259, 99 II 118; Troller/Troller, a.a.O., S. 63/64). Die Marke der Beklagten ist in der Schweiz nur für die Waren der Klasse 25, d.h. für Bekleidungsstücke geschützt. Da die Klägerin Inhaberin von eingetragenen Marken u.a. für dieselbe Warenkategorie ist und unbestrittenermassen seit langem Schuhe - auch sie fallen in einem weiteren Sinn unter den Begriff «Bekleidungsstücke» - und Konfektionsbekleidung mit der Marke BALLY vertreibt, liegt Warengleichartigkeit bzw. -identität vor (vgl. SMI 195, S. 65).

Eine Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MSchG setzt keine konkreten Verwechslungen voraus; vielmehr genügt bereits eine entsprechende Verwechslungsgefahr. Bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit zweier Marken

ist deren Gesamteindruck, wie er im Erinnerungsbild eines Durchschnittskonsumenten zurückbleibt, massgebend. Dabei spielen vorab Wortklang und Schriftbild eine wesentliche Rolle (Troller/Troller, a.a.O., S. 55 ff.) Bei der beklagten Marke handelt es sich um eine zusammengesetzte Wort-Bildmarke, wobei die Bezeichnung BALL offensichtlich den - auch grafisch - dominanten Wortteil darstellt, während die englischen Sachbegriffe NATURAL / BASIC / CYCLE bloss als unterstreichende, keine eigene Kennzeichnungskraft aufweisende Zusätze aufgefasst werden. Wie das Bernische Handelsgericht bereits früher feststellte (a.a.O., S. 5 mit Hinweisen), sind die Bezeichnungen BALLY und BALL verwechslungsfähig, da das bloss Weglassen des Endbuchstabens Y weder klang- noch bildmässig zu einer ausreichenden Unterscheidbarkeit führt. Auch die grafische Gestaltung des Bildteils der beklagten Marke hat nur geringen Kennzeichnungscharakter, da er bloss die Funktion eines Hintergrundes hat, auf dem der wesentliche Teil der Marke - das Wort BALL - noch besser zur Geltung kommt. Abgesehen davon wird erfahrungsgemäss im mündlichen und schriftlichen Verkehr in der Regel nur das Wort und nicht auch das Bild verwendet. Deshalb dominiert der Wortbestandteil in der Erinnerung des Kunden und die Wortbildmarke vermag auch eine reine Wortmarke zu verletzen (vgl. SMI 1989, Heft 2, S. 269; BGE 96 II 247, 111 II 508). Unter diesen Umständen liegt eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MSchG auf der Hand, umso mehr, als BALLY eine bekannte Marke ist, der nach Lehre und Praxis ein weiterer Schutzbereich zusteht, und beide Parteien Massenartikel des täglichen Gebrauchs vertreiben, so dass beim Konsumenten leicht der Eindruck entstehen könnte, bei den mit der beklagten Marke versehenen Waren handle es sich einfach um eine weitere Produktlinie aus dem Hause Bally.

Die angefochtene IR-Marke 492 357 ist auch aus diesen Gründen für das Gebiet der Schweiz nichtig zu erklären und im schweizerischen Register der internationalen Marken zu löschen.

5. Da die Parteien in einem wirtschaftlichen Wettbewerbsverhältnis zueinander stehen, ist die festgestellte Verwechslungsgefahr gemäss Art. 6 Abs. 1 MSchG auch als solche nach Art. 3 lit. d UWG zu missbilligen. Die Klägerin macht zu Recht geltend, dass die Eintragung einer Marke als Indiz für die Absicht zu werten sei, sie zu gebrauchen, weshalb die Klägerin ein rechtlich geschütztes Interesse am Erlass eines Verwendungsverbotes besitze. Der Beklagten ist daher gestützt auf die Bestimmungen des UWG unter Androhung der Straffolgen gemäss Art. 292 StGB und 403 ZPO - diese Strafandrohung hat gemäss Leuch, N. 2 zu Art. 403 ZPO, von Amtes wegen zu erfolgen - die Verwendung der Bezeichnung BALL NATURAL / BASIC / CYCLE im schweizerischen Geschäftsverkehr zu verbieten.

Eine Überprüfung der Sachlage unter dem Gesichtswinkel des Persönlichkeitsschutzes (Art. 29 ZGB) erübrigt sich, da diese Bestimmung der Klägerin keinen weitergehenden Schutz böte als das UWG (David, Kommentar zum UWG, N. 18).

Art. 24 lettres a et c, 25 al. 1 et 28 al. 4 LMF; 72 ch. 2 al. 1 et 2 CP; 343 al. 3 et 352 al. 2 CPP GE – «MONTRES GUCCI IV»

- *La prescription de l'action pénale cesse de courir dès que le prononcé de la décision cantonale a été revêtu de l'autorité de chose jugée.*
- *La prescription est suspendue entre le moment où la juridiction de cassation a été saisie et celui où elle rend son jugement; elle recommence à courir seulement si la juridiction de cassation casse le jugement qui lui est déferé.*
- *L'effet suspensif d'un pourvoi cantonal en cassation est sans incidence sur l'autorité de chose jugée.*
- *Der Lauf der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung wird mit dem Eintritt der formellen Rechtskraft eines kantonalen Strafurteils beendet.*
- *Die Verjährung ruht vom Zeitpunkt der Anrufung der Kassationsinstanz bis zum Beschwerdeentscheid. Die Verjährung läuft nach dem Urteil nur weiter, wenn das Gegenstand der Beschwerde bildende, unterinstanzliche Urteil von der Nichtigkeitsinstanz kassiert wird.*
- *Die aufschiebende Wirkung einer kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde ist ohne Einfluss auf die formelle Rechtskraft des angefochtenen Entscheids.*

Arrêt de la cour de cassation de Genève du 24 mars 1994 dans la cause Adel et Laurence Homsy c. Procureur général.

faits

A. La société INTERLEONARD SA, dont Laurence HOMSY était administratrice, et son mari Adel Christian HOMSY l'un des animateurs, a fabriqué 19.000 montres portant la marque GUCCI, qu'elle a vendues à un commerçant de Singapour. Ces montres ont été saisies à l'aéroport de Zurich le 7 mai 1987 à la suite d'une plainte pénale.

B. a) Par arrêt du 10 octobre 1989, la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury a condamné chacun des époux HOMSY à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant un délai de deux ans pour violation de la loi sur les marques de fabrique.

b) Les époux HOMSY s'étant pourvus en cassation, la Cour de céans, par arrêt du 18 avril 1990, a rejeté leur pourvoi comme infondé.

Statuant sur le pourvoi en nullité des époux HOMSY, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 4 avril 1991, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision.

Cette Cour, par arrêt du 30 mai 1991, a invité les époux HOMSY à intenter une action en nullité des marques GUCCIO GUCCI (GUCCI et GG entrelacés) pour les produits horlogers, leur a imparti à ces fins un délai au 1er juillet 1991, les a invités à justifier de l'introduction de cette action puis de son résultat, et a suspendu la cause.

c) Le 1er juillet 1991, les époux HOMSY ont intenté devant la Cour de justice de Genève, statuant en instance cantonale unique, une action contre GUCCIO GUCCI Spa pour faire constater la nullité des trois marques Nos 429.833, 431.427 et 432.186 correspondant aux enregistrements internationaux de 1977.

Par jugement du 25 septembre 1992, la Cour de justice a débouté les demandeurs des fins de leur action.

Ces derniers ayant formé un recours en réforme contre ce jugement, le Tribunal fédéral, par arrêt du 1er mars 1993, a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et a confirmé le jugement attaqué.

C. La Cour de cassation de céans a fixé la cause à plaider le 25 novembre 1993. Ce jour, les recourants, invoquant la prescription de l'action pénale, ont conclu à ce que cette dernière soit considérée comme prescrite et à être exemptés de toute peine.

en droit

2. a) Les recourants ont été reconnus coupables par l'arrêt de la Cour correctionnelle d'infraction à l'art. 24 let. a et c de la loi fédérale sur les marques pour avoir fait apposer, fin 1986 début 1987, la marque GUCCI sur dix-neuf mille montres sans l'autorisation du titulaire de la marque et pour avoir vendu ces montres. La peine qui leur a été infligée est une peine de prison conformément à l'art. 25 al. 1 de la même loi.

b) Selon l'art. 28 al. 4 de la loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles (LMF), l'action (pénale) se prescrit par deux ans, à compter du dernier acte de contravention.

L'art. 72 ch. 2 al. 2 CP dispose que, à chaque interruption de la prescription conformément aux règles posées à l'al. 1, un nouveau délai de prescription commencera à courir. Néanmoins, l'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié.

Il n'est pas contesté en l'espèce que le dies a quo est le 22 avril 1987 date de l'activité illicite retenue dans le verdict, ni que le délai absolu de prescription de

l'action pénale est de trois ans. Il faut dès lors déterminer si la prescription est acquise à ce jour, comme le font valoir les requérants.

3. a) L'arrêt de la Cour correctionnelle du 10 octobre 1989 a été rendu deux ans cinq mois et dix-huit jours après le début du délai de prescription; il restait ainsi à courir six mois et douze jours pour que l'action pénale fût prescrite.

b) Les recourants invoquent l'art. 343 al. 3 CPP, applicable en 1989, qui prévoyait que le pourvoi devant la Cour de cassation était suspensif. Ils en déduisent que le délai de prescription de l'action pénale continuait à courir et que, le 18 avril 1990, jour où l'arrêt de la Cour de céans a été rendu soit deux ans onze mois et treize jours après le dies a quo, il restait dix-sept jours pour que fût atteint le délai de prescription absolue.

Or, ce délai a été suspendu pendant la procédure du recours en nullité devant le Tribunal fédéral, et a recommencé à courir dès le 16 avril 1991, date de la communication aux parties de l'arrêt du 4 avril 1991 de cette juridiction. Celui de la Cour de céans du 30 mai 1991 a impartit aux recourants un délai au 1er juillet 1991 pour agir au civil: l'action pénale était alors prescrite; de toute manière, elle s'est prescrite entre le 1er mars 1993, date de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral sur l'action civile, et le 25 novembre 1993, date de l'audience de la Cour de céans.

c) Cette thèse est erronée. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prescription de l'action pénale cesse de courir dès le prononcé de la décision cantonale de dernière instance; néanmoins, en fonction du droit cantonal de procédure, une décision antérieure au jugement cantonal de dernière instance peut avoir déjà mis fin à l'action pénale et arrêté du même coup le cours de la prescription avant même qu'intervienne le recours à l'autorité cantonale supérieure (ATF 105 IV 99, cf. ATF 111 IV 89 consid. 3). Ainsi, l'expiration de la prescription de l'action pénale ne dépend pas du caractère exécutoire du prononcé, mais uniquement de la question de savoir si et à quel moment il a été revêtu de l'autorité de chose jugée (ATF 111 IV 91 consid. 3b, 10S IV 307 consid. 1b).

Dans un arrêt du 27 juin 1990 6S.173/1990 dans la cause SIMONOT c/ Procureur général de Genève - qui, regrettamment, n'a pas été publié dans la Semaine judiciaire -, le Tribunal fédéral a rappelé que:

«l'autorité de chose jugée intervient dès qu'un jugement rendu par une instance cantonale inférieure ne peut être attaqué que par une voie de recours extraordinaire pour laquelle l'effet dévolutif fait défaut de manière prépondérante. Ce qui est déterminant à cet égard, c'est la délimitation du pouvoir de cognition de la juridiction cantonale supérieure. La solution dépend du droit cantonal de procédure» (consid. 1b, p. 5).

A Genève, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel avec libre et plein pouvoir de cognition, mais uniquement une juridiction de contrôle de la juste application de la loi, et cela sur les seuls points de violation du droit invoqués devant elle; elle est liée par les motifs que le recourant fait valoir à l'appui de son pourvoi. Elle ne peut rendre elle-même un jugement au fond (art. 352 al. 2 CPP) que pour des raisons liées à l'économie du procès.

Comme le recommande la doctrine (Del Pero, *La prescription pénale*, Berne, 1993, p. 182 n. 1185) et la jurisprudence (Extraits Fribourg, 1990, p. 58), il convient d'adopter sur le plan cantonal la même solution que celle que retient le Tribunal fédéral à propos du pourvoi en nullité : la prescription est suspendue entre le moment où la juridiction de cassation a été saisie et celui où elle rend son jugement. Elle ne repart qu'au cas où le jugement est cassé, et la cause renvoyé au premier juge.

Enfin, l'effet suspensif d'un pourvoi cantonal en cassation est sans incidence sur l'autorité de chose jugée. Il appert, dans ces conditions:

«que la prescription de l'action pénale cesse de courir même dans l'hypothèse d'un pourvoi en cassation portant sur des infractions pour lesquelles la prescription absolue intervient au cours de la procédure de recours et que c'est seulement si l'arrêt déféré est cassé que la prescription de l'action pénale recommence à courir» (ibid., consid. 1c, p. 7).

Le Tribunal fédéral vient de confirmer ce point de vue dans son arrêt tout récent du 15 octobre 1993 dans la cause 6S.146/1993, *ALBOR-PADIN c/ Procureur général de Genève*, consid. 3b p. 6-7.

d) Dans la présente espèce, l'arrêt de la Cour correctionnelle avec jury du 10 octobre 1989 a mis fin à l'action pénale et arrêté du même coup le cours de la prescription.

Le pourvoi des recourants devant la Cour de céans est demeuré sans effet sur le cours de la prescription, et, contrairement à ce qu'ils prétendent, cette dernière n'a pas continué à courir jusqu'à l'arrêt du 18 avril 1990.

Les recourants ayant formé un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, la prescription n'a pas couru pendant la procédure fédérale. Par son arrêt du 4 avril 1991, le Tribunal fédéral a décidé que l'autorité genevoise devait se déterminer sur la validité des marques objets du litige, et que la prescription pénale était suspendue pendant la suspension de la procédure pénale.

La procédure du pourvoi en cassation s'est poursuivie du fait que l'arrêt du 18 avril 1990 a été cassé et que la Cour de céans devait reprendre l'examen de la cause. La prescription n'a donc pas couru entre le 4 avril 1991 et l'arrêt du 30 mai

1991 impartissant aux recourants un délai pour agir au civil, et suspendant la cause devant la Cour de cassation.

Pendant toute la procédure civile qui a pris fin par l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mars 1993 statuant sur le recours en réforme, la prescription n'a pas couru. Il en a été de même depuis lors, puisque la procédure relative au pourvoi en cassation était suspendue, et a été reprise le 25 novembre 1993.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la prescription de l'action pénale a été suspendue par l'arrêt de la Cour correctionnelle du 10 octobre 1989, et n'a pas continué à courir jusqu'à ce jour. Ce ne serait que dans le cas où la Cour de céans, statuant dans le présent arrêt, casserait ledit arrêt du 10 octobre 1989 que la prescription de l'action pénale recommencerait à courir jusqu'à nouvelle décision de la Cour correctionnelle.

L'action pénale n'étant pas prescrite, il convient d reprendre l'examen du pourvoi en cassation.

(...) Celui-ci a été rejeté comme infondé.

Art. 15 MSchG – «THERMA-FLOOR»

- *Der Wortbestandteil «floor» für Fussbodenbeläge ist Gemeingut (E. III.3).*
- *Durch die Marke THERMA-FLOOR für Fussbodenbeläge wird die Unterscheidungskraft der berühmten Marke THERMA für elektrische Geräte und Kücheneinrichtungen gefährdet (E. III.4.b).*
- *L'élément verbal «floor» pour des revêtements de sol est du domaine public (c. III.3).*
- *La marque THERMA-FLOOR pour des revêtements de sol porte atteinte à la force distinctive de la marque de haute renommée THERMA pour des appareils électriques et des équipements de cuisines (c. III.4.b).*

Säumnisurteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 7. April 1995 i.S. Therma AG, Schwanden, c. Gyp-Crete Corporation, Hamel, USA, (mitgeteilt vom Büro E. Blum & Co, Zürich)

Die Klägerin erhob am 17. September 1993 Nichtigkeits- und Unterlassungsklage gegen die CH-Marke THERMA-FLOOR der Beklagten. Diese beantragte

Abweisung der Klage. Nachdem sie zur Bezahlung eines Gerichtskostenvorschusses aufgefordert worden war, liess sie indessen nichts mehr von sich hören und wurde säumig erklärt.

II. 1. a) Die am 16. Februar 1907 gegründete Klägerin wurde am 13. März desselben Jahres ins Handelsregister des Kantons Glarus eingetragen. Seit ihrer Gründung betreibt sie die Herstellung und den Verkauf elektrischer Apparate der Wärme- und Kältetechnik für private wie auch für industrielle Anwendungen, insbesondere von Kochgeräten, Kücheneinrichtungen, Warmwasseraufbereitern, Waschautomaten und -trocknern sowie Kühl- und Heizgeräten aller Art. Des weitern befasst sich die Klägerin gemäss Handelsregister-Auszug mit Dienstleistungen, welche mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen, sowie mit dem Erwerb und der Belastung von Liegenschaften.

b) Am 24. August 1907 hinterlegte die Klägerin erstmals die mit ihrem Firmennamen identische Marke «THERMA» und liess diese ins eidgenössische Markenregister eintragen. Die Marke wurde in der Folge regelmässig erneuert, letztmals am 6. März 1987. Zusätzliche Eintragungen erfolgten für besondere Schriftzüge derselben Wortmarke sowie für deren Ableitungen «THERMADUR» und «THERMAPLAN». Nach Angaben der Klägerin in der Festschrift zu ihrem 50jährigen Bestehen im Jahr 1957 handelt es sich bei der Wortschöpfung «Therma» um eine Kreation des seinerzeitigen reformierten Pfarrherrn von Schwanden, Dekan Hans Böniger (a.a.O., S. 21).

2. a) Die Beklagte hinterlegte am 15. November 1990 unter der Eintragung CH-Nr. 386 480 die Marke «THERMA-FLOOR» für Fabrikation und Handel von Zement, Gips, Zementböden und nicht metallischen Materialien für Fussbodenbeläge (Internationale Klassen 19 und 27).

b) Die Klägerin will die Beklagte in der Folge über deren englische Patentanwälte zur Löschung ihrer Marke «THERMA-FLOOR» aufgefordert haben; entsprechende Unterlagen wurden jedoch nicht ins Recht gelegt.

III. 1. Gemäss dem neuen Artikel 15 MSchG (in Kraft getreten am 1. April 1993) kann der Inhaber einer berühmten Marke anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt (Art. 15 Abs. 1 MSchG). Rechte, die erworben wurden, bevor die Marke Berühmtheit erlangt hat, bleiben davon unberührt (Art. 15 Abs. 2 MSchG).

a) In der bundesrätlichen Botschaft zum neuen Markenschutzgesetz werden als Charakteristika der mit der Revision neu eingeführten berühmten Marke deren «überragende Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und allgemeine Wertschätzung» hervorgehoben. Der Gesetzgeber hat allerdings bewusst darauf verzichtet, die berühmte Marke zu definieren, sondern diese Frage vielmehr den Gerichten zur

Beurteilung im jeweiligen Einzelfall überlassen (BBl 1991 I 27). Auch die Lehre (vgl. Wilfried Heinzlmann, *Der Schutz der berühmten Marke*, Diss. Zürich 1993, Verlag Stämpfli & Cie. AG Bern, ebenfalls publiziert als Heft 31 der Reihe «Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht SMI») lehnt eine allgemeingültige Definition des Begriffs «berühmte Marke» ab; vielmehr sei der Einzelfallentscheidung der Vorzug zu geben (Heinzlmann, S. 113 f. und 124 f., mit Verweisen).

b) Im vorliegenden Fall steht ausser Zweifel, dass die Marke «THERMA» (identisch mit dem Firmennamen der Klägerin) eine berühmte Marke im Sinne des neuen Artikels 15 MSchG ist: Bereits in seinem Urteil von 1947 hat das Handelsgericht festgehalten, «dass das Wort 'Therma' eine sehr starke Verkehrsgeltung aufweist, eigentliches Schlagwort ist und bereits vor Jahren dies nicht minder gewesen ist» (ZBJV 84/1948 S. 230) und der Klägerin deshalb zugestanden, am Wort «Therma» ein Persönlichkeitsrecht zu besitzen (a.a.O., S. 235). Aus den ins Recht gelegten späteren Gerichtsurteilen sowie den Produktkatalogen und Einladungen zu Verkaufsmessen ergibt sich in eindrücklicher Weise, dass die Klägerin ihre Tätigkeit und den damit verbundenen Gebrauch der Wortmarke «THERMA» in den folgenden Jahrzehnten nicht eingeschränkt, sondern vielmehr noch ausgebaut hat. Schliesslich bleibt festzuhalten, dass der Autor einer im Jahr 1985 erschienenen Dissertation (Dominique Brandt, *La Protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires*, Lausanne 1984) die Auffassung vertritt, das Handelsgericht des Kantons Bern habe mit seinem Urteil von 1947 die Wortmarke der Klägerin als «marque de haute renommée» geschützt (Brandt, S. 44 Fussnote 1 52).

c) Angesichts dieser Tatsachen ist die - nicht näher begründete - Behauptung der Beklagten, die Wortmarke «THERMA» sei nicht berühmt, hinreichend widerlegt. Für den vorliegenden Fall erübrigt es sich deshalb, die Marke der Klägerin auf die vom Bundesrat genannten Charakteristika zu überprüfen bzw. zu entscheiden, ob es allenfalls genügt, einzig auf das Kriterium der überragenden Verkehrsgeltung abzustellen (vgl. hierzu Heinzlmann S. 114 ff.).

3. Der Klägerin kommt für ihre Wortmarke gegenüber derjenigen der Beklagten die Gebrauchs- wie auch die Eintragungspriorität zu. Des weitern unterscheidet sich die Marke der Beklagten einzig durch den Zusatz «FLOOR» von der ansonsten identischen Wortmarke der Klägerin. Wie die Klägerin in ihrer Klage richtig festhält, kommt dem (englischen) Wort «Floor» - zu deutsch «Boden» oder «Stockwerk» - kein Schutzcharakter zu. Es braucht daher nicht entschieden zu werden, ob der Schutz gemäss Art. 15 MSchG nur gegenüber Inhabern identischer oder aber auch gegenüber Inhabern ähnlicher Marken geltend gemacht werden kann (vgl. hierzu Heinzlmann, S. 164 ff.).

4. a) Zu untersuchen bleibt, ob der Gebrauch der beklagten Marke die Unterscheidungskraft der klägerischen Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder

beeinträchtigt. Diesen unter sich gleichwertigen Tatbestandsmerkmalen kommt eine selbständige Bedeutung zu; sie «führen zu einem breiteren Anwendungsspielraum für den Sonderschutz für berühmte Marken gemäss Art. 15 MSchG, der über denjenigen des Verwässerungsschutzes der deutschen Praxis hinausgeht» (Heinzelmann, S. 77, vgl. auch S. 87).

b) Im vorliegenden Fall erscheint zumindest die Unterscheidungskraft der klägerischen Marke durch den von der Beklagten angestrebten Gebrauch gefährdet: Auch wenn die beiden Marken nicht für die gleichen oder für gleichartige Waren eingetragen sind und deswegen ein Schutz gemäss Art. 3 MSchG nicht in Frage kommen dürfte, so erscheint es doch nicht als ausgeschlossen, dass bei Verwendung der beklagtischen Marke im Geschäftsverkehr die gedankliche Verbindung zwischen Ware und Marke der Klägerin im Bewusstsein der (potentiellen) Abnehmer(innen) nicht mehr mit derselben Intensität hergestellt wird wie zuvor (vgl. Heinzelmann, S. 149, mit Verweis auf Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 3. Auflage, Basel 1989, S. 53). Diese Schlussfolgerung ergibt sich zunächst einmal aus der Tatsache, dass die Klägerin mit dem Verkauf von Grossküchensystemen in den Bereich der Bau-Nebenprodukte vorgestossen ist, in welchem - zufolge der Umschreibung ihrer Eintragung im Markenregister - sich auch die Beklagte etablieren möchte. Darüber hinaus geht aus deren Briefkopf hervor, dass sie offenbar ebenfalls Heizsysteme («Heating Systems») vertreibt, wofür sie in den USA über eine geschützte Wortmarke («INFLOOR») verfügen will. Es erscheint deshalb nicht als schlichtweg ausgeschlossen, dass die Beklagte versucht sein könnte, ihre in der Schweiz eingetragene Wortmarke «THERMA-FLOOR» der-einst auch auf diese Produkte auszudehnen, wodurch sie zu einer direkten Konkurrentin der Klägerin würde.

c) Aus dem Wortlaut von Art. 15 Abs. 1 MSchG ergibt sich schliesslich, dass eine Gefährdung der Unterscheidungskraft (resp. Kennzeichnungskraft; vgl. hierzu Heinzelmann S. 147 ff.) der zu schützenden berühmten Marke genügt. Auch nach altem Recht genügte bereits die Gefahr einer Störung (vgl. ZBJV 84/1948 S. 232). Im vorliegenden Fall erscheint diese Gefährdung durch die Tatsache, dass die Beklagte ihre Marke ins schweizerische Markenregister hat eintragen lassen, genügend glaubhaft gemacht.

5. a) Es ergibt sich somit, dass die Klägerin der Beklagten den Gebrauch ihrer Wortmarke «THERMA-FLOOR» verbieten lassen kann, da ihre eigene Wortmarke «THERMA» im Sinne von Art. 15 Abs. 1 MSchG berühmt ist und ihre Unterscheidungskraft durch einen Gebrauch der beklagtischen Marke auf dem schweizerischen Markt gefährdet würde. Das Rechtsbegehren 2 der Beklagten ist gestützt darauf sowie in Anwendung von Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG gutzuheissen. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin ist gegenüber der Beklagten (bzw. deren Organen; vgl. Art. 172 Abs. 1 StGB) mit der Strafandrohung von Art. 292 StGB zu verbinden (vgl. Art. 39 und 48 StGB). Ebenso ist die Wortmarke der Beklagten, in Gutheissung des Rechtsbegehrens 1 der Klägerin, zu löschen (vgl. Art. 35 lit. c MSchG).

b) Bloss der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass die Klage auch gestützt auf Art. 3 lit. d UWG und des weitern gestützt auf Art. 29 ZGB gutzuheissen wäre; zur Begründung kann auf die ins Recht gelegten früheren Urteile des Handelsgerichts verwiesen werden.

IV. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die unterliegende Beklagte kostenpflichtig; sie hat der Klägerin deren Gerichts- und Parteikosten zu ersetzen (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Ob die Beklagte durch ihr vorprozessuales Verhalten zur Klage Veranlassung gegeben hat, braucht nicht geprüft zu werden, da auf alle Fälle feststeht, dass sie die klägerischen Ansprüche nicht sofort anerkannt hat (vgl. Art. 60 ZPO).

a) Die Höhe der Gerichts- und Parteikosten richtet sich grundsätzlich nach dem Streitwert (Art. 14 des Dekrets über die Gebühren der Zivilgerichte [BSG 278.1] sowie Art. 5 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 10 und 11 des Dekrets über die Anwaltsgebühren [BSG 168.81] einerseits und Art. 137 bis 139 ZPO andererseits). Eine von den Parteien genannte Streitwerthöhe ist für das Gericht nur dann verbindlich, wenn diese in den Rechtsbegehren aufgeführt wird (vgl. Art. 138 Abs. 1 ZPO; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Auflage, Bern 1984, S. 110). Im vorliegenden Fall hält die Klägerin dafür, dass der Streitwert Fr. 300'000.- übersteige.

b) In immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten gestaltet sich eine Bestimmung des Streitwerts erfahrungsgemäss schwierig. In einem anderen im Jahr 1993 angehobenen markenrechtlichen Verfahren (Nr. 8155 i.S. Mast-Jägermeister AG gegen Budapesti Liköripari Kft.) hat das Handelsgericht den Streitwert gegenüber den - tieferliegenden - Anträgen beider Parteien auf Fr. 150'000.- hinaufgesetzt. Unter Berücksichtigung der seither eingetretenen Geldentwertung können des weitern auch die von der Klägerin in den Jahren 1981 und 1986 erwirkten Urteile des Handelsgerichts herangezogen werden, zumal auch in jenen Verfahren die seinerzeitigen Beklagten im Termin säumig blieben und die Klägerin ihre Ansprüche somit bloss glaubhaft zu machen hatte: 1981 hat das Handelsgericht, ausgehend von der klägerischen Angabe, wonach der Streitwert Fr. 15'000.- übersteige, die Gerichtskosten auf Fr. 1'000.- pro Partei und die Parteikosten der Klägerin auf ein Anwaltshonorar von Fr. 5'000.- festgesetzt. Im Urteil von 1986 betrug die entsprechenden Zahlen Fr. 1'500.- bzw. Fr. 5'500.-. Gestützt darauf und aufgrund der Tatsachen, dass die Beklagte ihre Marke auf schweizerischem Gebiet offenbar noch nicht in Gebrauch genommen und die Vorbringen der Klägerin auch nicht mit eingehender Begründung bestritten hat, erscheint es angezeigt, im vorliegenden Fall von einem Streitwert von Fr. 150'000.- auszugehen. Dabei sind zufolge Säumnis der Beklagten leicht reduzierte Ansätze anzuwenden. (Die Gerichtskosten von Fr. 12'000 und eine Prozessentschädigung von Fr. 21'445 wurden der Beklagten auferlegt.)

Art. 13 Abs. 2 lit. e, 55 Abs. 1, 59 MSchG, 3 lit. b und d UWG – «RICHT-
PREIS BODUM»

- *Verzichtet der Gesuchsgegner glaubhaft auf die im Massnahmeverfahren beanstandeten Handlungen (Werbung und Vertrieb), ist das Unterlassungsgesuch abzuweisen (LU E. 3a). Umgekehrt: hat der Gesuchsgegner auf die im Massnahmeverfahren beanstandeten Handlungen verzichtet, aber deren Rechtswidrigkeit angezweifelt, ist das Unterlassungsgesuch gutzuheissen (SZ E. 4).*
- *Werbung mit Vergleichspreisen ist markenverletzend, wenn die Vergleichsmarke dabei genannt wird, (SZ E. 4; LU E. 3a), jedoch an sich nicht unlauter (SZ E. 6a; LU E. 3b).*
- *Die markenrechtliche Leistungsklage setzt kein Verschulden voraus (SZ E. 4)*
- *Eine spezialgesetzlich nicht geschützte Design-Kaffeekanne wird vom Lauterkeitsrecht nicht vor sklavischer Nachahmung geschützt (SZ E. 6b).*
- *Si le cité rend vraisemblable qu'il a mis fin aux actes qui sont visés dans la requête de mesures provisionnelles (publicité et mise en vente), les conclusions en cessation doivent être rejetées (LU c. 3 a). Inversement : si le cité a renoncé aux actes faisant l'objet de la procédure sur mesures provisionnelles, tout en émettant des doutes sur leur caractère illicite, les conclusions en cessation doivent être admises (SZ c. 4).*
- *La publicité comparative de prix viole le droit à la marque si la marque tierce est nommée (SZ c. 4 ; LU c. 3 a), mais elle n'est pas en elle-même déloyale (SZ c. 6 a ; LU c. 3 b).*
- *L'action en exécution d'une prestation de l'article 55 al. 1 LPM ne présuppose pas l'existence d'une faute (SZ c. 4).*
- *Le design d'une cafetière, non protégé par une loi spéciale, ne l'est pas non plus par la LCD, même s'il est copié servilement (SZ c. 6 b).*

Verfügungen des Präsidenten des Kantonsgerichts Schwyz vom 20. Januar 1995 und der Justizkommission des Kantons Luzern vom 27. Dezember 1994 i.S. Pi Design AG und Bodum AG c. Mythen-Drogerie AG bzw. Hertenstein Drogerie AG.

Zwei Gesellschaften der Bodum-Gruppe beantragten gegen zwei Drogerie-Betriebe in Schwyz und Luzern mit identischen Rechtsbegehren vorsorgliche Massnahmen. Die Klägerin 1 ist Inhaberin der Schweizer Marke 338'255 «BODUM» (international registriert unter Nr. 573'619). Die Klägerin 2 ist für den Vertrieb der Bodum-Produkte in der Schweiz zuständig. Beide Drogerien hatten als vorweihnachtliche Aktion einen Katalog für Geschenkartikel vertrieben, in dem als «Geschenkidee» ein «Coffee & Tea Maker» für Fr. 29.— angeboten wurde. Unter dem fett gedruckten Preis stand der Vermerk: «(Richtpreis bodum Fr. 88.—)». Bei der angepriesenen Kanne handelt es sich um eine Imitation der von der Klägerin 2 ver-

triebenen Bodum-Chambord-Kanne. Die Klägerinnen beantragten jeweils, die Werbung und den Verkauf solcher Imitationen vorsorglich zu verbieten und die restlichen Kannen und Kataloge ohne Anhörung der jeweiligen Gesuchsgegnerin bei dieser beschlagnahmen zu lassen.

Sowohl der Präsident des Kantonsgerichts Schwyz wie die Justizkommission des Kantons Luzern wiesen den Antrag auf superprovisorische Beschlagnahme ab und setzten den Gesuchsgegnerinnen fünf Tage Frist zur Stellungnahme. Diese beantragten übereinstimmend Nichteintreten, allenfalls Abweisung des Massnahmebegehrens, da schon alle Kataloge verteilt seien und die restlichen Kaffeekannen dem Gericht zur Vernichtung oder zu einem wohltätigen Zweck zur Verfügung stünden. Die Klägerinnen hielten am Unterlassungsbegehren fest; der Präsident des Kantonsgerichts Schwyz hiess es teilweise gut, die Justizkommission des Kantons Luzern wies es ab.

Aus den Erwägungen des Präsidenten des Kantonsgerichts Schwyz:

4. Mit Rechtsbegehren 1 verlangen die Klägerinnen, der Beklagten sei vorsorglich zu verbieten, die Marke «BODUM» in ihrer Werbung zu benutzen. Wie ausgeführt, oblag es den Klägerinnen, ihr Recht an der Marke und die Verletzung des Markenrechts durch die Beklagte glaubhaft darzutun. Anders als in solchen Verfahren üblich, reichten die Klägerinnen keinen Auszug aus dem Markenregister ein, und sie machten auch keinerlei Angaben über den Schutzzumfang der Marke, die Warenkategorien, für welche die Marke beansprucht wird. Auf den entsprechenden Einwand der Beklagten begnügten sie sich damit, eine Fotokopie der Uebertragungsbestätigung der unter Nr. 338'255 hinterlegten Marke «BODUM» an die Klägerin 1 vorzulegen. Dies reicht immerhin aus, das Recht der Klägerin 1 an der Marke «BODUM» glaubhaft zu machen.

Unbestritten war im Werbekatalog «Impuls, Magazin für Gesundheit und Schönheit...», den die Beklagte anfangs Dezember 1994 in einer Auflage von rund 10'000 Exemplaren in die Haushaltungen verteilen liess, auf der Rückseite ein «Coffee & Tea Maker» abgebildet, der zum Preis von Fr. 29.— angeboten wurde, mit dem Vermerk «(Richtpreis bodum Fr. 88.—)». Die Klägerinnen erblicken darin eine Verletzung ihres Markenrechts (Klägerin 1) und ihrer Firma (Klägerin 2). Sie stützen sich auf Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG, wonach der Markeninhaber anderen verbieten kann, «das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen». Die Beklagte wendet ein, sie habe die Marke nicht verwendet, sondern nur den Richtpreis einer Bodum-Kanne zutreffend angegeben, was zulässig sei. Die Bemerkung, der Preisvergleich sei zulässig, steht offenbar in Zusammenhang mit dem Hinweis, vergleichende Werbung sei nicht verboten. Auf die Abgrenzung der zulässigen von der unzulässigen vergleichenden Werbung ist in anderem Zusammenhange zurückzukommen. Nach vorläufiger Beurteilung brauchen es sich die Klägerinnen jedenfalls nicht gefallen zu lassen, dass andere ihre Marke oder ihre Firma in der Werbung für Konkur-

renzprodukte als Vorspann benutzen. Objektiv betrachtet war der Hinweis «Richtpreis bodum» zumindest geeignet, die Kundschaft auf die Marke der Klägerin 1 anzusprechen und auf diese Weise vom Ruf der Klägerinnen zu profitieren. Dies genügt, um das verlangte Verbot auszusprechen. Ob der Beklagten bzw. ihrem geschäftsführenden Verwaltungsratspräsidenten die Rechtsverletzung bewusst war oder nicht, kann offenbleiben; die Leistungsklage im Sinne von Art. 55 Abs. 1 MSchG setzt im Unterschied zur Klage nach Art. 55 Abs. 2 MSchG kein Verschulden voraus. Die Beklagte hat auf die Klage hin korrekterweise mit der Erklärung reagiert, sie habe den «Coffee & Tea Maker» sofort «aus der künftigen Werbung wie auch aus dem Verkaufssortiment gestrichen». Bei dieser Erklärung, die faktisch auf eine Anerkennung von Rechtsbegehren 1 hinausläuft, ist sie zu behaften. Der Klarheit halber ist aber das Verbot dennoch auszusprechen, nachdem die Beklagte die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens in Zweifel zog. Auf die Androhung von Straffolgen kann hingegen verzichtet werden. Dass den Klägerinnen aus dem Hinweis «(Richtpreis bodum Fr. 88.—)» ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil im Sinne von § 176 Ziff. 3 ZPO drohte, ist wegen der Markenrechtsverletzung grundsätzlich anzunehmen, doch war der Verstoss nicht gravierend, eine ernstliche Schwächung der Marke der Klägerin 1 ist kaum denkbar.

5. Auch hinsichtlich Rechtsbegehren 2, dem verlangten Verbot, den Katalog «Impuls, Magazin für Gesundheit und Schönheit...» oder anderweitige Drucksachen, die Bezug auf die Klägerinnen nehmen, weiterzuverwenden, kann auf die Erklärung der Beklagten verwiesen werden, sie habe den «Coffee & Tea Maker» aus der künftigen Werbung und aus dem Verkaufssortiment gestrichen. Zudem führte die Klageantwort glaubhaft aus, die Kataloge seien bereits restlos in die Haushalte verteilt, weitere Exemplare oder Drucksachen, die vom Verbot erfasst würden, existierten nicht. Ueberdies ist der Katalog schon seiner äusseren Aufmachung nach auf die Weihnachtszeit abgestimmt und nicht mehr aktuell. Der verlangte Befehl auf Rückruf noch vorhandener Exemplare ist damit gegenstandslos.

6. Mit Rechtsbegehren 3 beantragen die Klägerinnen generell, der Beklagten sei zu verbieten, den angepriesenen «Coffee & Tea Maker» auszustellen und in Verkehr zu bringen. Wie erwähnt, gab zwar die Beklagte die Erklärung ab, sie habe das Produkt aus dem Sortiment gestrichen, hingegen liess sie die Frage offen, ob das verlangte Verbot tatsächlich ausgesprochen werden könnte. Die Antwort lässt sich - auch mit Rücksicht auf die präjudizielle Wirkung eines allgemeinen Verbotes - nicht umgehen. Dabei ist zwischen den im Zuge der Werbekampagne angepriesenen Exemplaren des «Coffee & Tea Makers» und dem Produkt an sich zu unterscheiden.

a) Wie ausgeführt, erscheint nach vorläufiger Beurteilung der Hinweis auf den «Richtpreis bodum» im Katalog «Impuls, Magazin für Gesundheit und Schönheit....» als Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG. Nicht erfüllt sind hingegen die Tatbestände von Art. 3 lit. b und d UWG, auf welche Bestimmungen sich die Klägerinnen zusätzlich berufen. Nach Art. 3 lit. b

UWG handelt unlauter, wer «über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise... unrichtige oder irreführende Angaben macht». Der Hinweis «Richtpreis bodum Fr. 88.—» war weder unrichtig, noch suggerierte er dem Publikum, bei der für Fr. 29.— angebotenen Kanne handle es sich um ein Produkt der Klägerinnen. Jeder Durchschnittskunde konnte aus der Formulierung erkennen, dass die Beklagte nicht eine Bodum-Kanne, sondern ein Gerät anderer Provenienz anbot. Der Zusatz «Richtpreis bodum» konnte deshalb auch nicht im Sinne von Art. 3 lit. d UWG zu Verwechslungen mit den Waren der Klägerinnen führen. Die Aufmachung des dem Katalog «Impuls, Magazin...» rückseitig beigehefteten Coupons ist aber aus einem anderen Grunde zu beanstanden. Zwar ist die vergleichende Werbung nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung grundsätzlich zulässig, und schon begrifflich ist sie ohne Nennung des Konkurrenten oder des Konkurrenzproduktes nicht denkbar. Nicht jede Form der vergleichenden Werbung ist aber erlaubt. Art. 3 lit. e UWG grenzt die zulässige vergleichende Werbung gegen die unlauteren und verfälschenden Erscheinungsformen ab. Danach handelt unlauter, «wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehrender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht... ». Die beanstandete Rückseite des Katalogs der Beklagten zeigt gross eine photographische Abbildung des als «Geschenkklee» angepriesenen «Coffee & Tea Makers», bei dem es sich offensichtlich um eine beinahe detailgetreue Nachahmung der «Bodum-Chambord-Kanne» der Klägerinnen handelt. Der mit Fettdruck hervorgehobene Preis von Fr. 29.—, verbunden mit dem Zusatz «(Richtpreis bodum Fr. 88.—)» suggeriert dem Kunden, er könne ein praktisch gleichwertiges Produkt sensationell billig (zu einem Drittel des Bodum-Preises) erwerben. So betrachtet ist der Hinweis «(Richtpreis bodum Fr. 88.—)» irreführend und im Sinne von Art. 3 lit. e UWG unlauter. Die Beklagte hat deshalb zu Recht den Verzicht erklärt, die im Zusammenhang mit der Weihnachtsaktion 1994 eingekauften restlichen Kannen weiterhin den Kunden anzubieten oder solche Kannen nachzubestellen. Sie ist bei dieser Erklärung zu behaften.

b) Fraglich ist dagegen, ob das von den Klägerinnen verlangte generelle Verkaufsverbot anzuordnen ist. Die Klägerinnen führen hiezu aus, die von der Bodum-Gruppe entwickelten und vertriebenen Küchen- und Haushaltartikel seien von einzigartigem, qualitativ hochstehendem Design, das Bodum-Design sei attraktiv, dem heutigen Geschmack entsprechend und sehr preiswert, deshalb werde immer wieder versucht, ihre Produkte im grossen Stil nachzuahmen und unter Verletzung der Regeln eines lautereren Wettbewerbs in Verkehr zu bringen. Auch beim «Coffee & Tea Maker», den die Beklagte im Weihnachtskatalog angeboten habe, handle es sich um ein billiges Imitationsprodukt, eine detailgetreue Nachahmung der Bodum-Chambord-Kanne, die das Publikum im Sinne von Art. 3 lit. b und d UWG irreführe und absichtlich eine Verwechslung mit den Bodum-Produkten provoziere. Die Klägerinnen machen aber nicht geltend, die Bodum-Chambord-Kanne sei spezialrechtlich (patent- oder modellrechtlich) geschützt. Nach Lehre und

ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist jedoch das Nachmachen, ja selbst die sklavische Nachahmung einer spezialrechtlich nicht geschützten Ware an sich zulässig, ausser wenn besondere Umstände sie als unlauter erscheinen lassen; so genügt es beispielsweise nicht, dass infolge der Nachahmung die Waren miteinander verwechselt werden können, doch werden die Grenzen der Nachahmungsfreiheit überschritten, wenn der Konsument vermeidbarerweise über die betriebliche Herkunft irreführt wird, etwa durch (nicht konstruktiv bedingte) Nachahmung kennzeichnungskräftiger Warenformen (BGE 116/1990 II 368 f. und 472 f.; Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 953 f.). Die Klägerinnen scheinen zwar geltend machen zu wollen, das «Bodum-Design» sei kennzeichnungskräftig für ihre Produkte, sie begründen dies aber nicht näher und legen auch keine Dokumentation vor, mit deren Hilfe sich eine solche Annahme verifizieren liesse. Die beiden eingereichten Kannen zeigen zwar, dass der «Coffee & Tea Maker» der Beklagten der Bodum-Chambord-Kanne der Klägerinnen weitgehend detailgetreu (namentlich auch hinsichtlich des Designs) nachgebildet ist, über das «Bodum-Design» und speziell über dessen allgemeine Kennzeichnungsfähigkeit vermögen die beiden Exemplare aber nichts auszusagen. Dass es sich bei der Kanne der Beklagten um ein Imitationsprodukt handelt, reicht ohne Nachweis spezieller Umstände die die Nachahmung als unlauter erscheinen liessen, für ein generelles Verbot nicht aus. Anders verhielte es sich bei einer direkten Uebernahme des Konkurrenzproduktes im Sinne von Art. 5 lit. c UWG, die im Unterschied zur nachschaffenden Nachahmung die Ware eines andern als marktreifes Arbeitsergebnis ohne Eigenleistung durch technisches Reproduktionsverfahren (beispielsweise Computerausmessung) kopiert (vgl. Troller, a.a.O., S. 953 ff.). Eine identische, massgleiche Uebernahme liegt aber, wie ein Vergleich der beiden Kannen ohne weiteres zeigt, nicht vor. Das verlangte generelle Verbot ist deshalb abzulehnen.

7. Wie erwähnt, besitzt die Beklagte noch 74 Stück der im Zuge der beanstandeten Werbekampagne angebotenen «Coffee & Tea Maker», die sie nun nicht verkaufen darf. Sie hat diese Kannen gemäss Erklärung der Klageantwort separat gelagert und hält sie zur Verfügung des Kantonsgerichtes; sie ist auch bereit, die Geräte einer wohlthätigen Institution gratis zur Verfügung zu stellen. Die Klägerinnen haben Beschlagnahme nicht beantragt, ohnehin kann es nicht Sache des Gerichtes sein, die beanstandete Ware in Verwahrung zu nehmen oder sie allenfalls zu vernichten und zu entsorgen. Den Klägerinnen ist deshalb eine angemessene Frist zu setzen, von der Beklagten die Herausgabe der restlichen 74 Kannen zwecks Vernichtung zu verlangen, ansonst der Beklagten erlaubt würde, die beanstandeten Geräte - unter Bestätigung an das Kantonsgericht zu Händen der Klägerinnen - entweder selbst zu vernichten oder sie gratis einer wohlthätigen Institution (Altersheim, Heilsarmee usw.) abzugeben.

8. Die Klägerinnen dringen mit ihren Anträgen nur teilweise durch. Soweit die Begehren gegenstandslos wurden, ist die Gegenstandslosigkeit allerdings durch die Beklagte zu vertreten. Für die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfol-

gen fällt weiter ins Gewicht, dass der Hinweis auf den «Richtpreis bodum» im geschilderten Zusammenhange objektiv zu beanstanden war. Zwar hätte sich ein Gerichtsverfahren möglicherweise durch rechtzeitige Abmahnung vermeiden lassen, doch war das Ausmass des von der Beklagten geplanten Umsatzes für die Klägerinnen nicht ohne weiteres voraussehbar. In Würdigung aller Umstände erscheint es deshalb angemessen, die Kosten des Verfahrens den Klägerinnen zu 1/4, der Beklagten zu 3/4 aufzuerlegen. Dementsprechend hat die Beklagte den Klägerinnen eine reduzierte Prozessentschädigung zu zahlen;

verfügt:

1. Der Beklagten wird verboten, die Marke «BODUM» in ihrer Werbung zu benutzen.

2. Der Beklagten wird verboten, die im Zusammenhang mit der Weihnachtskampagne 1994 eingekauften restlichen 74 «Coffee & Tea Maker» auszustellen oder zu verkaufen.

3. Den Klägerinnen wird eine Frist von 30 Tagen ab Empfang der vorliegenden Verfügung angesetzt, um von der Beklagten die Herausgabe der 74 «Coffee & Tea Maker» zwecks Vernichtung zu verlangen.

4. Im übrigen wird das Massnahmebegehren abgewiesen, soweit es nicht gegenstandslos ist.

5. Die Kosten des Massnahmeverfahrens, bestehend aus den Gebühren von Fr. 1'591.— und Auslagen von Fr. 38.—, insgesamt Fr. 1'629.—, werden zu 1/4 den Klägerinnen und zu 3/4 der Beklagten auferlegt. Die Kosten werden aus dem von den Klägerinnen geleisteten Kostenvorschuss bezogen, die Beklagte hat ihren Kostenanteil den Klägerinnen zu ersetzen.

6. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägerinnen Fr. 800.— Prozessentschädigung zu zahlen.

Aus den Erwägungen der Justizkommission des Kantons Luzern:

3.- Nach § 351 ZPO wird in Fällen, in denen einer Person ein nicht leicht zu ersetzender Schaden bevorsteht, der durch eine vorsorgliche richterliche Anordnung abgewendet werden kann, eine einstweilige Verfügung erlassen. Der Zweck dieser einstweiligen Verfügung besteht u.a. darin, die spätere Durchsetzung eines streitigen Anspruches sicherzustellen (LGVE 1981 I Nr. 29, Max. XII Nr. 378 und 466, XI Nr. 41). Das Gesuch ist zu schützen, wenn der Gesuchsteller die Anspruchsvoraussetzungen (anspruchsbegründende Tatsachen, den Anspruch selbst, dessen Gefährdung, den nicht leicht zu ersetzenden Schaden) glaubhaft macht. Glaubhaft machen bedeutet nicht, dass der Richter von der Richtigkeit der aufgestellten Behauptung überzeugt zu werden braucht, sondern es genügt, ihm aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln, ohne dass er dabei die Möglichkeit ausschliessen muss, dass die Verhältnisse sich anders gestalten könnten (LGVE 1990 I Nr. 28 mit Hinweisen).

Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann gemäss Art. 9 UWG den Richter anrufen. Gestützt auf Art. 14 UWG, der auf die Bestimmungen der Art. 28c-28f ZGB hinweist, kann der Richter vorsorgliche Massnahmen erlassen. Der Geschworene hat dabei glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei gegen gesetzliche Bestimmungen verstossen hat oder solche Verstösse vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm dabei ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (vgl. Art. 28c ZGB und §§ 349 ff. ZPO). Da ein vorläufiges Verbot nur bei einer Wiederholungsgefahr in Frage kommt, ist auch die Fortdauer der Verletzung glaubhaft zu machen (David Lucas, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 1988, N 638). Grundsätzlich wird kein strikter Beweis gefordert, doch ist dem Richter aufgrund der objektiven Anhaltspunkte der Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd II, S. 1068). Analoges gilt für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen gemäss dem Markenschutzgesetz (vgl. Art. 59 MSchG, dessen Abs. 4 ergänzend auf Art. 28c-f ZGB verweist).

a) Die verlangten vorsorglichen Massnahmen bezüglich Werbung (Anträge 1 und 2) sind offensichtlich hinfällig. Die Beklagte legt glaubhaft dar, dass alle Kataloge versandt sind, bzw. dass sie auf weitere Werbung für ihr Produkt ausdrücklich verzichtet. Dabei ist sie zu behaften. Eine weiterbestehende Gefahr macht die Klägerin nicht glaubhaft. Damit aber fehlt es schon an der zwingenden Voraussetzung der Gefährdung des geltend gemachten Anspruchs. Die Anträge Ziff. 1 und 2 sind folglich abzuweisen. Sollte die Beklagte wider Erwarten und wider Treu und Glauben eine neuerliche Werbekampagne auszulösen versuchen oder auslösen, stände es den Klägerinnen selbstredend frei, den Richter erneut anzurufen.

Immerhin machen die Klägerinnen zu Recht geltend, die Verwendung einer Marke durch den Unberechtigten sei nach dem neuen MSchG (Art. 13 Abs. 2 lit. e) verboten. Lucas David schreibt dazu im neusten Werk zum Markenschutzgesetz: «Nicht immer wollen Händler durch die Verwendung fremder Drittmarken auf das eigene Angebot dieser Markenprodukte hinweisen; Drittmarken werden gelegentlich auch als blosser Blickfang oder gar Lockvogel eingesetzt, um bei Kunden Aufmerksamkeit zu erwirken und dann auf die eigene Ware aufmerksam machen zu können. Während nach altem Recht die anlehrende und vergleichende Werbung einzig nach den Grundsätzen des lautereren Wettbewerbs beurteilt werden konnte, fallen diese Verwendungsarten nunmehr mindestens teilweise auch unter das Markenschutzgesetz. Daher ist unter der Herrschaft des revidierten Markenschutzgesetzes auch markenrechtlich zu beanstanden, wenn der gute Ruf einer Marke ohne rechtfertigenden Grund durch einen Dritten ausgebeutet wird. Werbebehauptungen, die davon ausgehen, dass das eigene Produkt mit dem namentlich genannten und bekannten Markenartikel der Konkurrenz vergleichbar sei, bilden einen unerlaubten Gebrauch dieser Marke in der Werbung. Die bisher allein unter

dem Gesichtswinkel des UWG verurteilten Konkordanztabellen und Vergleichslisten, insbesondere in der Parfümeriebranche (vgl. CJ GE in SMI 1989, 118 und 1990, 360: Tableaux de références aux parfums d'autrui), können nunmehr auch aufgrund von Art. 13 Abs. 2 lit. e erfasst werden.» (Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, MSchG-David, Basel 1994, N 25 zu Art. 13). Im Lichte dieser Ausführungen erweist sich der vorliegende Hinweis der Beklagten auf das Bodum-Produkt wegen des offensichtlichen Qualitätsunterschiedes als sehr problematisch (vgl. auch David Lucas, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. A., Bern 1988, N 257 ff.).

b) Die Beklagte verzichtet auch auf einen Verkauf der verbleibenden Kocher. Zudem ist ein Verbot des Verkaufs, Inverkehrbringens derselben (vgl. Antrag Ziff. 3) im Rahmen vorsorglicher Massnahmen rechtlich fragwürdig. Ein Muster-/Modellschutz, ein anderer Exklusivschutz (plastische Marke) wird nicht geltend gemacht. Jedermann kann Kaffee- und Teekocher herstellen und vertreiben, auch wenn sie einem Markenprodukt ähnlich sind. Es gibt davon bekanntlich eine Vielzahl, die sich alle mehr oder weniger gleichen (wie Espressomaschinen, Dampfkocher etc.). Der Qualitätsunterschied ist offensichtlich; der Preis ebenfalls. Nicht jede Kopierung ist wettbewerbswidrig; die Rechtsprechung betreffend sklavischer Nachahmung ist schwankend (David Lucas, a.a.O., N 64 ff.). Die Klägerinnen machen zu all diesen Fragen keine substantiierten Ausführungen.

Von sklavischen Nachahmungen abgesehen könnte wettbewerbsrechtlich der Vertrieb nur verboten werden, wenn die Beklagte zusätzliche Anstalten treffen würde, die zu einer Verwechslung führen (David Lucas, a.a.O., N 62 ff.). Die Beklagte hat sich aber verpflichtet, den Bezug auf das Bodum-Produkt wegzulassen. Auch Antrag Ziff. 3 ist abzuweisen.

4.- Das Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme wird daher abgewiesen (Anträge Ziff. 1-3). An den Anträgen Ziff. 4 und 5 halten die Klägerinnen nicht mehr fest, weshalb das Gesuch diesbezüglich gegenstandslos ist. Mit dem vorliegenden Entscheid erübrigt sich auch die formelle Beurteilung des Antrags Ziff. 6 (superprovisorische Massnahme).

5.- Bei der Kostenverlegung ist vorab massgeblich zu berücksichtigen, dass die Klägerinnen mit den Hauptanträgen Ziff. 1-3 vollständig unterliegen. Indessen ist auch dem Umstand gebührend Rechnung zu tragen, dass die Beklagte erst unter dem Druck des Verfahrens von weiterer vergleichender Werbung abgesehen hat. In Berücksichtigung dieser Umstände und der konkreten Sach- und Rechtslage rechtfertigt es sich, den Klägerinnen (in solidarischer Haftbarkeit) die Gerichtskosten von Fr. 3'000.— sowie einen Anteil an die beklagtischen Anwaltskosten von pauschal Fr. 1'000.— (inkl. Auslagen) zu überbinden (§§ 301 ff. ZPO).

Erkenntnis:

1./ Das Gesuch wird abgewiesen, soweit es nicht gegenstandslos ist.

2./ Die Klägerinnen haben in solidarischer Haftbarkeit die Gerichtskosten von pauschal Fr. 3'000.— zu tragen und der Beklagten an deren Anwaltskosten Fr. 1'000.— (inkl. Auslagen) zu bezahlen.

Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.— werden dem geleisteten Gerichtskosten-vorschuss in gleicher Höhe entnommen.

Anmerkung:

In einem Parallelprozess vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich verpflichtete sich die Lieferantin der beanstandeten Kaffeekannen, die Marke «bodum» für die Bewerbung von Waren nicht mehr zu verwenden – unter Vorbehalt der rechtlich zulässigen vergleichenden Werbung – und auf den sich noch in ihrem Besitz befindlichen Kannen vor deren Abverkauf ein deutlich von «bodum» unterscheidbares Kennzeichen anzubringen.

Art. 3 al. 2, 5 et 14 al. 1 ch. 2 LMF; 2 lettre a, 13 al. 2 lettre e, 52, 54, 76 al. 1 et 2 lettre a LPM; 3 lettre d LCD; 6bis, 6quinquies lettre B ch. 2 et 3, 10bis al. 3 ch. 1 CUP – «YENI RAKI»

- *L'appartenance d'un signe au domaine public constitue un motif absolu d'exclusion tant sous l'ancien que sous le nouveau droit (c. 1).*
- *Lorsqu'une incertitude persistante et insupportable plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire pourrait l'éliminer, le demandeur possède un intérêt juridique suffisant pour intenter action en constatation de droit (c. 2a).*
- *Une conclusion tendant à ce que l'autorité de jugement ordonne au défendeur de requérir la radiation de sa marque est sans objet (c. 2b).*
- *La LPM permet d'agir contre tout usage de sa marque comme signe distinctif (c. 2b).*
- *Les principes jurisprudentiels posés sous l'empire de la LMF pour déterminer si un signe appartient au domaine public valent toujours sous le nouveau droit (c. 3b).*
- *Définition des signes du domaine public (c. 3b/aa).*

- *La marque «Yeni Raki», pour une liqueur orientale traditionnelle, est descriptive, dans la mesure où cette dernière est destinée essentiellement aux consommateurs turcs (c. 3b/bb).*
- *Un signe descriptif peut être protégé comme marque s'il est imposé comme tel en Suisse (c. 3c).*
- *La marque étrangère peut être notoirement connue en Suisse sans y être utilisée (c. 4b).*
- *Sauf circonstances particulières, l'usage d'une dénomination appartenant au domaine public ne peut être interdit par la LCD (c. 5b).*

- *Gegen Zeichen, die Gemeingut sind, besteht sowohl unter dem alten wie auch unter dem neuen Markenrecht ein absoluter Ausschlussgrund (E. 1).*
- *Die dauernde und unzumutbare Unsicherheit betreffend eines zwischen den Parteien bestehenden Rechtsverhältnisses und die Möglichkeit, diese Rechtsunsicherheit durch eine gerichtliche Feststellung zu beseitigen, begründen ein genügendes rechtliches Interesse des Klägers zur Erhebung einer Feststellungsklage (E. 2a).*
- *Ein Rechtsbegehren, wonach der Beklagten zu befehlen sei, die Marke im Markenregister löschen zu lassen, ist gegenstandslos (E. 2b).*
- *Das Markenrecht erlaubt dem Markeninhaber, gegen jede Art der Verwendung seiner Marke als Kennzeichen vorzugehen (E. 2b).*
- *Die unter dem alten Markenrecht aufgestellten Rechtsgrundsätze zur Feststellung, ob ein Zeichen zum Gemeingut gehört, gelten weiterhin auch unter dem neuen Markenrecht (E. 3b).*
- *Definition der zum Gemeingut gehörenden Zeichen (E. 3b/aa).*
- *Die Marke «Yeni Raki» als Bezeichnung eines traditionellen orientalischen Branntweins ist beschreibend, soweit sie sich im wesentlichen an türkische Konsumenten richtet (E. 3b/bb).*
- *Ein beschreibendes Zeichen kann als Marke geschützt werden, wenn es sich als solche in der Schweiz durchgesetzt hat (E. 3c).*
- *Die ausländische Marke kann in der Schweiz notorisch bekannt sein, ohne in der Schweiz gebraucht zu werden (E. 4b).*
- *Ausnahmefälle vorbehalten, kann der Gebrauch eines zum Gemeingut gehörenden Zeichens nicht unter Anwendung des UWG verboten werden (E. 5b).*

Arrêt du tribunal fédéral du 7 avril 1994 dans la cause Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol Isletmetleri Genel Müdürlüğü c. Yeni Raki (publié dans ATF 120 II 144).

Art. 2 lit. c und d MSchG – «SAN FRANCISCO FORTY NINERS»

- *Schon Gedankenverbindungen an ein ausländisches Sportteam machen eine Marke zur geographischen Herkunftsangabe (E. 5).*
- *Une association d'idées entre une équipe sportive étrangère et une marque suffit à faire de cette dernière une dénomination géographique indiquant la provenance du produit (c. 5)*

Urteil der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 5. Oktober 1994

A. Am 13. Mai 1992 hinterlegte die Beschwerdeführerin beim Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) die Wortmarken «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» sowie «SAN FRANCISCO 49ERS» für Bekleidungsstücke (Klasse 25 der Internationalen Waren- und Dienstleistungsklassifikation). Das BAGE erliess in den beiden Eintragungsverfahren am 25. November 1992 eine Beanstandung mit der gleichlautenden Begründung, wonach die in der hinterlegten Marken enthaltene Bezeichnung «SAN FRANCISCO» auf eine bestimmte geographische Herkunft hinweist und die Marken deshalb nur für Kleider US-amerikanischer Herkunft eingetragen werden können. Die Beschwerdeführerin wurde eingeladen, einer entsprechenden Einschränkung der Warenangabe «Bekleidungsstücke» zuzustimmen.

B. In der nachfolgenden Korrespondenz machte die Beschwerdeführerin geltend, dass keine Täuschungsgefahr vorliege, weil es sich beim strittigen Zeichen um den Namen eines bekannten US-amerikanischen Football-Teams handle und die Bezeichnung «SAN FRANCISCO» vom Publikum daher nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft aufgefasst werde. Die Beschwerdeführerin lehnte infolgedessen eine Einschränkung des Warenverzeichnisses ab. Daraufhin wies das BAGE die beide Eintragungsgesuche mit zwei Verfügungen vom 11. Februar 1994 zurück.

C. Gegen diese Zurückweisungsverfügungen richteten sich die beiden Beschwerden vom 14. März 1994. Das BAGE hat sich mit je einer Eingabe vom 25. April 1994 zu den beiden Beschwerdefällen vernehmen lassen. Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 25. August 1994 eine mündliche und öffentliche Verhandlung durchgeführt (Art. 23 Abs. 3 der Verordnung vom 3. Februar 1993 über Organisation und Verfahren eidgenössischer Rekurs- und Schiedskommissionen; SR 173.31).

Die Rekurskommission zieht in Erwägung:

1. Da die beiden Eintragungsgesuche und demzufolge auch die beiden Beschwerden MA-AA 01/94 und 02/94 praktisch übereinstimmen, erscheint es ge-

rechtfertigt, sie zu vereinigen und gemeinsam in einem einzigen Verfahren zu behandeln.

2. Die beiden Eintragungsgesuche wurden am 13. Mai 1992 und damit zu einem Zeitpunkt eingereicht, als noch das alte Markenschutzgesetz in Geltung war. Die Beanstandung des BAGE vom 25. November 1992 erging gestützt auf Artikel 1 aMSchG. Die Zurückweisungsverfügung erfolgte demgegenüber aufgrund des am 1. April 1993 in Kraft getretenen neuen Markenschutzgesetzes. Nach Artikel 76 Absatz 1 MSchG unterstehen die beim Inkrafttreten des neuen Gesetzes hinterlegten oder eingetragenen Marken grundsätzlich dem neuen Recht. In casu ist das Vorliegen eines absoluten Ausschlussgrundes im Sinne von Artikel 2 MSchG zu beurteilen, so dass nach Artikel 76 Absatz 2 Bst. b das neue Recht anwendbar ist.

3. Artikel 2 Bst. c und d MSchG schliessen irreführende Zeichen bzw. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz aus. Die absoluten Ausschlussgründe des neuen Rechts sind im wesentlichen die gleichen wie nach früherem Recht, weshalb die unter der Herrschaft des alten Gesetzes ergangenen Gerichtsentscheide zu den sogenannten sittenwidrigen Zeichen herangezogen werden können. Davon abzuweichen besteht entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin kein Anlass (Urteil des Bundesgerichts vom 8. Oktober 1993 «MASTERtherm», PMMBI I 1994, S. 43 ff., E. 2b a.E. Urteil des Bundesgerichts vom 15. Dezember 1993 «VIP CARD», PMMBI I 1994, S 47 ff., E. 2b a.E.).

4. Sittenwidrig sind gemäss ständiger Rechtsprechung unter anderem Zeichen, die geeignet sind, den schweizerischen Durchschnittskäufer in irgendeiner Hinsicht irrezuführen. Demnach sind Marken dann schutzunfähig, wenn sie zur Täuschung über die geographische Herkunft der damit gekennzeichneten Waren Anlass geben können (BGE 117 II 328; 95 I 474; 93 I 570; 91 I 52; 89 I 301; 89 I 293). Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf eine geographische Herkunft vor Waren und Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen (Art. 47 Abs. 1 MSchG).

Die Beschwerdeführerin bestreitet zu Recht nicht, dass «SAN FRANCISCO» eine geographische Angabe ist. Sie macht jedoch geltend, dass die Marken «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» bzw. «SAN FRANCISCO 49ERS» von den massgebenden Verkehrskreisen entsprechend Artikel 47 Absatz 2 MSchG nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der damit gekennzeichneten Erzeugnisse verstanden werden. Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass die unter den genannten Zeichen vertriebenen Waren in Sportabteilungen angeboten werden und vor allem eine junge Käuferschaft ansprechen, welche weiss, dass es sich bei den «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» um eine US-amerikanische Football-Mannschaft handelt. Die Beschwerdeführerin leitet daraus ab, dass die Bezeichnung «SAN FRANCISCO» als Bestandteil der hinterlegten Marken von den mass-

gebenden Abnehmerkreisen nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Artikel 47 Absatz 1 MSchG aufgefasst wird.

Darauf kommt es indessen nicht an. Wie das BAGE zu Recht darauf hinweist, wird die Markenprüfung allein durch die Angaben bestimmt, die der Markenhinterlegung zugrunde liegen. Aus den Eintragungsgesuchen der Beschwerdeführerin geht nun aber nicht hervor - weder unmittelbar noch mittelbar -, dass die von ihr hinterlegten Marken hauptsächlich oder vorwiegend für Waren bestimmt sind, die von jugendlichen, sportinteressierten Personen erworben werden. Andererseits wird von der Beschwerdeführerin zwar behauptet, aber nicht schlüssig dargetan, dass das breite schweizerische Publikum die Marken «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» und «SAN FRANCISCO 49ERS» mit der Football-Mannschaft dieses Namens in Verbindung bringt. Unter diesen Umständen erweist sich die Rüge der unrichtigen Anwendung von Artikel 47 MSchG als unzutreffend.

5. Die Beschwerdeführerin verweist für ihren Standpunkt unter anderem auf zwei Beiträge, die in der NZZ vor und nach der diesjährigen sog. «Super-Bowl», dem Endspiel der American-Football-Meisterschaft, erschienen sind. In diesen sowie in weiteren, von der Vertreterin der Beschwerdeführerin anlässlich der mündlichen Verhandlung eingereichten Presseberichten wird über die Bedeutung des American Football im allgemeinen und über die bisherigen Erfolge der SAN FRANCISCO 49ERS im besonderen berichtet. Daraus und aus der gegenüber der Vorinstanz vorgebrachten Behauptung, dass American Football sich auch hierzulande einer zunehmenden Beliebtheit erfreut und vom schweizerischen Publikum über zahlreiche Fernsehkanäle empfangen werden kann, leitet die Beschwerdeführerin ab, dass die Bezeichnung «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» vom schweizerischen Publikum als Name einer amerikanischen Football-Mannschaft und nicht als Hinweis auf die geographische Herkunft der damit gekennzeichneten Waren verstanden wird.

Selbst wenn jedoch die schweizerischen Käuferkreise - oder jedenfalls grosse Teil von ihnen - ohne weiteres erkennen sollten, dass es sich bei der Bezeichnung «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» um den Namen eines US-amerikanischen Football-Teams handelt, weist die Bezeichnung auf eine amerikanische Herkunft der damit gekennzeichneten Bekleidungsstücke hin. Dieser Name lässt nämlich beim sportinteressierten Publikum spontan gedankliche Assoziationen zum American Football entstehen. Der American Football - nicht gleichzusetzen mit dem herkömmlichen Fussballsport - gilt als typisch amerikanische Sportart, ja es ist (neben Baseball) der amerikanische Nationalsport schlechthin. In keinem anderen Land der Welt ist diese Sportart auch nur annähernd so verbreitet wie in den USA. Folglich wird gerade das von der Beschwerdeführerin angesprochene, sportinteressierte Publikum die Bezeichnung «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» mit dem American Football und damit einem vorwiegend in den USA ausgeübten Sport in Verbindung bringen.

Dass dabei das Publikum nicht einen «direkten Produktionszusammenhang» zwischen den betreffenden Waren und der Football-Mannschaft herstellen wird (Beschwerdeschrift S. 7 lit. c), ist unerheblich. Entscheidend ist vielmehr die im Bewusstsein der sportinteressierten Käuferschaft verankerte Gedankenverbindung zwischen «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» und dem American Football. Für diese, von der Beschwerdeführerin der jüngeren Altersklasse zugerechneten Kreise verkörpert der Name «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» und dessen Vermarktung deshalb etwas Besonderes, weil er mit dem Image des American Football und so mit dieser in den USA überaus populären Sportart in Verbindung gebracht wird. Demzufolge erweckt die Bezeichnung «SAN FRAN CISCO FORTY NINERS» auch für denjenigen, der sie als Namen eines amerikanischen Football-Teams erkennt, zwangsläufig Assoziationen zum American Football und zu einer typisch amerikanischen, überwiegend in den USA ausgeübten Sportart. Damit ist die Bezeichnung geeignet, auch beim sportinteressierten jüngeren Publikum - jedenfalls indirekt - den Eindruck hervorzurufen, entsprechend gekennzeichnete Waren (hier: Bekleidungsstücke) seien US-amerikanischer Herkunft. Ihre Verwendung für Erzeugnisse nicht amerikanischer Herkunft ist daher irreführend.

6. Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die Bezeichnung «SAN FRANCISCO FORTY NINERS» ist geeignet, die Vorstellung zu wecken, die so gekennzeichneten Waren stammten aus den USA, und zwar deshalb, weil der Bestandteil «SAN FRANCISCO» als Herkunftsangabe im Sinne von Artikel 47 Absatz 1 MSchG zu betrachten ist. Für andere als US-amerikanische Waren ist sie daher als irreführendes Zeichen nach Artikel 2 Bst. c vom Markenschutz ausgeschlossen. Das BAGE hat daher zu Recht festgestellt, dass die Marken «SAN FRANCISCO FORTY NINERS und «SAN FRANCISCO 49ERS» nur mit einer Einschränkung der Warenangabe «Bekleidungsstücke» auf solche US-amerikanischer Herkunft eingetragen werden können.

Die beiden Beschwerden sind aus den dargelegten Gründen vollumfänglich abzuweisen.

1. Die beiden Beschwerden werden abgewiesen.

2. Die Verfahrenskosten, bestehend aus a) der Spruchgebühr von Fr. 2'500.-, b) der Schreibgebühr von Fr. 66.-, total Fr. 2'566.-, werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

Art. 2 lit. a MSchG – «LOADLEVELER»

- Auch zusammengesetzte, englische Markenbestandteile sind Gemeingut, wenn sie auf den angesprochenen Publikumskreis ohne besonderen Phantasiaaufwand beschreibend wirken (E. 3a).
- «LoadLeveler» ist für den möglichen Zweck von Computerprogrammen beschreibend und daher nicht eintragungsfähig (E. 3b-d).
- Auch ein blosses Kunstwort, das in keinem Wörterbuch steht, kann markenrechtlich zum Gemeingut gehören (E. 3c).
- *Des mots composés anglais appartiennent aussi au domaine public lorsque, sans effort de fantaisie particulier, ils apparaissent descriptifs aux yeux des milieux intéressés (c. 3 a).*
- «LoadLeveler» indique l'utilisation possible de programmes informatiques et ne peut donc pas être enregistré (c. 3 b-d).
- *Un mot formé artificiellement et ne figurant dans aucun dictionnaire peut aussi, en droit des marques, appartenir au domaine public (c. 3 c).*

Urteil der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 23. November 1994

A. Am 18. März 1993 hinterlegte die Beschwerdeführerin beim Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) die Wortmarke «LoadLeveler» für Computerprogramme und Handbücher zur Verwendung mit Computerprogrammen. Das BAGE erliess am November 1993 eine Beanstandung mit der Begründung, die englische Bezeichnung LoadLeveler bedeute sinngemäss «Ladungsbegrenzer» und stelle für die fraglichen Erzeugnisse eine beschreibende, zum Gemeingut im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a MSchG gehörende Angabe dar.

B. In der nachfolgenden Korrespondenz machte die Beschwerdeführerin im wesentlichen geltend, «LoadLeveler» sei ein künstlicher Begriff, der sich aus den Wörtern «load» (Last, Ladung) und «leveler» (Ausgleicher, Ausbalancier) zusammensetze; die englische Sprache kenne weder das zusammengesetzte Wort mit zwei Grossbuchstaben noch das einfache Wort «loadleveler»; lediglich die Wortkombinationen «load levelling» und «load level» seien bekannt. Das BAGE hielt indessen an seinem Standpunkt fest, wonach die Bezeichnung «LoadLeveler» die Zweckbestimmung bzw. die Funktion der damit versehenen Erzeugnisse charakterisiert, und wies schliesslich das Eintragungsgesuch mit Verfügung vom 4. Mai 1994 zurück.

C. Gegen diese Zurückweisungsverfügung richtet sich die vorliegende Beschwerde vom 1. Juni 1994. Das BAGE hat sich in seiner Eingabe vom 7. Juli 1994 zu der Beschwerde vernehmen lassen und deren Abweisung beantragt.

Die Rekurskommission zieht in Erwägung:

1. In dem hier zu beurteilenden Beschwerdefall wurde das Eintragungsgesuch am 18. März 1993 eingereicht, d.h. zu einem Zeitpunkt, als noch das alte Markenschutzgesetz in Kraft war. Die Beanstandung des BAGE vom 1. November 1993 und die Zurückweisungsverfügung vom 4. Mai 1994 erfolgten jedoch zu Recht aufgrund des am 1. April 1993 in Kraft getretenen neuen Markenschutzgesetzes (MSchG); denn nach Artikel 76 Absatz 1 MSchG unterstehen die beim Inkrafttreten des neuen Gesetzes hinterlegten oder eingetragenen Marken von diesem Zeitpunkt an grundsätzlich dem neuen Recht. Dies gilt insbesondere auch für die Frage, ob ein Zeichen aus absoluten Gründen vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 76 Abs. 2 Bst. b MSchG).

2. Das BAGE verweigert der Marke «LoadLeveler» den Schutz mit der Begründung, es handle sich bei dieser Bezeichnung hinsichtlich der Waren, für die sie beansprucht wird, um einen Ausdruck des Gemeingutes (Art. 2 Bst. a MSchG). Da die Rechtslage in bezug auf die Zugehörigkeit eines Zeichens zum Gemeingut unter dem revidierten MSchG gleichgeblieben ist wie unter früherem Recht (Art. 3 Abs. 2 und 14 Abs. 1 Ziffer 2 aMSchG), kann insofern weiterhin die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts beigezogen werden (Botschaft des Bundesrates zum MSchG BBl 1991 I 20).

Als Gemeingut gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 118 II 191 E. 3, mit Verweisen). Blosser Gedankenverbindungen oder Anspielungen, die nur entfernt auf eine Ware hindeuten, machen eine Marke indessen noch nicht zur Sachbezeichnung; enthält die Marke einen Sachbegriff, so muss der gedankliche Zusammenhang mit der Ware vielmehr derart sein, dass ihr beschreibender Charakter ohne besonderen Phantasieaufwand zu erkennen ist (BGer. in PMMBI 1994 I 45 E. 3b «MASTERtherm»).

3. a) Die Wortmarke «LoadLeveler» wurde für Computerprogramme und Handbücher zur Verwendung mit Computerprogrammen hinterlegt. Sie ist aus zwei englischen Wörtern zusammengesetzt, die ohne Abstand aneinandergeschrieben sind. Dass es sich um eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern handelt, ergibt sich klar aus dem Umstand, dass das zweite Wort innerhalb der Wortkombination, nämlich «Leveler», mit einem Grossbuchstaben beginnt.

Um beurteilen zu können, ob die hinterlegte Bezeichnung, wie vom BAGE geltend gemacht, in bezug auf die beanspruchten Erzeugnisse eine beschreibende Angabe darstelle, ist die Wortkombination «LoadLeveler» als Ganzes zu betrachten. Zu diesem Zweck ist nach der für das Publikum erkennbaren Bedeutung der beiden Bestandteile zu fragen und dann zu prüfen, ob die Verbindung dieser Bedeutungen einen logischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Phantasieaufwand als Sachbezeich-

nung, Eigenschafts-, Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe hinsichtlich der in Frage stehenden Waren aufgefasst wird (vgl. das oben zitierte BGer.-Urteil i.S. «MASTER-therm»).

Im übrigen ist festzuhalten, dass nach ständiger Rechtsprechung auch Wörter der englischen Sprache zum Gemeingut gehören können (BGE 108 II 488 E. 3). Dies gilt ganz besonders auf dem Gebiet der Computer und Computerprogramme, wo die englische Sprache vorherrschend ist.

b) Das englische Wort «Load» hat, wie jedem Wörterbuch entnommen werden kann, zur Hauptsache die Bedeutung von «Last», «Ladung», «Fracht». Auch das Wort «Leveler» ist in den umfangreicheren Wörterbüchern aufgeführt. Ausserdem kann seine Bedeutung ohne weiteres aus dem bekannten Wort «Level» abgeleitet werden, das als Hauptwort «Ebene», «Niveau» bedeutet und als Tätigkeitswort «ebnen», «nivellieren», «ausgleichen». Ein «Leveler» ist demnach - unmittelbar verständlich - eine Vorrichtung, ein Werkzeug oder sonst ein Mittel, das ebnet, nivelliert bzw. ausgleicht (vgl. BGer. in PMMBI 1969 I 47 E. 4; danach ist es «in der technischen Fachsprache durchaus üblich, substantivierte Tätigkeitswörter zu verwenden, um damit Vorrichtungen, Werkzeuge oder Maschinen zu bezeichnen...»).

Aus der Verbindung der Bedeutung der Wörter «Load» und «Leveler» ergibt sich somit von selbst ein sinnvolles Ganzes als Bezeichnung einer Vorrichtung, eines Werkzeugs oder eines anderen Mittels, um (unterschiedliche) Lasten auf dasselbe Niveau zu bringen bzw. auszugleichen. Solche Vorrichtungen sind auf mehreren Gebieten der Technik denkbar. So werden z.B. in der Elektrotechnik die Lasten verschiedener Netze ausgeglichen. Es kann aber auch an Vorrichtungen zur Steuerung der Beladung eines Frachtschiffes gedacht werden.

Derartige Vorgänge können durch Computerprogramme vorbereitet oder auch direkt gesteuert werden. Hieraus ergibt sich, dass die Marke «LoadLeveler» unmittelbar den möglichen Gegenstand eines Computerprogramms beschreibt. Dass dem Eintragungsgesuch nicht entnommen werden kann, für welches besondere technische Gebiet dieses Programm bestimmt ist, ändert nichts daran, dass die Marke sich in einer beschreibenden Angabe über den Gegenstand eines Programms (bzw. des dazugehörenden Handbuchs) erschöpft. Würde übrigens der Marke durch eine entsprechende Einschränkung des Warenverzeichnisses der beschreibende Charakter genommen, so müsste sie folgerichtig als irreführend (Art. 2 Bst. c MSchG) betrachtet werden.

c) Schliesslich hilft der Beschwerdeführerin auch der Einwand nichts, bei der Marke «LoadLeveler» handle es sich um ein reines Kunstwort, da das Wort als solches im Englischen nicht verwendet werde und weder in konventionellen noch in Fachwörterbüchern zu finden sei. Ausschlaggebend ist allein die Tatsache, dass der Sinn der Wortzusammensetzung «loadleveler» aufgrund der allgemein verständlichen englischen Wörter «load» und «leveler» eindeutig erkennbar ist (siehe

oben unter Bst. b). Anders ausgedrückt: Der begriffliche Inhalt der Wortverbindung «loadleveler» wird ausschliesslich durch die Bedeutung der Wörter «load» und «leveler» bestimmt, d.h. es entsteht durch die Verbindung dieser beiden Wörter kein neuer Begriffsinhalt. Unter diesen Umständen ist es ohne Belang, dass das Wort «loadleveler» als solches (noch) in keinem englischen Wörterbuch zu finden ist. Im übrigen hat sich in der Elektrotechnik die vom Begriffsinhalt her praktisch gleichwertige Wortzusammensetzung «load-levelling» bereits soweit eingebürgert, dass sie in ein einschlägiges Wörterbuch aufgenommen wurde (Schwenkhaugen/Meinhold, Dictionary of Electrical and Electronic Engineering, Verlag Cornelsen).

d) Die Beschwerdeführerin macht sodann insbesondere geltend, die Wortbildung «LoadLeveler» weise deswegen Kennzeichnungskraft auf, weil die beiden Wörter zu einer Worteinheit zusammengezogen seien, die durch die Grossschreibung des Anfangsbuchstabens des zweiten Wortes noch weiter verfremdet werde. Indessen genügen diese Modifikationen nicht, um der Marke Kennzeichnungskraft zu verleihen. Dass ein aus zwei Wörtern zusammengesetzter Ausdruck aneinandergeschrieben wird, ist keineswegs aussergewöhnlich, und die Grossschreibung des Anfangsbuchstabens ermöglicht es lediglich dem Betrachter, die Gliederung der Wortverbindung trotz fehlendem Abstand besser zu erfassen. Ein kennzeichnungsfähiger Charakter ergibt sich aber aus dieser Schreibweise nicht (vgl. BGer. in PMMBI 1994 I 45 E. 4c «MASTERtherm»).

4. Aus diesen Gründen ist der Hauptantrag der Beschwerde abzuweisen. Für den Eventualantrag der Beschwerdeführerin, die Marke «LoadLeveler» sei mit geänderter Warenliste einzutragen, ist der Beschwerdeschrift keine Begründung zu entnehmen. Es wird auch nicht präzisiert, wie die eventuell geänderte Warenliste lauten soll. Deshalb kann auf den Eventualantrag nicht eingetreten werden.

Demnach wird erkannt:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Verfahrenskosten, bestehend aus a) der Spruchgebühr von Fr. 1'500.-, b) der Schreibgebühr von Fr. 55.-, total Fr. 1'555.-, werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

Art. 2 Abs. 1 MMA-AO, MSchG 42Abs. 1 – «ARROW»

- *Für die internationale Registrierung kann ein anderer Vertreter als für die schweizerische Stammanmeldung bestellt werden. Dieser darf auch Sitz im Ausland haben. Ob für die Vermittlung von Änderungen im IR-Register durch das BAGE jeweils ein Untervertreter in der Schweiz beauftragt werden muss, bleibt offen (E. 3).*
- *Un mandataire autre que celui nommé pour le dépôt de base suisse peut être désigné pour l'enregistrement international. Il peut aussi être établi à l'étranger. La question peut rester ouverte de savoir si un sous-mandataire en Suisse doit être désigné pour faire apporter par l'OFPI des modifications dans le registre international (c. 3).*

Urteil der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 1. Februar 1995

1. Die Villiger Söhne AG in Pfeffikon LU, vertreten durch die X. AG, Zürich, stellte am 24. Juni 1994 beim Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) das Gesuch um Eintragung der schweizerischen Marke «ARROW». Am 27. Juli 1994 reichte die Vertreterin das Gesuch um internationale Registrierung dieser Marke ein.

Mit Schreiben vom 11. August 1994 ersuchte die X. AG das BAGE, das deutsche Patentanwaltsbüro Y. als Vertreter hinsichtlich der internationalen Markenregistrierung eintragen zu lassen, und legte zu diesem Zweck eine entsprechende Vollmacht der Villiger Söhne AG bei. Das BAGE weigerte sich, dies zu tun, zuletzt mit Verfügung vom 25. Oktober 1994.

Diesen Entscheid ficht die Villiger Söhne AG fristgerecht mit Verwaltungsbeschwerde an. Obschon ihre Beschwerdeschrift entgegen Artikel 52 Absatz 1 VwVG kein förmliches Begehren enthält, schadet ihr dies nicht, da der Begründung entnommen werden kann, dass sie die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und - zum Zweck der Eintragung des deutschen Büros als Vertreter für die internationale Registrierung - die Weiterleitung des entsprechenden Antrags an das Internationale Büro der OMPI durch das BAGE erreichen will (vgl. im übrigen Ziffer 6 des Schreibens der Vertreterin der Beschwerdeführerin vom 16. Januar 1995). Das BAGE beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

2. Weder das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) noch die dazugehörige Ausführungsordnung (AO/MMA) enthalten eine Bestimmung, wonach der Vertreter für die internationale Registrierung (vgl. Regel 2 AO/MMA) in einem bestimmten Land, etwa im Ursprungsland oder im Land des Markeninhabers, niedergelassen sein muss. Es ist auch nirgends vorgeschrieben, wonach der Vertreter für die nationale Basismarke mit demjenigen

für die internationale Marke identisch sein muss. Demnach steht von vornherein fest, dass im vorliegenden Fall der schweizerischen Hinterlegerin nicht verwehrt werden kann, ein deutsches Patentanwaltsbüro als Vertreter für die internationale Registrierung der Marke «ARROW» zu bestellen. Gleichzeitig ist auch den Argumenten des BAGE der Boden entzogen, man habe es hier mit einer Bestellung mehrerer Vertreter für dieselbe internationale Markenregistrierung zu tun (Vernehmlassung, Ziffer 4) und die Beschwerdeführerin beantrage, den schweizerischen durch den deutschen Vertreter «zu ersetzen» (Ziffer 5, 2. Absatz).

3. Das BAGE begründet seine ablehnende Haltung im wesentlichen damit, Artikel 42 MSchG stehe dem Begehren der Beschwerdeführerin entgegen. Auch dieser Einwand ist nicht stichhaltig.

Einerseits ist es, wie oben dargetan, durchaus möglich, dass der schweizerische Inhaber einer internationalen Markenregistrierung für diese ein ausländisches (hier ein deutsches) Patentanwaltsbüro als Vertreter bestellt. Andererseits steht keineswegs a priori fest, dass die mit «durch Vermittlung der nationalen Behörde...» umschriebenen Handlungen (vgl. insbesondere Regel 2 Absatz 1 AO/MMA) als «Verwaltungsverfahren nach diesem Gesetz» zu betrachten sind. Sollte dem nach Auffassung des BAGE tatsächlich so sein, so müsste der ausländische Vertreter in derartigen Fällen eine in der Schweiz niedergelassene natürliche oder juristische Person mit den notwendigen Vorkehrungen beauftragen. Eine Umgehung von Artikel 42 MSchG (Vertretungszwang) und Regel 2 Absatz 1b) AO/MMA (Prinzip der Bestellung nur eines Vertreters) ist darin entgegen der Vernehmlassung des BAGE (Ziffer 5, 3. Absatz) nicht zu erblicken.

4. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin selbst das obenerwähnte deutsche Büro ermächtigt, dessen Eintragung als Vertreter im internationalen Register zu veranlassen. Die entsprechende Vollmacht liegt dem BAGE vor. Damit ist, was die erstmalige Vertreterbestellung betrifft, den formellen Erfordernissen Genüge getan.

Die Beschwerde erweist sich somit als offensichtlich begründet.

5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist der Beschwerdeführerin, zumal sie durch ein Patentanwaltsbüro vertreten war, eine Parteientschädigung zuzusprechen. Die Vertreterin hat indessen keinen diesbezüglichen Antrag gestellt und folglich auch keine Kostennote eingereicht; die Parteientschädigung wird daher nach Ermessen und zwar auf Fr. 500.-, festgesetzt.

Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG – «BALLY / SALI»

- *Erst ein dominierender Bildbestandteil vermag klangliche Verwechslungsgefahr zu verhindern (E. 4).*
- *BALLY und SALI sind klanglich verwechselbar (E. 5).*
- *Warengleichartigkeit besteht zwischen Brillen und anderen Mode- oder Prestigeartikeln wie Seifen, Parfümerien, Uhren, Schmuckwaren, Schirmen usw. (E. 7).*
- *Der Schutz berühmter Marken kann im Widerspruchsverfahren nicht ange-rufen werden (E. 7).*
- *Il faut qu'un élément figuratif soit prépondérant pour permettre d'éviter le risque de confusion découlant de l'effet sonore de deux marques (c. 4).*
- *La sonorité de BALLY et de SALI est similaire (c. 5).*
- *Des lunettes, d'une part, et, de l'autre, des articles de mode ou de luxe tels que des savonnettes, des produits de parfumerie, des montres, de la bijouterie, des parapluies, etc., sont similaires (c. 7).*
- *On ne peut faire valoir la haute renommée de la marque dans la procédure d'opposition (c. 7).*

Urteil der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 21. März 1995

A. Die Beschwerdegegnerin liess mit Registrierungsdatum vom 26. Mai 1993 die internationale Marke Nr. 601'023 («Sali» fig.) für Waren der internationalen Klassen 9, 14 18, 21 und 25 eintragen (österreichische Ersthinterlegung nach Artikel 4 PVUe: 3 Dezember 1992). Die Marke wurde in «Les Marques internationales» am 17. August 1993 veröffentlicht.

Mit Eingabe vom 27. September 1993 erhob die Beschwerdeführerin gestützt auf ihr eigene Marke «BALLY» beim BAGE (Vorinstanz) Widerspruch gegen die Eintragung der genannten IR-Marke in bezug auf alle Waren, für welche sie registriert worden war. Die Vorinstanz erliess daraufhin am 22. November 1993 eine provisorische Schutzverweigerung bezüglich der IR-Marke Nr. 601'023 für alle beanspruchten Waren und forderte die Inhaberin dieser Marke gleichzeitig auf, für das weitere Verfahren einen inländischen Vertreter zu bestellen. Da die Beschwerdeführerin darauf nicht reagierte, erliess die Vorinstanz am 28. Februar 1994 eine Ausschlussverfügung (Art 21 Abs. 2 MSchV), die nicht angefochten und folglich rechtskräftig wurde.

Mit Verfügung vom 29. Juni 1994 wies die Vorinstanz den Widerspruch vollumfänglich ab, im wesentlichen wegen fehlender Verwechselbarkeit der beiden Marken; gleichzeitig stellte sie in Aussicht, die provisorische Schutzverweigerung vom 22. November 1993 gegenüber der IR-Marke Nr. 603'108 (recte: 601'023) werde nach Ablauf der Rechtsmittelfrist zurückgezogen.

B. Mit Eingabe vom 28. Juli 1994 erhob die Beschwerdeführerin Verwaltungsbeschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum und stellte den Antrag, die Verfügung der Vorinstanz vom 29. Juni 1994 sei aufzuheben und der IR-Marke Nr. 601'023 der Schutz für das Gebiet der Schweiz vollumfänglich - eventuell soweit sie für andere Erzeugnisse eingetragen ist als Brillen - zu verweigern.

In ihrer Stellungnahme vom 29. August 1994 bezeichnete die Vorinstanz die unrichtige IR-Nummer betreffend den Rückzug der provisorischen Schutzverweigerung als offensichtlichen Kanzleifehler, der hiermit berichtigt werde, und beantragte im übrigen, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Die Beschwerdegegnerin wurde eingeladen, durch Vermittlung eines in der Schweiz niedergelassenen Vertreters zu der Beschwerde Stellung zu beziehen; sie leistete jedoch dieser Aufforderung keine Folge.

C. Am 20. Oktober 1994 teilte die OMPI der Vorinstanz mit, dass das Warenverzeichnis der angefochtenen IR-Marke Nr. 601'023 bezüglich sämtlicher Länder, für die Schutz beansprucht wurde, auf Waren der internationalen Klassen 9 (Lunettes et étuis de lunettes), 14 (Articles de bijouterie, à l'exclusion d'articles d'horlogerie) und 21 (Récipients pour le ménage et la cuisine [ni en métaux précieux ni en plaqué]; verrerie porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes) eingeschränkt worden sei (Eintragungsdatum: 16. September 1994).

Die Rekurskommission zieht in Erwägung:

1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 29. Juni 1994 dürfte der Beschwerdeführerin frühestens am 30. Juni 1994 zugestellt worden sein. Da die Beschwerdefrist in der Zeit vom 15. Juli bis und mit 15. August stillstand (Art. 22a Bst. b VwVG), lief sie nicht vor Ende August 1994 ab; sie ist daher mit der Postaufgabe der Beschwerdeschrift vom 28. Juli 1994 gewahrt.

2. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der schweizerischen Marke Nr. 335'182 «BALLY», die ihrerseits eine Erneuerung - mit abgeänderter Warenangabe - der älteren Marken Nr. 212'990, 214'102, 224'614, 237'172, 259'254 und 260'754 darstellt und in dieser Fassung mindestens seit dem 13. Juni 1984 Schutz genießt. Die Marke ist für Waren der internationalen Klassen 1 bis 4, 7 bis 11, 14, 16 bis 26 und 28 eingetragen.

Da demgegenüber das angefochtene Zeichen erst seit dem 26. Mai 1993 im internationalen Register eingetragen ist und unter Berücksichtigung der österreichischen Ersteintragung erst seit dem 3. Dezember 1992 in der Schweiz Schutz genießt, ist es eindeutig jünger als die Marke der Widersprechenden.

3. Der jüngeren IR-Marke Nr. 601'023 «Sali» fig. ist der Schutz zu verweigern, soweit sie mit der älteren schweizerischen Marke Nr. 335'182 «BALLY» ähnlich

und für gleiche oder gleichartige Waren bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Die neu ins Gesetz aufgenommene Formulierung macht deutlich, dass zwischen den Elementen der Markenähnlichkeit und der Warengleichartigkeit eine Wechselbeziehung besteht, bei der es letztlich einzig auf die Verwechslungsgefahr ankommt. Diese nimmt einerseits ab, je mehr sich die zu vergleichenden Marken unterscheiden, andererseits aber auch, je verschiedenartiger die gekennzeichneten Waren sind (vgl. MSchG-David, Art. 3 Rz 8). Zu Recht hat daher die Vorinstanz unter Hinweis auf die frühere ständige Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 88 II 376; Leuba, 88 II 397; Tobler-o-Rum, 95 II 194; Tobler Mint102 II 125; Annabelle, 117 II 326; Valser) betont, bei weitgehend identischen Waren sei bezüglich der Unterschiedlichkeit der Marken ein besonders strenger Massstab anzulegen.

Dieser strenge Massstab wird von der Praxis auch dann gefordert, wenn es sich bei den beanspruchten Waren um Massenartikel des täglichen Gebrauchs handelt (BGE 117 II 326; Valser, sowie MSchG-David, Art. 3 Rz 14). Im vorliegenden Fall sind die sich gegenüberstehenden Marken teilweise für Waren des täglichen Bedarfs bestimmt, die ohne besondere Aufmerksamkeit gekauft werden; sie haben sich daher besonders deutlich zu unterscheiden. Unter Berücksichtigung der genannten Grundsätze wird im folgenden zu prüfen sein, wie es sich bei den im Streit liegenden Marken «BALLY» und «Sali» verhält.

Das angefochtene Zeichen «Sali» ist eine sogenannte Wort-/Bildmarke, die aus einem Quadrat besteht. Dessen untere Hälfte enthält das Wort «Sali» (in Schreibschrift), die obere Hälfte eine doppelköpfige Schlange in der Form eines liegenden «S». Von ihrer Grösse her sind Wort- und Bildbestandteil ungefähr gleich zu gewichten.

Die Vorinstanz hat die Verwechselbarkeit dieser Marke mit der Wortmarke «BALLY» der Widersprechenden unter Hinweis auf den deutlich verschiedenen Gesamteindruck verneint; die Anfangsbuchstaben beider Marken seien verschieden, die Verdoppelung des L im Zeichen «BALLY» führe zu einer unterscheidungskräftigen phonetischen Abweichung, und der Schlussbuchstabe «Y» sei für die deutsche Sprache unspezifisch und daher auffallend. Dieser Argumentation kann nur teilweise gefolgt werden.

Vorerst ist festzuhalten, dass auch eine reine Wortmarke durch eine Marke verletzt werden kann, die aus Wort und Bild besteht; insbesondere wird durch die Befügung eines Bildelementes nur dann ein unterschiedlicher Gesamteindruck erreicht, wenn dieses Bildelement dominiert und dem Wortbestandteil nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt (vgl. BGE 96 II 248; Blauer Bock; zustimmend MSchG-David, Art. 3 Rz .11). Der Bildbestandteil der Marke «Sali» ist jedoch nicht besonders dominant. Das darunter stehende Wort «Sali» ist unübersehbar und wird nicht als nebensächliches Beiwerk empfunden. Zu Recht wird zudem in der Bundesgerichtspraxis darauf hingewiesen, dass bei gemischten, d.h. bei Wort-

/Bildmarken, in der Regel nur das Wort und nicht auch das Bild verwendet wird (SMI 1989, 269: Avanti). Dies dürfte auch bei den mit der IR-Marke Nr. 601'023 versehenen Waren (Brillen, Schmuck, Haushaltgegenstände) zutreffen, da diese im geschäftlichen Verkehr wohl überwiegend unter der Bezeichnung «Sali» verlangt und angeboten werden, nicht aber unter dem Stichwort «Schlangenartikel» oder dergleichen. Daher hat sich der Wortbestandteil «Sali» der IR-Marke Nr. 601'023 deutlich von der älteren Wortmarke «BALLY» zu unterscheiden.

5. Marken können unter drei Gesichtspunkten verwechselbar sein, nämlich in bezug auf ihren Klang, ihr Bild oder ihren Sinngehalt (BGE 58 II 455: Persil/Ohä). Besteht Verwechslungsgefahr mit Bezug auf nur eines dieser drei Elemente, so genügt das in der Regel, um die jüngere Marke vom Markenschutz auszuschliessen (MSchG-David Art. 3 Rz 17).

Beim gesprochenen Wort bleibt namentlich der Wortklang und allenfalls noch der Sinngehalt im Gedächtnis haften. Bei der Klangwirkung ist auf Silbenmass, Kadenz und Folge der sonoren Vokale zu achten (BGE 78 II 381: Alucol/Aludrox).

Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass beide Marken aus zwei offenen Silben mit den Lauten «a» und «i» bestehen, die durch ein bzw. zwei «l» verbunden sind. Die Marken unterscheiden sich im wesentlichen nur im Wortanfang, der das eine Mal aus dem Explosivlaut «B», das andere Mal aus dem Zischlaut «s» besteht. Dieser Unterschied erscheint jedoch ungenügend, da sich die beiden Marken reimen, was die Ähnlichkeit des Wortklangs verstärkt (vgl. MSchG-David, Art. 3 Rz 19). Zudem kann das in Schreibschrift geschriebene «S» bei flüchtiger Betrachtung ebenfalls als ein «B» gelesen werden, was den Unterschied im Wortanfang verringert.

Der Vorinstanz kann nicht gefolgt werden, wenn sie ausführt, die Verdoppelung des Buchstabens «l» im Zeichen BALLY» führe zu einer unterscheidungskräftigen phonetischen Abweichung gegenüber dem Wort «Sali». Die Verdoppelung des «l» beim Wort «BALLY» macht dessen erste Silbe klanglich nicht kürzer, als wenn das Wort in der Form «BALY» geschrieben würde, da Wörter, die auf «-LI» enden, oft kurz ausgesprochen werden (z.B. Juli). Zu Recht weist denn auch die Beschwerdeführerin darauf hin, dass das Bundesgericht die beiden analog aufgebauten Marken «Pollux» und «Colux» als verwechselbar bezeichnet hat (BGE 91 II 15).

Ebensowenig taugt der Hinweis, der Schlussbuchstabe «Y» sei in der deutschen Sprache unspezifisch und falle daher einem interessierten Beobachter auf. Denn die beiden Marken dürfen in keinem der schweizerischen Landesteile, insbesondere auch nicht im romanischen Teil der Schweiz, miteinander verwechselt werden. Da aber vor allem in der französischen Sprache ein Wort mit einem «Y» am Schluss keine Besonderheit darstellt, vermag dieser Umstand die Verwechslungsgefahr nicht zu beheben.

Gestützt auf diese Überlegungen ist die klangliche Verwechselbarkeit der beide Marken «BALLY» und «Sali» zu bejahen.

6. Zu Recht stellt die Vorinstanz (auf deren Erwägungen diesbezüglich verwiesen werden kann) fest, dass mit Ausnahme der Angabe «Lunettes» (Brillen) alle Waren der Marke der Beschwerdegegnerin ein Pendant im Warenverzeichnis der Marke der Widersprechenden und Beschwerdeführerin haben. Dies gilt insbesondere auch für die von der Beschwerdegegnerin beanspruchten «Behälter für Haushalt oder Küche (...); Glaswaren, Porzellan und Steingut» (int. Kl. 21). Diese sind gleichartig mit den von der Beschwerdeführerin beanspruchten kleinen Haus- und Küchengeräten sowie Geschenk- und Dekorationsartikeln aus Acrylglas, wie insbesondere Schirmständer, Würfel, Blumentöpfe. Die Beschwerdegegnerin hat im Rahmen des Beschwerdeverfahrens keinerlei Stellungnahme abgegeben und folglich auch nichts vorgebracht, was gegen diese Beurteilung sprechen würde.

7. Die Vorinstanz hat demgegenüber die Gleichartigkeit der Warenangabe «Brillen» (int. Kl. 9) mit den von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren, wie z.B. Seifen, Parfümerien, Uhren, Schmuckwaren, Schirmen, Bekleidungsstücken und Schuhwaren verneint. Dazu ist folgendes zu bemerken.

Brillen sind heute in hohem Masse modisches Accessoire. Es ist üblich geworden, dass Modeschöpfer, Couturiers usw. unter ihrer Marke nicht nur Kleider, Schuhe, Gürtel und dgl., sondern auch Brillen verkaufen (Dior, Joop, Balmain u.a.). Für diese Art von Diversifikation ist ein eindeutiger Trend zu beobachten. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, dass Brillen berühmter Modeschöpfer heutzutage sowohl über den Fachhandel als auch über Kleidergeschäfte und Boutiquen vertrieben werden. Aus diesen Überlegungen muss daher Warenähnlichkeit auch zwischen Brillen und den von der Beschwerdeführerin für ihre Marke «BALLY» beanspruchten Mode- und anderen Prestigeartikeln bejaht werden.

Der Klarheit halber sei immerhin folgendes festgehalten: Zwar handelt es sich bei der Marke «BALLY» um eine ausgesprochen bekannte, wenn nicht geradezu berühmte Marke. Indessen kann der Inhaber einer berühmten Marke die spezifischen, aus der Berühmtheit seiner Marke fließenden Rechte nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens geltend machen, sondern dies hat auf dem Wege des Zivilprozesses zu geschehen. Wie die Beschwerdeführerin selbst feststellt, lässt der Wortlaut von Art. 31 Abs. 1 MSchG eine andere Auslegung nicht zu (vgl. MSchG-David, Art. 3 Rz 7).

8. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass der Hauptantrag der Beschwerde gutzuheissen und der Schutz der internationalen Marke Nr. 601'023 für das Gebiet der Schweiz bezüglich aller Waren, für die sie eingetragen ist, definitiv zu verweigern ist.

a) Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die unterliegende Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 500.— zu ersetzen.

Überdies hat die Beschwerdegegnerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr wird auf Fr. 2'500.— festgesetzt.

b) Für das Verfahren vor der Vorinstanz hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin, wie von dieser gemäss Kostennote vom 14. Dezember 1994 gefordert, eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.— (Fr. 1'500.— abzüglich Fr. 500.— Widerspruchsgebühr) zu zahlen. Die Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren (Art. 64 VwVG) wird, da die Beschwerdegegnerin sich nicht mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat (Abs. 3), der Körperschaft auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Abs. 2), d.h. der Schweizerischen Eidgenossenschaft; die Entschädigung wird gestützt auf die eingereichte Kostennote und in Anwendung des der Rekurskommission zustehenden Ermessens auf Fr. 4'000.— festgesetzt.

Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG – «MEDUSA»

- *Die Verwechslungsgefahr zweier Marken beurteilt sich nach dem Eindruck, den sie im Erinnerungsvermögens des Abnehmers hinterlassen (E. 1).*
- *Mythologische Darstellungen werden vom Publikum als solche erkannt aber kaum unterschieden. Dies begünstigt die Verwechslungsgefahr (E. 3).*
- *Le risque de confusion entre deux marques s'apprécie selon l'impression qu'elles laissent dans la mémoire de l'acheteur (c. 1).*
- *Le public reconnaît comme telles des représentations mythologiques mais ne fait guère de distinction entre elles. Cela accroît le risque de confusion (c. 3).*

Urteil der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 16. Mai 1995.

A. Die Beschwerdeführerin Gianni Versace S.p.A. ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 576'166 (Bildmarke Medusenkopf), die für Waren der Klassen 18 und 25 eingetragen ist. Am 25. Januar 1994 erhob sie Widerspruch gegen die für Bekleidungsstücke (Kl. 25) registrierte IR-Marke Nr. 604'537 MEDUSA (fig.) des Beschwerdegegners.

B. Mit Verfügung vom 15. November 1994 verneinte das BAGE eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG und wies den Widerspruch ab.

C. Gegen diese Verfügung erhebt die Gianni Versace S.p.A. fristgerecht Beschwerde mit folgendem Antrag:

«Es sei die Verfügung des BAGE vom 15. November 1994 aufzuheben, es sei der Widerspruch der Beschwerdeführerin gutzuheissen und der angefochtenen Marke für die Schweiz der Schutz zu verweigern,

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Widerspruchsgegners.»

Der Beschwerdegegner hat keine Vernehmlassung eingereicht. Das BAGE beantragt, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen; im übrigen hat es auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Die Rekurskommission zieht in Erwägung:

1. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist nicht auf das Ergebnis eines gleichzeitigen Vergleichs, sondern ausschliesslich auf den Eindruck im Erinnerungsvermögen des Abnehmers abzustellen (MSchG-David, Art. 3 N 15 mit Hinweisen; A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I S. 232). Dieser besonderen Art des Gegenüberstehens und der dadurch bewirkten gedächtnisbedingten Verschwommenheit ist durch eine entsprechende Sicherheitsmarge Rechnung zu tragen (A. Troller, a.a.O.).

2. Gegenstand der zu vergleichenden Marken sind Abbildungen von Frauenköpfen. Dabei handelt es sich indessen nicht um die Abbildung irgendwelcher Frauenköpfe, sondern um die Gestalt der Medusa aus der griechischen Mythologie. Ob diese nun von vorne, wie in der Marke der Beschwerdeführerin, oder im Halbprofil dargestellt wird, vermag in bezug auf das Erinnerungsbild, welches für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr massgebend ist, keine genügende Unterscheidbarkeit herzustellen. In der Erinnerung bleibt in beiden Fällen nur ein von Schlangen umkränzter Frauenkopf zurück. Einzelheiten, die zeichnerisch unterschiedlich gestaltet sind, treten demgegenüber in den Hintergrund.

3. Teile des Publikums sind mit der griechischen Sagenwelt wenig vertraut und erkennen daher die Frauenköpfe nicht unbedingt als Medusenköpfe. Für andere ist die Medusa zumindest ansatzweise ein Begriff - der Wortbestandteil MEDUSA in der angefochtenen Marke hilft ihnen in diesem Zusammenhang gewiss weiter. So oder anders besteht Verwechslungsgefahr allein schon aufgrund der in der Erinnerung haftenbleibenden Übereinstimmung der Darstellung. Bei denjenigen Teilen

des Publikums, die in beiden Fällen einen Medusenkopf erkennen, verstärkt sich die Verwechslungsgefahr wegen des übereinstimmenden Vorstellungsgehaltes. Übrigens ist die Erwägung des BAGE (S. 4 Ziffer 10 der angefochtenen Verfügung), wonach die Käufer in der Regel kaum gewahr werden, dass sie zwei verschiedene Abbildungen derselben griechischen Sagengestalt vor sich haben, da sie diese gar nicht kennen, ein weiteres Indiz für die Verwechslungsgefahr.

4. Die beiden sich gegenüberstehenden Marken sind für gleiche Waren - nämlich Bekleidungsstücke - eingetragen. Diese Erzeugnisse sind für das breite Publikum bestimmt. Die Beschwerdeführerin rügt in diesem Zusammenhang zu Recht, dass die Bemerkung des Amtes, wonach die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren «dem obersten Preissegment» angehörten, auf einer blossen Annahme beruhe, die in den Akten keine Stütze finde.

5. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen und der internationalen Marke Nr. 604'537 der Schutz für das Gebiet der Schweiz definitiv zu verweigern ist.

a) Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat der unterliegende Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 500.— zu ersetzen. Für die Auferlegung weiterer Verfahrenskosten der ersten Instanz besteht keine Rechtsgrundlage.

Überdies hat der Beschwerdegegner die Verfahrenskosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr wird auf Fr. 2'500.— festgesetzt.

b) Was die Parteientschädigung (Art. 34 MSchG, Art. 64 VwVG) betrifft, hat die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht. Die Höhe der Entschädigung ist demnach von der Rekurskommission von Amtes wegen und nach Ermessen festzusetzen (Art. 8 Abs. 1 der V über Kosten und Entschädigungen im VwV).

Die Kommission erachtet für das Verfahren vor der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 500.—, für das Beschwerdeverfahren eine solche von Fr. 2'500.— als angemessen. Die Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren wird, da der Beschwerdegegner sich nicht mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat (Art. 64 Abs. 3 VwVG), der Körperschaft auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Abs. 2), d.h. der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG – «AVENIR / AVENIT»

- Der Schutzzumfang der Marke bemisst sich während der Karenzfrist nach ihrem Produkteintrag; nach Ablauf der Frist nach den tatsächlich angebotenen Produkten (E. 2b).
- Zwischen Bauelementen aus Kunststoff und solchen aus Beton besteht Warenvergleichartigkeit (E. 2b).
- Der Sinngehalt einer Marke muss beim Abnehmer eine unwillkürliche und bestimmte Assoziation auslösen, um sie von ähnlich klingenden Marken abzuheben (E. 3a).
- Graphisches Beiwerk kann die Ähnlichkeit des Wortbestandteils AVENIT mit der Wortmarke AVENIR nicht aufheben (E. 3b).
- *L'aire de protection d'une marque s'apprécie en fonction de la liste des produits pendant le délai d'usage, puis, à l'expiration de celui-ci, selon les produits effectivement offerts (c. 2 b).*
- *Des éléments de construction en matière artificielle et en béton sont similaires (c. 2 b).*
- *Pour se distinguer d'autres marques présentant une sonorité semblable, la marque postérieure doit posséder une signification suscitant naturellement chez l'acheteur une association d'idées avec un concept déterminé (c. 3 a).*
- *La présence d'un élément graphique accessoire ne suffit pas à rendre l'élément verbal AVENIR suffisamment distinct de la marque verbale AVENIT (c. 3 b).*

Urteil der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 30. Mai 1995

A. Die Beschwerdeführerin hinterlegte am 22. März 1972 erstmals die schweizerische (Wort-)Marke Nr. 257'689 AVENIT für Kunststoffe im Rohzustand und als Halbfabrikate sowie für verschiedene aus Kunststoff hergestellte Erzeugnisse für die Bauindustrie.

Am 23. März 1992 erneuerte die Beschwerdeführerin ihre Marke, wobei sie das Warenverzeichnis änderte. Die Marke ist seither unter der Nummer 398'169 eingetragen, und zwar für folgende Waren: Kunststoffe als Halbfabrikate; Kunststoff-Formstücke und vorfabrizierte Bauelemente aus Kunststoff zur Verwendung in Hoch- und Tiefbauten; Kabelhüllen, Behälter (soweit in Klasse 20 enthalten), Rohre und Röhren sowie Dichtungsschläuche aus Kunststoff zur Benutzung in der Bau-, insbesondere in der Strassenbauindustrie (Int. Kl. 1, 17, 19, 20).

B. Die Beschwerdegegnerin hinterlegte am 15. November 1993 die schweizerische Marke Nr. 408'894 (Wort-/Bildzeichen 'AVENIR'). Das Warenverzeichnis dieser Registrierung lautet nach einer inzwischen erfolgten Einschränkung (inge-

tragen am 15. November 1994), wie folgt: «Beton-Fertigprodukte, Betonbauteile, Kunststeine, Rohre aus Beton» (Int. Kl. 19).

C. Am 27. Juni 1994 erhob die Beschwerdeführerin gestützt auf die Markeneintragung Nr. 398'169 'AVENIT' Widerspruch gegen die Marke Nr. 408'894, welcher mit der Ähnlichkeit der Wortelemente 'AVENIR' und 'AVENIT' begründet wurde. Die Vorinstanz kam zum Ergebnis, es bestehe höchstens eine entfernte Gleichartigkeit zwischen den Waren; die Wort- und Klangbilder der beiden Marken stimmten praktisch überein, die graphischen Elemente der angefochtenen Marke dominierten jedoch derart, dass - auch in Anbetracht der nur entfernten Warengleichartigkeit - keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe und der Widerspruch folglich abzuweisen sei.

D. Mit Eingabe vom 12. Dezember 1994 erhob die Beschwerdeführerin bei der Eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum Verwaltungsbeschwerde mit dem Antrag, die angefochtene Verfügung des BAGE vom 14. November 1994 sei aufzuheben, den Widerspruch der Beschwerdeführerin vom 27. Juni 1994 gutzuheissen und die Eintragung der angefochtenen Marke zu widerrufen.

In ihrer Vernehmlassung vom 8. Februar 1995 liess die Beschwerdegegnerin ausführen, sie beantrage die Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheides. Das BAGE seinerseits hat auf die Einreichung einer Vernehmlassung verzichtet; es beantragt indessen, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen.

Die Rekurskommission zieht in Erwägung:

1. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Ausführungen der Vorinstanz sowohl bezüglich der Warengleichartigkeit als auch der Ähnlichkeit der Zeichen hielten einer rechtlichen Überprüfung nicht stand.

Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Es ist daher zunächst zu prüfen, ob die Waren, für welche die beiden Marken beansprucht werden, gleichartig sind oder nicht.

2. Zwei Waren oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen könnten, die unter Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt ... (MSchG-David, Art. 3, Rz 35).

a) Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe unter Hinweis auf BGE 96 II 404 die Anforderungen an die Ungleichartigkeit der Ware mit denjenigen an die Unterscheidbarkeit der Marke verwechselt; denn gemäss langjähriger Rechtsprechung und der Lehre seien zwar an die Unterscheidbarkeit der Marke hohe Anforderungen zu stellen, wenn der durchschnittliche Käufer über Fachkenntnisse verfüge, doch gelte dies nicht auch für die Gleichartigkeit der Ware. Branchenkenntnisse hätten vielmehr zur Folge, dass die Vorstellung des Käufers darüber, ob die Produkte vom gleichen Unternehmer hergestellt werden, oft objektiv richtiger seien als die Vorstellungen der Laien. Die Anforderungen an das Vorhandensein einer Warengleichartigkeit könnten somit, wenn Fachleute Abnehmer sind, einmal höher oder einmal niedriger sein, als wenn die Waren für ein breites Publikum bestimmt sind.

Die Vorinstanz ging davon aus, dass alle Waren der beiden Marken für das Baugewerbe bestimmt seien, dass sie in der Regel von der gleichen Käufergruppe (von Fachleuten) gekauft würden und auch die Verkaufsorte bzw. Vertriebswege häufig übereinstimmten. Trotzdem kam sie zum Schluss, dass höchstens eine entfernte Gleichartigkeit bestehe, weil die Verwendungszwecke verschieden seien.

Die Beschwerdeführerin bezeichnet diese Feststellung als tatsachenwidrig und weist darauf hin, dass Bauteile sich sowohl aus Beton als auch aus Kunststoff herstellen liessen und diese auch für den gleichen baulichen Zweck gebraucht werden könnten. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf das Handbuch 1994 der Schweizerischen Baumuster-Centrale Zürich, aus welchem ersichtlich sei, dass diverse Erzeugnisse, seien es Rohre, Fenstereinfassungen, Behälter und Tanks oder Kanalisationsartikel, sowohl aus Beton als auch aus Kunststoff erhältlich seien und auch von den gleichen Firmen hergestellt oder vertrieben würden. Insbesondere das Verkaufsprogramm der Beschwerdegegnerin selbst enthalte Fabrikate aus Beton und aus Kunststoff (Beschwerdebeilage 6). So seien z.B. in der Preisliste der Beschwerdegegnerin Rohre, Entwässerungsrinnen und auch Bodenbeläge aufgeführt, welche sowohl in Beton wie auch in Kunststoff erhältlich seien. Zusammenfassend führt die Beschwerdeführerin aus, dass die Waren der beiden Marken nicht nur für das gleiche Gewerbe bestimmt seien und nicht nur in der Regel von der gleichen Käufergruppe bezogen würden, sondern dass auch die Verwendungszwecke völlig gleich seien. Die Fachleute, an welche sich die Bauteile ausschliesslich richteten, wüssten dies aufgrund ihrer Branchenkenntnis mit Sicherheit. Somit sei – wenn nicht Warengleichheit – auf jeden Fall Gleichartigkeit in hohem Masse gegeben.

Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass sich aus der Katalogmappe «StahlTon - Im Element am Bau» der Beschwerdeführerin (Beilage zur Beschwerdeantwort) ergebe, dass die Bezeichnung 'AVENIT' als Marke für «Kunststoffe als Halbfabrikate» nämlich als flüssige, pastöse Massen, nicht aber für irgendwelche Halbfabrikate wie z.B. Platten oder Röhren und erst recht nicht für andere Bauteile mit fester Raumform verwendet werde. Da sich demzufolge Kunststoffharz und sein Härter und dazu evtl. pastöser Füllstoff Betonfertigprodukten gegenüber-

ständen, könne nicht behauptet werden, es bestehe Warengleichartigkeit oder gar Warengleichheit.

Bezüglich der übrigen Waren, welche im Warenverzeichnis der Beschwerdegegnerin aufgeführt sind, wird sodann der Nichtgebrauch (Art. 32 MSchG) behauptet, da sich aus keinerlei Unterlagen ergebe, dass die Marke 'AVENIT' für Formstücke gebrauch werde. Da die Marke 'AVENIT' nur für eine Klebebewehrung und Kunstharze, nicht jedoch für Formstücke und die restlichen im Warenverzeichnis genannten Waren benützt werde, seien alle Ausführungen in der Beschwerdeschrift, die von einem umfangreichen Warenverzeichnis ausgehen, als nicht zur Sache gehörig zu betrachten.

b) Beide Einwände der Beschwerdegegnerin gehen fehl.

Bezüglich des Einwandes der Beschwerdegegnerin, die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren würden mit Ausnahme von Kunststoffharzen gar nicht gebraucht, ist folgendes festzuhalten: Massgebend für die Beurteilung des Schutzzumfanges einer Marke sind während der Karenzfrist die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Waren und Dienstleistungen, nach Ablauf der Karenzfrist die tatsächlich angebotenen Waren bzw. Dienstleistungen (MSchG-David, Art. 3 Rz 36). Die Beschwerdeführerin erneuerte ihre Marke Nr. 398'169 'AVENIT' mit Wirkung ab 23. März 1992 für Waren der Klassen 1, 17, 19 und 20, vorab für Kunststoffe als Halbfabrikate. Unter der Herrschaft des alten Rechts kam die Erneuerung einer Marke einer Ersthinterlegung gleich; jedenfalls begann die Karenzfrist neu zu laufen (L. David, Supplement zum Komm. Markenschutzgesetz 1974, S. 61, unter Hinweis auf ZR 62/1963 Nr. 92; ebenso BGE 102 II 118). Diese Karenzfrist beträgt seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes am 1. April 1993 fünf Jahre und ist somit zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abgelaufen.

Entsprechend dem obenerwähnten Grundsatz erstreckt sich demnach der Schutz der Marke 'AVENIT' auf sämtliche gemäss Warenverzeichnis beanspruchten Waren, unabhängig davon, ob die Marke für sie alle gebraucht worden ist oder nicht.

Sodann ist festzustellen, dass die von den Parteien angebotenen Waren sich ausschliesslich an Fachleute, nämlich Bauunternehmungen und Bauhandwerker, richten. Diesen sind einige Kenntnisse hinsichtlich des Marktes ihrer Lieferanten zuzutrauen. So dürfte ihnen zwar klar sein, dass das Know-how zur Herstellung von Betonelementen, Metallbauteilen und Kunststoff-Formstücken stark differiert und diese Produkte in der Regel von verschiedenen Herstellern oder doch zum mindesten von verschiedenen Betriebsabteilungen fabriziert werden. Indessen ist den Fachleuten auch bekannt, dass diese verschiedenen Baustoffe sich gegenseitig ergänzen, ja teilweise sogar konkurrenzieren, und dass nicht nur Baumaterialhändler, sondern zum Teil auch Produktionsbetriebe nicht nur eine Art von Baustoffen anbieten, sondern nach Möglichkeit alle. Aus den bei den Akten liegenden Preisli-

sten und Unterlagen ergibt sich, dass bei einer Vielzahl von Lieferanten gleichzeitig Bauteile aus Beton und solche aus Kunststoff erhältlich sind. Die von der Beschwerdeführerin beanspruchten «Bauelemente aus Kunststoffen zur Verwendung in Hoch- und Tiefbauten» sind daher durchaus gleichartig mit den von der Beschwerdegegnerin beanspruchten «Beton-Fertigprodukten, Betonbauteilen und Kunststeinen», da beide zur Verwendung im Hoch- und Tiefbau bestimmt sind und sich bei dieser Zweckbestimmung je nach den Umständen ergänzen oder konkurrieren. Gleich verhält es sich mit den von der Beschwerdeführerin beanspruchten «Röhren aus Kunststoff zur Benutzung in der Bau-, insbesondere in der Strassenbauindustrie» und den von der Beschwerdegegnerin beanspruchten «Rohren aus Beton». Es ist oft eine Frage der lokalen Vorliebe, der geologischen Verhältnisse, des Preises, d.h. kurz des Ermessens, ob Rohre für Wasser oder Abwasser aus Kunststoff oder aus Beton eingelegt werden sollen. Bauunternehmen offerieren manchmal beides, ein Baumaterialhändler muss beides liefern können, und in Baumärkten werden beide Arten nebeneinander angeboten. Sie sind daher trotz ihrer unterschiedlichen Herstellungstechnik als gleichartig einzustufen (vgl. MSchG-David, Art. 3 Rz 40).

3. Zum Einwand der Beschwerdeführerin bezüglich der Ähnlichkeit der Marken ist folgendes zu bemerken: Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind solche Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich (und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt) sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Vorinstanz stellt richtigerweise auf den Gesamteindruck ab, den die Zeichen bei den Abnehmern hinterlassen (BGE 119 II 473) und wägt in der Folge das Wort- und Klangbild, den Sinngehalt sowie die graphische Gestaltung als Ganzes gegeneinander ab. Sie kam vorweg zum Schluss, dass die Wort- und Klangbilder der beiden Markenwörter praktisch übereinstimmen, da beim jüngeren Zeichen einzig an die Stelle des Schlusskonsonanten «T» im Wort 'AVENIT' ein «R» tritt.

a) Dieser Auffassung ist zuzustimmen, ist der Wortklang doch in der Regel grundsätzlich für die Verwechselbarkeit, wenn der Wortstamm übereinstimmt und die Unterschiede sich nur in den Endsilben finden (MSchG-David, Art. 3 Rz 19). Als Beispiele, welche aufgrund ihres ähnlichen Wortklanges als verwechselbar angesehen wurden, seien Vit/Vim (ZR 29/1930, Nr. 4), Unip/Unic (BGE 70 II 247) und Patek/Patex (Schweiz Mitt. 1984, 318) erwähnt.

Bezüglich des Sinngehaltes der beiden Marken führt die Vorinstanz folgendes aus: Da dem Wort 'AVENIT' kein bestimmter Sinngehalt zukomme, die Bezeichnung 'AVENIR' hingegen auf französisch «Zukunft» heisse, bestehe ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Wörtern, so dass keine Verwechslungsgefahr entstehe. Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, es sei fraglich, ob in allen Teilen des Landes der Durchschnittskonsument das französische Wort «avenir» kenne. Dazu komme, dass nur ein sehr dominanter Sinngehalt die Ähnlichkeit des Wortklanges aufwiegen könne. Auch entfalle die Verwechselbar-

keit in aller Regel nur dann, wenn beide Zeichen einen deutlich verschiedenen Sinngehalt aufweisen.

Es trifft zu, dass der Sinngehalt einer Marke, sofern er sehr ausgeprägt ist, die Ähnlichkeit des Wortklanges aufzuwiegen vermag. Jedoch muss die Wahrnehmung einer Marke sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff bewirken, so dass es in der Regel dem Abnehmer nicht entgeht, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt (MSchG-David, Art. 3, Rz 32).

In Anwendung dieser Grundsätze kann nicht behauptet werden, der Sinngehalt der Marke 'AVENIR' bewirke unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff, so dass der Abnehmer erkennt, dass es sich bei einer entsprechend gekennzeichneten Ware nicht um eine solche der Beschwerdeführerin handelt. Auch dem Einwand der Beschwerdeführerin, dass nicht jedermann in der Schweiz den deutschen Sinn des Wortes «avenir» kenne und dass demzufolge die Marke 'AVENIR' keinen sich vor 'AVENIT' deutlich unterscheidenden Sinngehalt aufweise, ist zuzustimmen. Denn versteht ein Durchschnittskonsument das Wort «avenir» nicht, so ergibt sich für ihn auch nicht ein gegenüber 'AVENIT' abweichender Sinngehalt.

Die Vorinstanz hat den Sinngehalt der Bezeichnung 'AVENIR' zwar erwähnt, ihn letztlich aber nicht für ausschlaggebend gehalten. Vielmehr war für sie entscheidend dass die graphischen Elemente in Wort- und Bildteil der angefochtenen Marke derart dominierend seien, dass die beiden Zeichen nicht verwechselt werden könnten.

b) Gemäss ständiger Lehre und Rechtsprechung kann auch eine reine Wortmarke durch ein Zeichen verletzt werden, welches aus Wort und Bild kombiniert ist (BGE 96 II 242).

Die Beschwerdeführerin rügt, dass die Vorinstanz mit Bezug auf MSchG-David, Art. 3 Rz 24, geltend macht, die Rechtsprechung zur Beurteilung der Bedeutung der Bildelemente einer Marke sei widersprüchlich, denn die dort aufgeführte Literatur beziehe sich nur auf zwei kombinierte Zeichen und nicht auf ein kombiniertes Zeichen und ein reines Wortzeichen. Dieser Einwand ist zutreffend, denn es stehen sich in casu ein reines Wortzeichen (die ältere Marke 'AVENIT') und ein kombiniertes Wort /Bildzeichen ('AVENIR') gegenüber.

Die ständige Rechtsprechung besagt, dass kein charakteristisches Element einer Marke, sei es ein Wort oder Bild, geschweige denn eine Marke, zur Gänze in eine jüngere Marke übernommen werden darf, selbst wenn dabei Bildbestandteile hinzugefügt werden (BGE 96 II 403, 93 II 427). Die Beschwerdeführerin führt mehrere Beispiele an, bei welchen genau dies zutrif. Es sei hier lediglich auf die illustrativen Entscheide in Sachen Blue Marine/BRISEMARINE (BGE 93 II 266; Be-

schwerdeschrift S. 14) und SWATCH/L'as watch (SMI 1987, S. 45; Beschwerdeschrift S. 16 hingewiesen. Generell kann festgehalten werden, dass graphische Ausschmückungen die Ähnlichkeit von Wortmarken nicht zu beheben vermögen (MSchG-David, Art 3 Rz 25).

Die Beschwerdegegnerin trägt zur obenerwähnten Problematik nichts vor, sondern befasst sich nur mit der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Produkte. Sie macht geltend, da es sich bei den mit 'AVENIT' bezeichneten Erzeugnissen um Spezialprodukte handle, die nur von der Markeninhaberin und ausnahmsweise von speziell ausgebildeten Firmen verwendet werden, bestehe keine Verwechslungsgefahr. Auch bei den Käufern der 'AVENIR'-Produkte bestehe keine Verwechslungsgefahr, da der Grossteil der Käuferschaft die 'AVENIT'-Klebebewehrungsprodukte gar nicht kenne und der Rest der Kundschaft zwischen Klebebewehrung und Betonprodukten unterscheiden könne.

Die Einwände der Beschwerdegegnerin gehen fehl, da für die Beantwortung der Frage, ob die beiden Marken verwechselbar sind oder nicht, einzig die Beurteilung durch den Durchschnittsabnehmer massgebend ist. Dieser ist ein Bauunternehmer, ein Baumaterialhändler oder der Einkäufer eines Baumarktes. Auch die pauschale Behauptung der Beschwerdegegnerin, ihre Kundschaft kenne die 'AVENIT'-Produkte gar nicht, sagt nichts aus bezüglich der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden streitigen Marken und ist deshalb nicht stichhaltig.

Im vorliegenden Fall verhält es sich vielmehr so, dass eine reine Wortmarke, nämlich 'AVENIT', durch Ersetzung des letzten Buchstabens («R» anstelle des «T») und Hinzufügung eines Dreiecks, das in horizontale Ebenen unterteilt ist, zu einer Wort-/Bildmarke abgeändert wurde. Die Beschwerdeführerin trägt richtigerweise vor, das der Bildbestandteil insbesondere auch deswegen als unwesentliches Beiwerk zu betrachten ist, weil er eine Anspielung auf die bauliche Zweckbestimmung der Ware darstellt, so dass er nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft aufweist.

4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die für die Marken 'AVENIT' und 'AVENIR' beanspruchten Waren gleichartig und die beiden Marken, ungeachtet der graphischen Gestaltung des angefochtenen Zeichens 'AVENIR', einander derartig ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Deshalb erweist sich die Beschwerde als begründet. Sie ist unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen.

5. Die Gutheissung der Beschwerde hat zur Folge, dass die Eintragung der schweizerischen Marke Nr. 408'894 in vollem Umfang widerrufen wird.

a) Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die unterliegende Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 500.- zu ersetzen. Für die Auferlegung weiterer Verfahrenskosten der ersten Instanz besteht keine Rechtsgrundlage.

Überdies hat die Beschwerdegegnerin die Verfahrenskosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr wird auf Fr. 2'500.- festgesetzt.

b) Was die Parteientschädigung (Art. 34 MSchG, Art. 64 VwVG) betrifft, hat die Beschwerdeführerin nachträglich je eine Kostennote für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren eingereicht. Die darin aufgeführten Beträge sind jedoch unangemessen hoch. Es ist daran zu erinnern, dass das Widerspruchsverfahren, wozu auch ein allfälliges Beschwerdeverfahren gehört, nicht nur möglichst einfach und rasch, sondern auch vergleichsweise kostengünstig sein soll. Diesem Gesichtspunkt trägt vor allem die Kostennote für das Verfahren vor der Rekurskommission zuwenig Rechnung; andererseits entspricht die für das erstinstanzliche Verfahren geforderte Entschädigung nicht dem effektiven Aufwand.

Unter diesen Umständen ist die Parteientschädigung von der Rekurskommission nach dem ihr zustehenden Ermessen festzusetzen. Sie erachtet für das Verfahren vor der Vorinstanz eine Entschädigung von Fr. 500.-, für das Beschwerdeverfahren eine solche von Fr. 4'000.- als angemessen.

Art. 28 Abs. 2, 29 Abs. 1 MSchG – «MEDISCUS MONARCH»

- *Ein Zeichen kann nicht Individual- und Garantiemarke zugleich sein (E. 2).*
- *Die Bezeichnung des Markentyps gehört zu den Hinterlegungsunterlagen, die das Anmeldedatum beeinflussen. Die Änderung der Hinterlegung einer Garantiemarke zur Individualmarke führt zur Verschiebung des Anmeldedatums (E. 3).*
- *Une marque ne peut pas être à la fois une marque individuelle et une marque de garantie (c. 2).*
- *La désignation du genre de marque fait partie des données prises en considération pour déterminer la date de dépôt. La transformation du dépôt d'une marque de garantie en celui d'une marque individuelle implique une nouvelle date de dépôt (c. 3).*

Urteil der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 13. Juni 1995

1. Die Beschwerdeführerin beantragte am 21. Juli 1993 die Eintragung der Wortmarke 'MEDISCUS MONARCH' für Waren der internationalen Klasse 10. Unter Ziffer 7 des Eintragungsgesuchs wurde vermerkt, dass es sich um eine Ga-

rantiemarke handelt. Mit Schreiben vom 6. Mai 1994 teilte die Beschwerdeführerin dem BAGE präzisierend mit, dass die Marke sowohl als Individual- als auch als Garantiemarke zu registrieren sei.

In seiner Beanstandung vom 5. Dezember 1994 verlangte das BAGE die Nachreichung eines Reglements über den Gebrauch der Garantiemarke; gleichzeitig machte es die Beschwerdeführerin darauf aufmerksam, dass die hinterlegte Marke nur als Garantiemarke und nicht zugleich als Individualmarke eingetragen werden könne.

Am 14. Dezember 1994 teilte die Beschwerdeführerin dem BAGE mit, die Marke sei als Individualmarke - entgegen dem Vermerk im Eintragungsgesuch also nicht als Garantiemarke - einzutragen. Daraufhin liess das BAGE die Beschwerdeführerin wissen, dass diese Änderung des Markentyps eine Verschiebung des Hinterlegungsdatums vom 21. Juli 1993 auf den 14. Dezember 1994 zur Folge habe. Die Beschwerdeführerin widersetzte sich einer solchen Datumsverschiebung. Das BAGE hielt indessen an seinem Standpunkt fest und erliess folglich am 23. Januar 1995 eine entsprechende Feststellungsverfügung.

Diese Verfügung ficht die Mediscus Products Limited fristgerecht mit Verwaltungsbeschwerde an. Das BAGE beantragt Abweisung der Beschwerde.

2. Vorweg ist dem BAGE darin beizupflichten, dass eine Individual- und eine Garantiemarke nicht Gegenstand ein und derselben Hinterlegung sein können. Dem steht allein schon die Tatsache entgegen, dass die Garantiemarke eine völlig andere Funktion hat als die Individualmarke; jene soll im Gegensatz zu dieser nicht die Waren und Dienstleistungen einzelner Unternehmen voneinander unterscheiden, sondern bestimmte Qualitäten (im weitesten Sinne) der damit versehenen Waren oder Dienstleistungen gewährleisten (vgl. MSchG-David, Art. 21 Rz 6).

3. Das BAGE scheint die Begründung seines Entscheids vor allem auf eine analoge Anwendung von Art. 29 Abs. 2 MSchG zu stützen; nach dieser Bestimmung ist es möglich, die Marke nach der Hinterlegung zu ersetzen oder in wesentlichen Teilen zu ändern oder das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu erweitern, doch gilt in solchen Fällen als Hinterlegungsdatum der Tag, an dem diese Änderungen (dem BAGE) eingereicht werden.

Die *sedes materiae* befindet sich indessen in Art. 28 Abs. 2 und 29 Abs. 1 MSchG. Nach der letztgenannten Bestimmung gilt eine Marke als hinterlegt, sobald die in Art. 28 Abs. 2 genannten Unterlagen eingereicht sind. Zu diesen Unterlagen gehört vorab «das Eintragungsgesuch mit Angabe des Namens oder der Firma des Hinterlegers» (Art. 28 Abs. 2 Bst. a). Wesensgemäss zum Eintragungsgesuch gehört auch die Angabe, dass es sich bei der einzutragenden Marke gegebenenfalls um eine Garantiemarke handelt (Art. 9 Abs. 2 Bst. c MSchV). Ohne ei-

ne entsprechende Angabe wird das Eintragungsgesuch als Hinterlegung einer Individualmarke behandelt (MSchG-David, Art. 28 Rz 15). Soll nun eine ursprünglich als Individualmarke hinterlegte Marke nachträglich als Garantiemarke eingetragen werden oder - wie im vorliegenden Fall - umgekehrt ein als Garantiemarke hinterlegtes Zeichen als Individualmarke, so wird dadurch das Eintragungsgesuch als solches tangiert, und zwar insbesondere wegen der grundlegenden funktionalen Unterschiede der beiden Markentypen (siehe oben, Ziffer 2). Daraus folgt, dass das Eintragungsgesuch erst dann den Erfordernissen nach Art. 28 Abs. 2 Bst. a MSchG genügt, wenn der Markentyp feststeht, und die Marke erst zu dem Zeitpunkt als hinterlegt gelten kann (Art. 29 Abs.1), in dem der Hinterleger sich diesbezüglich definitiv festgelegt hat. Wie lange ihm die Möglichkeit gegeben ist, sich für einen anderen als den ursprünglichen Markentyp zu entscheiden, kann dahingestellt bleiben.

4. Es ist unbestritten, dass im vorliegenden Fall die Beschwerdeführerin die Marke 'MEDISCUS MONARCH' zunächst als Garantiemarke hinterlegt, nachträglich jedoch, nämlich am 14. Dezember 1994, dem BAGE mitgeteilt hat, sie sei als Individualmarke einzutragen. Damit konnte die Marke nach den vorstehenden Erwägungen erst zu diesem Zeitpunkt als hinterlegt gelten.

Die Beschwerde erweist sich somit als offensichtlich unbegründet, und die Hauptanträge gemäss Beschwerdeschrift vom 27. Januar 1995 müssen abgewiesen werden.

Demnach wird erkannt:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Verfahrenskosten, bestehend aus der Spruchgebühr und der Schreibgebühr von insgesamt Fr. 1'000.-, werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss wird mit den Verfahrenskosten verrechnet und der Überschuss von Fr. 500.- der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

III. Patentrecht / Brevets

Art. 82 PatG – «PATENTBERÜHMUNG»

- *Wer ein Gerät in einem Katalog vorsätzlich mit einer Bezeichnung versieht, die geeignet ist, den Eindruck von Patentschutz daran entstehen zu lassen, verletzt Art. 82 PatG. Beim Kauf entsprechender Geräte unter falschen Vorstellungen liegt aber nicht notwendig auch Betrug vor. In casu Fr. 500 Busse.*
- *Celui qui, intentionnellement, fait figurer dans un catalogue un appareil avec une mention propre à susciter l'impression qu'il est protégé par un brevet viole l'article 82 LBI. Celui qui vend ainsi ces appareils ne se rend cependant pas nécessairement aussi coupable d'escroquerie. In casu amende de CHF 500,-.*

Strafurteil des Bezirksgerichts Baden vom 8. Juni 1993

Der Beschuldigte hat in der Absicht, sich unrechtmässig zu bereichern, die Geschädigten durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt und so die Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch sich diese selbst am Vermögen schädigten.

Die Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen kann durch Wort und Schrift erfolgen, muss aber als arglistig zu qualifizieren sein. Das Verhalten des Beschuldigten besteht aus täuschenden Machenschaften, d.h. er stützt seine Behauptungen durch Belege (z.B. Prospekte) und Handlungen (z.B. fragwürdige Nachkontrollen), die sie als glaubwürdig erscheinen lassen, womit die Irreführung als arglistig erscheint.

Die Prospektbeschreibung des «Rifi-Biotechnik-Modulationssystems» stimmt in mehreren Punkten nicht mit der Realität überein: Einerseits entspricht die Abbildung im Prospekt nicht dem tatsächlichen vorgefundenen Inhalt, noch enthält das Gerät die angepriesenen hochwertigen Elektronik-Bauteile. Andererseits ist das Gerät ebenfalls entgegen der Beschreibung nicht patentrechtlich geschützt, noch liegt ein hängiges Patentgesuch vor.

Zur Vollendung des Betruges bedarf es noch einer Vermögensdisposition und eines Vermögensschadens zum Nachteil der Geschädigten. Die Vermögensdisposition muss stets auf den Irrtum der Geschädigten zurückzuführen sein. Wären diese

selbst in Kenntnis des wahren Sachverhalts bereit gewesen, die Vermögensleistung zu erbringen, wäre die Voraussetzung der Vermögensdisposition nicht erfüllt. Bezüglich eines Vermögensschadens hat die bundesgerichtliche Rechtsprechung den Leitsatz aufgestellt, dass eine Schädigung für die Getäuschten schon immer dann gegeben sei, wenn Leistung und Gegenleistung für sie in einem ungünstigeren Wertverhältnis stehen, als sie nach der vorgespiegelten Sachlage stehen müssten. Es werden also auch subjektive Momente berücksichtigt, wenn die Leistung des Beschuldigten zwar «seinen Preis wert ist», aber den Bedürfnissen der Geschädigten nicht entspricht. Diese Situation ist auch im vorliegenden Fall zu berücksichtigen, da die Geschädigten dem Beschuldigten je Fr. 650.- ohne Erhalt einer Quittung aushändigten.

Der Beschuldigte hat seine Geräte vorsätzlich mit einer Bezeichnung feilgehalten oder in Verkehr gesetzt, welche geeignet ist, zu Unrecht den Glauben zu erwecken, dass ein Patentschutz auf dem Gerät besteht. Dieses Verhalten ist gemäss Art. 82 PatG strafbar.

1. Der Angeklagte wird vom Vorwurf des Betruges gemäss Art. 148 StGB freigesprochen.
2. Der Angeklagte ist schuldig der Widerhandlung gegen das Patentgesetz im Sinne von Art. 82 PatG (Patentberühmung).
3. Er wird hierfür in Anwendung der obgenannten Bestimmung sowie gestützt auf Art. 48 Ziff. 2 StGB und Art. 63 StGB mit einer Busse von Fr. 500.- bestraft.

Die Busse würde im Falle schuldhafter Nichtbezahlung innert 3 Monaten in 16 Tage Haft umgewandelt.

Art. 2 Abs. 2 UPOV-Übk., 5 SSG, 1a, 8 Abs. 3 PatG, 30 PatV – «MANZANA I»

- Der Ausschluss von Pflanzensorten und biologischen Verfahren gemäss Art. 1a PatG wurde nicht aus ethischen Gründen sondern mangels Wiederholbarkeit erlassen. Eine Pflanze als Erzeugnis ist deshalb als Patent schutzbar, wenn Wiederholbarkeit vorliegt; dagegen gemäss Sortenschutzgesetz, wenn ihre Merkmale wenigstens nach jeder Vermehrung annähernd gleichbleiben (Beständigkeit und Homogenität) (E. III.3a-c).
- Unter «Sorte» gemäss Art. 1 SSG wird keine Kategorie des botanischen Klassifizierungssystems, sondern auch jede Weiterentwicklung des vorhandenen Pflanzenmaterials verstanden (E. III.3b).
- Neuheit im Sortenschutzrecht verlangt eine deutliche Unterscheidung von allen bisherigen Sorten in mindestens einem wichtigen Merkmal (E. III.3c).
- Eine Sortenanmeldung ist nicht neuheitsschädlich offenbart, wenn sie ein verwandtes ausländisches Patent, das vom Patentamt widerrufen wurde, im Gehalt an wesentlichen Bestandteilen übertrifft (E. III.3c).
- Für eine gemäss Art. 1a PatG vom Erfindungsschutz ausgenommene Pflanzensorte kann auch dann kein derivativer Stoffschutz gemäss Art. 8 Abs. 3 geltend gemacht werden, wenn das Endprodukt primär durch Verfahrensansprüche definiert ist (E. IV.2).
- Derivativer Stoffschutz gemäss Art. 8 Abs. 3 PatG erfasst bei Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nur das Originalsaatgut, nicht aber die Absaat (E. IV.2b).
- Verschiedene Verfahrens- und Erzeugnisansprüche im gleichen Patent für eine Pflanzensorte bezwecken nicht Verfahrens-, sondern Erzeugnisschutz. Mit der Nichtigkeit des Erzeugnisanspruchs sind deshalb auch alle Verfahrensansprüche nichtig (E. IV.3).
- Eine Teilnichtigkeit ist nicht von Amtes wegen abzuklären (E. IV.3).
- Weder die Auslösung eines in der Natur vorkommenden Vorganges mittels Chemikalien, noch eine planmässige Selektion nach bestimmten Kriterien sind ihrem Wesen nach biologische Vorgänge gemäss Art. 1a PatG (E. V.1a).
- Was ausschliesslich in der Patentbeschreibung dargelegt ist, kann für die Umschreibung der Erfindung nicht berücksichtigt werden, da sonst die vom Gesetz dem Patentanspruch beigelegte Bedeutung aufgehoben wäre (E.V.2d).
- L'exclusion des variétés végétales et des procédés essentiellement biologiques à l'article 1 a LBI n'a pas été prévue pour des motifs éthiques mais en raison du défaut de reproductibilité. Une plante peut être brevetée en tant que produit si la condition de reproductibilité est remplie ; elle peut en revanche être protégée par la LPOV si ses caractéristiques demeurent au moins à peu près constantes lors de chaque multiplication (constance et homogénéité)(c. III.3 a-c).
- Le terme «variété» à l'article 1 LPOV ne vise pas une catégorie du système de classification des végétaux, mais tout développement ultérieur du matériel végétal disponible (c. III.3 b).

- *La nouveauté en droit des obtentions végétales implique une distinction nette par rapport à toutes les espèces existantes sur une caractéristique importante au moins (c. III.3 c).*
- *Une demande de protection d'une variété n'est pas divulguée d'une façon propre à détruire sa nouveauté lorsque, sur le fond, elle va au-delà, sur des éléments essentiels, d'un brevet étranger apparenté, qui a été révoqué par l'administration compétente (c. III.3 c).*
- *Quand bien même le produit final est d'abord défini par des revendications portant sur un procédé, une obtention végétale ne pouvant être brevetée en application de l'article 1 a LBI ne peut pas non plus être protégée en tant que produit direct du procédé selon l'article 8 al. 3 (c. IV.2).*
- *Dans le cas d'un procédé pour la culture de plantes, le produit direct du procédé au sens de l'article 8 al. 3 LBI comprend seulement les semences originales mais non les plants qui en sont issus (c. IV.2 b).*
- *Différentes revendications d'un même brevet pour une variété végétale, qui ont pour objet un procédé et un produit, visent à la protection du produit et non du procédé. Par conséquent, si la revendication concernant le produit est nulle, toutes celles qui se rapportent au procédé subissent le même sort (c. IV.3).*
- *Une nullité partielle ne doit pas être constatée d'office (c. IV.3).*
- *Ni le déclenchement d'un processus survenant dans la nature grâce à des produits chimiques ni une sélection planifiée selon des critères déterminés ne constituent des procédés essentiellement biologiques selon l'article 1 a LBI (c. V.1 a).*
- *Ce qui est exposé exclusivement dans la description du brevet ne peut pas être pris en considération pour définir l'invention ; la portée attribuée par la loi à la revendication serait sinon niée (c. V.2 d).*

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 16. Dezember 1993 i.S. P. Lendi und Vereinigung für biologischen Kräuteranbau im Schweizer Berggebiet (VBKB) c. ASTA Medica AG.

I.

Mit Klage vom 22. Februar 1991 stellten die Kläger die folgenden Rechtsbehörden:

1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass das von der Beklagten erworbene schweizensche Patent Nr. CH 667 180 A5 mit dem Titel «Verfahren zur Herstellung der neuen Kamillensorte Manzana», erteilt und veröffentlicht am 30. 9.1988, von Anfang an nichtig gewesen sei.
2. Das Patent CH 667 180 A5 sei demzufolge im Patentregister zu löschen.
3. Die Kläger seien gerichtlich zu ermächtigen, das Urteilsdispositiv in einem noch zu bestimmenden Umfang auf Kosten der Beklagten in der

Schweizer Tagespresse zu veröffentlichen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge.

In ihrer Klageantwort vom 1. Juli 1991 beantragte die Beklagte Abweisung der Klage, unter Kosten- und Entschädigungsfolge.

[...]

II.

Der Streitsache liegt der folgende - unbestrittene - Sachverhalt zugrunde:

Der Kläger 1 ist seit 1982 hauptberuflich als Kräuterzüchter tätig und pflanzt unter anderem Kamille an. Beim Kläger 2 handelt es sich um einen privatrechtlichen Verein, der sich die Förderung des biologischen Heilkräuteranbaus im Berggebiet gemäss den «Richtlinien über Verkaufsprodukte aus biologischem Landbau» der VSBLO (Vereinigung schweizerischer biologischer Landbau-Organisationen) zum Ziel gesetzt hat.

Am 30. September 1988 erteilte das Bundesamt für Geistiges Eigentum (BA-GE) der Degussa AG in Frankfurt a.M., Deutschland, das schweizerische Patent CH 667 180, bezeichnet als «Verfahren zur Herstellung der neuen Kamillensorte Manzana». Das Patent wurde gleichentags veröffentlicht. Die Anmeldung erfolgte unter Beanspruchung des Prioritätsrechts des am 29. Juni 1983 in der Bundesrepublik Deutschland zur Anmeldung gelangten Patents DE 332 341 1, welches seinerseits zum Patent DE 342 320 7 geführt hatte. In der Patentschrift des im Streite liegenden schweizerischen Patents CH 667180 A5 werden die Patentansprüche wie folgt bezeichnet:

1. Verfahren zur Herstellung von Pflanzen oder Vermehrungsgut der tetraploiden Kamillensorte Manzana der Kulturpflanzenart Echte Kamille (*Chamomilla recutita* (L.) Rauschert, synonym mit *Matricaria chamomilla* L., Asteraceae), deren bei 40° getrocknete Blüten, bezogen auf die Trockensubstanz, mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% (-)- α -Bisabolol und weniger als 50 mg% an übrigen Bisaboloiden aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass die diploide Kamillensorte «DEGUMILL» tetraploidisiert wird und die ausselektierten tetraploiden Pflanzen auf den erforderlichen Wirkstoffgehalt weiteren Selektions- und Vermehrungsschritten unterworfen werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Tetraploidisierung mittels Chemikalien bei Temperaturen zwischen 0 und 35° C, mittels Gammastrahlen, Röntgenstrahlen oder UV-Strahlen bei Temperaturen zwischen 0 und 35°C, mittels hoher Temperaturen von 33-50°C, mittels niedriger Temperaturen von 05°C, mittels der Dekapitierungs-Kallus-Methode oder durch Antherenkultur erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Tetraploidisierung a) eine Selektion der tetraploiden Pflanzen nach Wirkstoffgehalt, nämlich mit mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% Bisabolol und weniger als 50 mg% übrige Bisaboloide, alles bezogen auf die Trockensubstanz, gleichzeitigem Blühtermin, gleichmässiger grundständiger Verzweigung sowie einer Blütenköpfcchengrösse von 235 mm erfolgt, die so herausselektierten Pflanzen verklont werden und aus den durch die Verklonung erhaltenen Pflanzen Saatgut gewonnen wird, b) aus dem so erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen werden, anschliessend eine Selektion gemäss a) erfolgt und aus den ausselektierten Pflanzen wiederum Saatgut gewonnen wird, c) die Massnahmen gemäss b) 2-4mal wiederholt werden, d) aus dem gemäss c) erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen werden, diese gemäss a) selektiert werden, die so ausselektierten Pflanzen verklont werden und aus den durch die Verklonung erhaltenen Pflanzen Saatgut gewonnen wird.
4. Kamille oder Kamillenvermehrungsgut, erhalten nach einem der Ansprüche 1-3.
5. Verfahren zur Herstellung einer Kamillendroge aus Blüten der Kamille nach Anspruch 4, die mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% (-)- α -Bisabolol und weniger als 50 mg% an übrigen Bisaboloiden enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Blüten in dem Vegetationsstadium geerntet werden, wo erst 30-70% der Röhrenblüten eines Blütenköpfcchens geöffnet sind und die Blüten bei einer Lufttemperatur von nicht höher als 50°C getrocknet werden.
6. Kamillendroge, die mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% (-)- α -Bisabolol und weniger als 50 mg% an übrigen Bisaboloiden enthält, dadurch gekennzeichnet, dass sie Blüten der Kamille nach Anspruch 4 enthält.

Das Patent wurde am 20. Januar 1989 auf die Beklagte übertragen, welche ihren Namen im Jahr 1991 von «ASTA Pharma AG in «ASTA Medica AG» änderte.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage machen die Kläger geltend, dass der Gegenstand des Streitpatentes aufgrund von Art. 1a PatG nicht patentfähig sei, weil der Erzeugnisanspruch auf eine Pflanzensorte laute. Die Verfahrensansprüche ihrerseits würden ein im wesentlichen biologisches Verfahren beschlagen und seien deshalb, ebenfalls aufgrund von Art. 1a PatG, nicht patentfähig. Die Kläger machen überdies geltend, die angebliche Erfindung sei im Prioritätszeitpunkt (29. August 1983) nicht neu gewesen und habe für Fachleute auf dem Gebiet der Pflanzenzucht nahe gelegen. Schliesslich wird von den Klägern bemängelt, dass die Erfindung nicht gewerblich anwendbar sei, da eine Wiederholung der in den Patentansprüchen beschriebenen Verfahren nicht zu einem mit der neuen Kamillensorte

«Manzana» genetisch identischen Resultat führe. Das Streitpatent sei somit nicht nur aufgrund von Art. 1a, sondern auch aufgrund von Art. 1 PatG nichtig zu erklären. Zur Begründung der Patentunfähigkeit des Streitpatentes stützen sich die Kläger im wesentlichen auf ein von ihnen in Auftrag gegebenes Kurzgutachten der Firma Oekoscience AG.

Die Beklagte stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass es sich beim Streitpatent nicht um ein Erzeugnis-, sondern um ein Verfahrenspatent handle; die Patentansprüche 4 und 6, welche - isoliert betrachtet - als Erzeugnispatente angesehen werden könnten, seien von den vorangehenden Ansprüchen 1-3 abhängig und demzufolge gemäss Art. 8 Abs. 3 PatG geschützt. Es bleibe den Klägern unbenommen, die neue Kamillensorte «Manzana» auf anderem Weg als auf dem in den Patentansprüchen 1-3 beschriebenen herzustellen. Die Beklagte stellt sich des weitern auf den Standpunkt, dass das Streitpatent nicht ein im wesentlichen biologisches Verfahren beschlage; insbesondere seien die beiden erfindungswesentlichen Schritte - Tetraploidisierung und Selektion - technischer Natur. Das Streitpatent halte, so die Beklagte weiter, auch vor den Anforderungen von Art. 1 PatG stand. Es sei neu und habe im Prioritätszeitpunkt den Fachleuten nach dem Stand der Technik nicht nahe gelegen; schliesslich sei die Erfindung auch wiederholbar, also gewerblich anwendbar.

III.

Gemäss Art. 1a PatG werden für Pflanzensorten und Tierarten und für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren keine Erfindungspatente erteilt; jedoch sind mikrobiologische Verfahren und die damit gewonnenen Erzeugnisse patentfähig. Diese Bestimmung wurde im Rahmen der Teilrevision von 1976 (in Kraft getreten am 1.1.1978) ins Patentgesetz aufgenommen; sie stimmt inhaltlich mit Art. 53 lit. b des Europäischen Patentübereinkommens (= EPUe, SR 0.232.142.2; unterzeichnet von der Schweiz am 5. Oktober 1973, für die Schweiz in Kraft getreten am 7. Oktober 1977) überein. Die Entstehungsgeschichte der Bestimmung lässt sich indessen bis zum sogenannten «Strassburger Uebereinkommen» (= Uebereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, SR 0.232.142.1; unterzeichnet von der Schweiz am 27. November 1963, für die Schweiz in Kraft getreten am 1. August 1980) zurückverfolgen. Gemäss Art. 2 lit. b jenes Uebereinkommens steht es den Vertragsstaaten frei, für Pflanzensorten und Tierarten keine Patente zu erteilen. In der Botschaft zur laufenden, gegenwärtig aber sistierten (vgl. Sten Bull. 1991 S. 1288 [NR] resp. 1991 S. 890 [SR]) Revision des schweizerischen Patentgesetzes wird hervorgehoben, dass diese Bestimmung «weniger auf ethischen Bedenken als vielmehr auf der Tatsache» gründe, dass «im Zeitpunkt ihres Zustandekommens die Gentechnologie noch nahezu unbekannt» gewesen und «Züchtungsergebnisse bezüglich Pflanzen und Tiere mangels Wiederholbarkeit nicht als patentfähig» angesehen worden seien. Um dem Interesse der Pflanzenzüchter an gewissem Schutz trotzdem Rechnung zu tragen, sei zwei Jahre zuvor das Internationale Uebereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen

(UPOV-Uebereinkommen; SR 0.232.161/2) abgeschlossen worden. Auch bei der Einführung von Art. 1a ins geltende Patentrecht seien nicht ethische Bedenken bezüglich der Patentierbarkeit ausschlaggebend gewesen, sondern der Umstand der fehlenden Wiederholbarkeit (BBl 1989 III 249, mit Verweis auf BBl 1976 II 68). Mit dem Aufkommen der modernen Methoden der Bio- und insbesondere der Gentechnologie - so die Botschaft weiter - sei die Forschung bezüglich biologischer Systeme in das Gebiet der Technik gerückt, und die Möglichkeit, die Wiederholbarkeit zu gewährleisten, sei verbessert worden. Damit seien die patentrechtlichen Hinderungsgründe weggefallen. Das BAGE habe der geänderten Situation und den berechtigten Schutzbedürfnissen der Erfinder auf diesem Gebiet im Jahr 1986 durch eine Änderung seiner Richtlinien Rechnung getragen (BBl 1989 III 249).

Ziffer 232.2 der BAGE-Richtlinien von 1986 lautet wie folgt: «Patentansprüche auf Pflanzensorten und Tierarten sind abzulehnen; hingegen sind Patentansprüche auf Tiere, Pflanzen oder Teile davon zulässig, wenn die Bedingungen von Art. 1 und 50 PatG erfüllt sind (...) und wenn die Patentansprüche bezüglich der Art bzw. Sorte nicht spezifiziert sind.

Art. 1a 1. Halbsatz PatG nimmt nur Pflanzen oder Tiere in der genetisch-fixierten Form der Pflanzensorte oder Tierart vom Patentschutz aus. Art 1a 1. Halbsatz PatG ist daher nicht anwendbar, wenn Tiere, Pflanzen oder Teile davon beansprucht werden, welche in den Ansprüchen nicht durch art- resp. sortenspezifische Merkmale charakterisiert werden, die Ansprüche also ausser einer etwaigen Spezifikation des Erfindungsgegenstandes (beispielsweise Weizen, Kartoffeln) nur solche Merkmale enthalten, deren Gesamtheit für mehrere Tierarten resp. Pflanzensorten zutrifft.

Wird beispielsweise ein neues Gen erfunden, das grundsätzlich geeignet ist, in bestehende Weizensorten eingebaut zu werden, um deren Resistenz gegen eine spezifische Viruskrankheit zu erhöhen, so kann die neue 'Familie' des modifizierten Weizens beansprucht werden, die dieses Gen enthält.»

Die bundesrätliche Botschaft von 1989 bemerkt hierzu sowie zu Ziffer 9.4 der BAGE-Richtlinien (betreffend die vorliegend nicht näher interessierenden Mikroorganismen) in Beantwortung der im Vernehmlassungsverfahren vorgetragenen Kritik folgendes: «In Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte von Artikel 1a PatG und insbesondere der Tatsache, dass für seine Verankerung ethische Gründe nicht massgebend waren, teilen wir daher die Auffassung nicht, wonach die BAGE-Richtlinien in diesem Punkt aufzuheben seien. Vielmehr enthalten sie eine durchaus vertretbare Auslegung von Artikel 1a PatG. Gerichtsurteile, welche diese Praxis bestätigen, liegen allerdings bisher nicht vor» (BBl 1989 III 250).

Die Gültigkeit eines schweizerischen Patentes ist grundsätzlich unabhängig davon zu prüfen, ob die streitige Erfindung im Ausland ebenfalls patentiert worden ist oder nicht (vgl. BGE 114 II 90/1). Gemäss Art. 1 Abs. 1 ZGB findet das Gesetz

auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält. Durch die Gegenüberstellung der Begriffe «Wortlaut und Auslegung» wird eine rein wortjuristische Methode der Rechtsfindung abgelehnt; zu ermitteln ist vielmehr der Sinn des Wortes, der - neben dem Zusammenhang und dem Zweck als weitere mögliche Indizien - ein Element der Auslegung bildet. Der Sinn einer Gesetzesbestimmung wird demnach durch grammatische sowie durch nichtgrammatische (vor allem systematische und teleologische) Erwägungen ermittelt (Meier-Hayoz, Berner Kommentar zu Art. 1-10 ZGB, Bern 1962, NN. 135 f. zu Art. 1). Ziel der Auslegung ist somit die Ermittlung des objektiven Sinnes des Rechtssatzes; neben dem wortjuristischen Verfahren wird auch eine subjektiv-historische Auslegung mehrheitlich abgelehnt (ebda., NN. 143, 149, 164, 172, 175). Art. 1 Abs. 1 ZGB ist auf das gesamte Privatrecht und grundsätzlich auch auf das öffentliche Recht anwendbar (ebda., NN. 46, 48, 54 ff.).

a) Es steht unzweifelhaft fest, dass Artikel 1a PatG im Jahr 1976 deswegen ins Patentgesetz aufgenommen worden ist, weil man seinerzeit der Auffassung war, den Erfindungen «auf dem Gebiet des Pflanzen- und Tierreichs» fehle «in der Regel das Merkmal der Wiederholbarkeit» (BBl 1976 II 68, vgl. auch den Bericht «Biotechnologie und Patentrecht» des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes vom August 1993, S. 23); es ergibt sich somit, dass ethische Erwägungen dannzumal keine Rolle spielten, da - was als gerichtsnotorisch vorausgesetzt werden kann - das heute vorhandene Entwicklungspotential der Biotechnologie noch nicht in seinem vollen Umfang erkannt war. Dies hat sich, wie die Botschaft von 1989 selber festhält (vgl. oben), in den folgenden Jahren bis zum Erlass der erwähnten BAGE-Richtlinie 232.2 geändert. Seitens der schweizerischen Lehre wird diese Richtlinie begrüsst: Korrekterweise werde damit der Ausschlussbestimmung des Artikels 1a PatG eine enge Interpretation gegeben, die sich am Wortlaut des Gesetzes orientiere (Otto Stamm, Biotechnologische Erfindungen, in: Kernprobleme des Patentrechts, Festschrift zum einhundertjährigen Bestehen eines eidgenössischen Patentgesetzes, Bern 1988, S. 167). Als verwaltungsinterne Anweisung zur Prüfung eingereichter Gesuche um Patenterteilung (vgl. Art. 59 ff. PatG) ist die BAGE-Richtlinie für ein Gericht allerdings nicht verbindlich und deshalb frei überprüfbar (vgl. BGE 117 Ib 231, 107 Ib 121).

Im Bericht «Biologie und Patentrecht: Die Patentierbarkeit von Erfindungen betreffend Organismen» des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes vom August 1993 (im folgenden: EJPD-Bericht; zum Begriff «Organismus» vgl. dort S. 2 Fussnote 1) wird, neben der 1989 im Bundesblatt publizierten beabsichtigten Teilrevision des Patentgesetzes, auf weitere Revisionsbestrebungen auf nationaler und internationaler Ebene im vorliegend interessierenden Bereich hingewiesen: So ist 1992 eine eidgenössische Volksinitiative lanciert worden, die - aus ethischen Erwägungen - den generellen Ausschluss der Patentierbarkeit für «genetisch veränderte Tiere und Pflanzen sowie deren Bestandteile, für die dabei angewandten Verfahren und für deren Erzeugnisse» anstrebt (BBl 1992 II 1654, zitiert im EJPD-Bericht S. 33, Fussnote 36). Ein geänderter Vorschlag der Kommission der

Europäischen Gemeinschaften vom 16. Dezember 1992 für eine Richtlinie des Rates über den Rechtsschutz für biotechnologische Erfindungen sieht demgegenüber vor, dass die Frage, ob Organismen patentiert werden können, einzelfallweise, durch Güterabwägung, entschieden werden soll (EJPD-Bericht, S. 34 Fussnote 37 und S. 36/7 Fussnote 39) Diese Richtlinie wird für die Schweiz zwar nicht verbindlich sein, doch hält der EJPD-Bericht fest, dass «die wegleitenden Entscheidungen gerade im Bereich der Gentechnologie» nicht mehr auf nationaler, «sondern vielmehr im Rahmen des EPUe und künftig des EG-Rechts mit Auswirkungen für die Schweiz getroffen» würden (ebda., S 34). In einem gleichen Sinn hat sich auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 23. Juni 1993 geäußert: Eine Verwirklichung der Neuregelung sei vorerst und mittelfristig auf europäischer Ebene, insbesondere im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens, an die Hand zu nehmen, bevor eine Revision von Artikel 1a und Artikel 2 lit. a PatG vorgenommen werden könne (wiedergegeben im EJPD-Bericht S. 44 Ziff. 6). Schliesslich wird auch auf die (vorläufigen) Ergebnisse der «Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights» (sog. TRIPs-Abkommen) im Rahmen der laufenden Uruguay-Runde des GATT hingewiesen (ebda., S. 39 ff.).

Aufgrund dieser teilweise erheblich divergierenden legislatorischen Bestrebungen erscheint es nicht angebracht, Art. 1a PatG eine andere Bedeutung beizumessen als diejenige, welche ihm bei seiner Entstehung zugrunde lag: In einem Bereich, in dem mehrere parlamentarische Beratungen (vgl. Art. 85 Ziff. 5 BV) und mit einiger Wahrscheinlichkeit auch eine Volksabstimmung bevorstehen, müsste die Bestimmung der diesbezüglichen «allgemeinen Rechtsauffassung» (Meier-Hayoz, op. cit., N. 164) wohl willkürlich ausfallen (vgl. zur Konsensbildung durch Völkerrecht und Volksabstimmungen auch Walter Kälin, Verfassungsgerichtsbarkeit in der Demokratie, Bern 1987, S 155 ff., insbesondere S. 156 und 158). Ob, in Anwendung der objektiven Auslegungsmethode, «der Gesetzgeber selber - wenn er im jetzigen Zeitpunkt zur Stellungnahme berufen wäre - unmöglich mehr im früheren Sinne entscheiden würde» (Meier-Hayoz, op. cit., N. 155), m.a.W. im Sinne der objektiv-zeitgemässen Methode (ebda., N. 164) der geltenden Bestimmung von Art. 1a PatG auch ethische Ueberlegungen und nicht nur solche der Praktikabilität (Frage der Wiederholbarkeit einer Erfindung) zugrunde zu legen sind, kann somit dahingestellt bleiben. Immerhin ist festzuhalten, dass im GATT-TRIPs-Abkommen, dessen allgemeine Ausschlussgründe «ganz wesentlich auf ethischen Ueberlegungen» basieren (EJPD-Bericht, S. 39), den Mitgliedstaaten gestattet wird, Tiere und Pflanzen, nicht aber Mikroorganismen, generell von der Patentierbarkeit auszunehmen (EJPD-Bericht, a.a.O.), was de lege lata eine nicht einschränkende Auslegung der Ausschlussbestimmung von Art. 1a PatG zuliesse (vgl. hierzu sogleich unten, b).

b) Demgegenüber ist zu prüfen, ob die in der BAGE-Richtlinie 232.2 vorgenommene Abgrenzung zwischen «Pflanzensorten (französisch: «variétés végétales») und Tierarten» («races animales») einerseits sowie zwischen Tieren, Pflanzen oder Teilen davon» ohne weiteres gerechtfertigt ist: Eine rein grammatikalische Ausle-

gung von Artikel 1a PatG ist abzulehnen (vgl. oben, Meier-Hayoz, N. 136), dies umso mehr, als die Botschaft von 1976 festhält, dass «auf dem Gebiet des Pflanzen- und Tierreichs die Lebewesen selbst, nämlich die Pflanzensorten und Tierarten von einer Patentierbarkeit ausgeschlossen seien (BBl 1976 II 68); die in der BAGE-Richtlinie vorgenommene Differenzierung findet somit zumindest hierin keine Grundlage. Auch Alois Troller (Immaterialgüterrecht, Band I und II, 3. Auflage, Basel 1983/85) bezieht sich nicht auf Pflanzensorten und Tierarten, sondern auf «Erfindungen, die eine ... Züchtung von Pflanzen oder Tieren zum Gegenstand haben» (a.a.O., S. 150). In einem gleichen Sinn hält der Kommentar Benkard fürs deutsche Recht bezüglich der Mikroorganismen fest: «Der Ausschluss von Pflanzen und Tieren und deren im wesentlichen biologische Züchtung von der Patenterteilung erfasst die Mikroorganismen als eine davon verschiedene Art von Lebewesen nicht» (Benkard, Kurz-Kommentar zum Patent- und Gebrauchsmustergesetz, 8. Auflage, München 1988, N. 24 zu § 2 a.E.). Schliesslich ist auch bezüglich der mit Art. 1a PatG nicht nur im Sinn, sondern auch im Wortlaut nahezu identischen Bestimmung von Art. 53 lit. b EPUe hervorgehoben worden, dass «Pflanzen und Tiere aus dem Kreis der patentierbaren Erfindungen ausgenommen werden» (Rudolf Teschemacher, Die Patentfähigkeit von Mikroorganismen nach deutschem und europäischem Recht, in: GRUR Int. 1981 S. 359). Richtig erscheint jedenfalls - solange de lege ferenda noch keine ethischen Ueberlegungen in eine Ausschlussregelung eingeflossen sind - im Bereich von Organismen (vgl. zu diesem umfassenden Begriff auch den EJPD-Bericht, S. 2 Fussnote¹) auf das Kriterium der Wiederholbarkeit einer geltend gemachten Erfindung abzustellen (vgl. BBl 1976 II 68). Insoweit die Pflanzen betreffend, sind zusätzlich auch diejenigen Erwägungen heranzuziehen, welche mit dem Bundesgesetz vom 20. März 1975 über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (= Sortenschutzgesetz [SSG]; SR 232.16) zu einem gesonderten Schutzsystem geführt haben: Die entsprechende Botschaft (BBl 1974 II 475) verweist ihrerseits wiederum auf die Botschaft zum geltenden Patentgesetz aus dem Jahr 1950: Die damals vom Verband Schweizerischer Gärtnermeister verlangte Ausdehnung des Patentschutzes auf Pflanzenzüchtungen war vom Bundesrat weitgehend abgelehnt worden, indem er zum einen auf die fragliche Wiederholbarkeit einer Pflanzenzüchtung hingewiesen hatte (BBl 1950 I 998/9 lit. bb: «Will man darauf Rücksicht nehmen, dass der Züchter unter Umständen wohl über den Samen verfügt, der zur neuen Pflanze führt, aber nicht in der Lage ist, ein Verfahren anzugeben, das mit einiger Sicherheit zur Erzeugung dieses Samens führt, so muss wiederum eine besondere Vorschrift für dieses Gebiet geschaffen werden»), zum anderen aber auch auf die ungenügende Schutzmöglichkeit im Falle, dass anstelle eines Erzeugnisses ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen (vgl. hierzu PatG Art 52 Abs. 1 lit. a und b) patentiert werden sollte: «Nach Artikel 8, Absatz 3, des Entwurfs erstreckt sich die Wirkung eines Patentes für ein Verfahren auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens». Als unmittelbares Erzeugnis des Verfahrens kann indessen nur das Originalsaatgut angesehen werden. Die Absaat, die aus dem Originalsaatgut gewonnen wurde, ist ein mittelbares Erzeugnis des geschützten Verfahrens. Damit der Patentinhaber auch hinsichtlich der Absaat das Monopol des Feilhaltens, des Verkaufes und des Inverkehrbringens

erhält, bedürfte es einer besonderen Vorschrift für dieses Gebiet» (a.a.O., lit. a; in gleichem Sinne Benkard, op. cit., N. 12 zu § 2 a.E.). Eine solche besonderen Vorschrift wird indessen erst in der Botschaft zur laufenden Revision des Patentgesetzes vorgesehen (BBl 1989 III 237, Ziffer 111.31; vgl. hierzu auch unten IV.2.b).

In Art. 1 Abs. 2 SSG wird der Begriff «Sorte» umschrieben mit «Zuchtsorten, Klone, Linien, Stämme und Hybriden ohne Rücksicht darauf, ob das Ausgangsmaterial, aus dem sie entstanden sind, künstlichen oder natürlichen Ursprungs ist» (vgl. mit ähnlicher Formulierung Art. 2 Abs. 2 des UPOV-Uebereinkommens). In der Botschaft wird hervorgehoben, dass es sich um einen «morphologisch und biologisch bemerkenswert einheitlichen, in Kultur entstandenen Pflanzenbestand» handle. Nur «eine durch systematische und ständige züchterische Bearbeitung hinreichend homogene und in ihren wesentlichen Merkmalen beständige Sorte» sei dem Sortenschutz zugänglich (BBl 1974 II 476; vgl. auch Art. 5 Abs. 1 SSG). Damit wird hervorgehoben, dass es sich bei der Sorte nicht um eine Kategorie innerhalb der botanischen Pflanzensystematik handelt: Die allgemein anerkannte Einteilung der in der Natur bisher entdeckten, also nicht durch menschliche Einwirkung entstandenen Pflanzen, welche auf das von Karl v. Linné (1707-1778) begründete System zurückgeht, bezeichnet als «Grundeinheit des Pflanzensystems, sozusagen das wichtigste Taxon», die Art oder Spezies. Diese «umfasst alle Individuen, welche in allen wesentlichen Merkmalen und Eigenschaften untereinander und mit ihren Nachkommen übereinstimmen», wobei auch eine Aufteilung in mehrere Unterarten möglich ist (Neubauer-Nunsch, Das System der Pflanzen, in: Helga Menzel-Tettenbom (Hrsg.), Das Reich der Pflanzen, 2. Auflage, Berlin 1988, S. 359; vgl. hierzu auch Art. 20 des Dekrets betreffend das Handelsgericht [BSG 162.811]). Arten, deren nahe Verwandtschaft klar und unbestritten ist, werden zu Gattungen oder Genera zusammengefasst, jene wiederum zu Familien. Einander nahestehende Familien ihrerseits sind unter den Begriff der Ordnung oder Reihe zu subsumieren. Als nächsthöhere Einheiten erscheinen die Klasse und darüber die Abteilung. Bei grösseren taxonomischen Einheiten behelfen sich die Fachleute auch mit zusätzlichen Begriffen wie Über-/Unterordnung, Unterfamilie, Sektion/Subsektion (vgl. Neubauer-Nunsch, a.a.O.)

Art. 4 Abs. 1 des auch für die Schweiz massgebenden UPOV-Uebereinkommens (vgl. Art. 1 Abs 1 SSG sowie BBl 1974 II 474, wo das Sortenschutzgesetz vom Bundesrat als Ausführungserlass im Sinne von Art. 30 Abs. 3 des Uebereinkommens bezeichnet wird) schreibt vor, dass das Abkommen «auf alle botanischen Gattungen und Arten anwendbar» sein müsse. Dementsprechend hält der Anhang (Artenverzeichnis) zur Sortenschutzverordnung (SSV; SR 232.161), welcher gemäss Art. 4 Abs. 1 SSV Bestandteil der Verordnung bildet, fest, dass die Pflanzensorten («variétés») der Arten («espèces») der in der alphabetischen Reihenfolge ihrer lateinischen Begriffe aufgezählten Pflanzenfamilien (familles) nach den Vorschriften von Sortenschutzgesetz und -verordnung geschützt werden können. Im Anschluss an diese Aufzählung, die gegenüber den Arten von ursprünglich bloss fünf Gattungen (vgl. UPOV-Uebereinkommen Art. 4 Abs. 3 sowie BBl 1974 II

527) nunmehr (seit dem 1. Juli 1990, vgl. AS 1990 S 1030 f.) die Arten von annähernd 150 Familien umfasst, wird zusätzlich festgehalten, dass sich der Schutz «auch auf alle aus einer Arthybridisation hervorgegangenen Arten, die verschiedenen Familien angehören, von denen mindestens eine in der Liste aufgeführt ist», erstreckt. Im Lichte dieser Bestimmungen erscheint die in der BAGE-Richtlinie 232.2 vorgenommene Differenzierung in nicht patentierfähige Pflanzensorten einerseits sowie in patentierfähige «Pflanzen oder Teile davon ..., welche in den Ansprüchen nicht durch ... sortenspezifische Merkmale charakterisiert werden» andererseits (vgl. oben, 2.) nicht gerechtfertigt: Eine Pflanzensorte zeichnet sich gegenüber den klassifikatorischen Begriffen der Pflanzensystematik (Art, Gattung, Familie etc.) einzig dadurch aus, dass sie nicht durch natürliche Evolution, sondern eben durch menschliche Einwirkung, «in Kultur» (vgl. BBl 1974 I 1476), entstanden ist. Jede Weiterentwicklung vorhandenen Pflanzenmaterials (vgl. auch die vom deutschen Bundesgerichtshof im Entscheid betr. das Patent DE 342 320 7 der Beklagten gewählte Formulierung Kollektiv von Einzelpflanzen) führt deshalb, wenn die Voraussetzungen von Art. 5 SSG erfüllt sind, zu einer Sorte, die ihre spezifischen - weil neuen, beständigen und hinreichend homogenen (Art. 5 Abs. 1 SSG) - Merkmale aufweist. Tut sie dies nicht, so bleibt ihr der Sorten- und, schon nur aufgrund von Art. 1 PatG, auch der Patentschutz versagt. Ein gleiches gilt für das deutsche Patentrecht, welches zwar grundsätzlich einen Patentschutz für alle Pflanzenzüchtungen vorsieht, die nicht im Artenverzeichnis zum (deutschen) Sortenschutzgesetz aufgeführt sind, aber auch an diese Züchtungen die allgemeinen Anforderungen der Patentierbarkeit stellt (Benkard, op. cit., N. 14 zu § 2). Natürlichen Ursprungs kann hingegen das Ausgangsmaterial sein, das zur neuen Pflanzensorte führt (Art. 1 Abs. 2 SSG); in diesem Fall ist es möglich, dass das Ergebnis der Pflanzenentwicklung Merkmale nicht nur verschiedener Arten (vgl. BBl 1974 II 479 für die Hybridzüchtung), sondern sogar verschiedener Familien enthält (vgl. den zitierten Satz am Ende des Anhangs [Artenschutzverzeichnis] zur SSV). Ist das Ausgangsmaterial demgegenüber seinerseits bereits künstlichen Ursprungs (vgl. Art. 1 Abs. 2 SSG), so weist das Endergebnis zwangsläufig Merkmale einer oder mehrerer bereits bestehender Sorten auf (vgl. BBl 1974 II 477 für die Zuchtsorte).

Was unter dem in der BAGE-Richtlinie verwendeten Begriff sortenspezifisch zu verstehen ist, wird in Art. 5 Abs. 1 SSG stichwortartig aufgeführt und, soweit die Neuheit betreffend, in Art. 5 Abs. 2 und 3 SSG näher umschrieben. Die Begriffe «Beständigkeit» und «hinreichende Homogenität werden demgegenüber in der Botschaft erläutert». Eine Sorte ist dann als hinreichend homogen zu betrachten, wenn sie in sich gleichartig ist, d.h. wenn die Pflanzen «hinsichtlich ihrer wesentlichen Merkmale eine im Bereich der Naturgegebenheiten liegende Einheitlichkeit aufweisen (z.B. Getreide in der Halmlänge). Dabei sind die biologischen Besonderheiten (generative oder vegetative Vermehrung) bei den verschiedenen Arten zu berücksichtigen» (BBl 1974 II 481). Zum Begriff der Beständigkeit führt die Botschaft sodann aus, dass eine Sorte dann als beständig gelte, «wenn sie nach jeder Vermehrung ihre wesentlichen Merkmale beibehält. Bei Sorten, die einen be-

sonderen Vermehrungszyklus erfordern, muss erst am Ende eines jeden Zyklus die Sorte ihrer Beschreibung entsprechen» (a.a.O.). Die Auslegung des Begriffs «sortenspezifisch» in der BAGE-Richtlinie als «genetisch fixiert» (vgl. demgegenüber BGE 79 I 77ff., wo dieses Kriterium - vor Erlass der Sortenschutzgesetzgebung und Art. 1a PatG - für die Beurteilung einer allfälligen Patentierbarkeit herangezogen wurde) erweist sich somit als zu eng: Verlangt wird nicht eine genetische Einzigartigkeit des Züchtungsergebnisses; es genügt vielmehr die erwähnte Einheitlichkeit «im Bereich der Naturgegebenheiten». In einem ähnlichen Sinne hat sich die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes im Entscheid vom 26. Juli 1983 Vermehrungsgut/CIBA-GEIGY (publiziert in GRUR Int. 1984 S. 301 ff.) geäußert, indem sie den Begriff «Pflanzensorte», mit Bezugnahme auf Art. 6 Abs. 1 lit. a, c und d des UPOV-Uebereinkommens, als «Vielzahl von Pflanzen» definierte, «die in ihren Merkmalen weitgehend gleich sind und nach jeder Vermehrung oder jedem Vermehrungszyklus innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen gleichbleiben» (a.a.O., S. 302 Ziff. 2). In einem weiteren Entscheid vom 10. November 1988 «Hybridpflanzen LUBRIZOL» (publiziert im Amtsblatt EPA 1990 S. 71 ff.) hat die Beschwerdekammer diese Auslegung des Begriffs «Pflanzensorte resp. der Stichworte «Homogenität» und «Stabilität» bestätigt (a.a.O., S. 79 Ziff. 13); die anschliessend gezogene Schlussfolgerung, wonach eine Pflanzenzüchtung nicht unter den Patentierungsausschluss von Art. 53 lit. b EPUe (entsprechend Art. 1a PatG) falle, wenn sie das Merkmal der Stabilität nicht erfülle (a.a.O. S. 79/80 Ziff. 14), bleibt allerdings unverständlich: Was aufgrund fehlender Stabilität des Endprodukts nicht einmal die diesbezüglich geringeren Anforderungen des Sortenschutzes erfüllt, kann nicht seinerseits von einer Ausnahmebestimmung ausgenommen werden, welche gerade deswegen geschaffen worden ist, weil sich die Erzeugnisse von Pflanzenzüchtungen gegenüber nicht-biologischen Erfindungen nur mit geringerer Sicherheit reproduzieren lassen (vgl. oben, Botschaften von 190 und 1974). Daran vermag auch die von der Beschwerdekammer und in der Lehre (Stamm, op. cit., S. 167) vertretene Auffassung nichts zu ändern, wonach Ausnahmebestimmungen, welche die Patentierbarkeit ausschliessen, einschränkend auszulegen seien; soweit lediglich eine Abgrenzung zwischen zwei Schutzsystemen vorzunehmen ist, verliert dieser Grundsatz nach Auffassung von Benkard (op cit., N. 12 zu § 2) ohnehin an Gewicht.

Schliesslich gebietet auch Art 2 Abs. 2 des UPOV-Uebereinkommens den Unterzeichnerstaaten dieses Staatsvertrages, pflanzliche Züchtungen vom Patentschutz auszunehmen, wenn für die jeweilige botanische Einheit ein besonderes Schutzrecht geschaffen wird (sog. Doppelschutzverbot), was auf die Schweiz mit dem Sortenschutzgesetz zutrifft. Führt eine Entwicklung auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung demnach zu einem Ergebnis, das die Voraussetzungen des Sortenschutzgesetzes, insbesondere diejenigen von Art. 5 SSG, erfüllt, so ist ein Patentschutz für sie bereits aufgrund von Art. 2 Abs. 2 des UPOV-Uebereinkommens ausgeschlossen. Im EJPD-Bericht wird zwar darauf hingewiesen, dass seit der letzten Revision des UPOV-Uebereinkommens vom März 1991 den Signatarstaaten nunmehr freigestellt wird, das Doppelschutzverbot für ihr Gebiet aufzuheben

(a.a.O., S. 20); für die Schweiz ist dies allerdings bis anhin nicht geschehen. Der von der Beklagten eingereichten Antwortbeilage 35 (GRUR Int. 1991 S. 393) ist zu entnehmen, dass die anlässlich jener Konferenz eingeführten Änderungen des UPOV-Uebereinkommens keineswegs unumstritten geblieben sind; umso mehr hat sich das Gericht bezüglich dieser Frage, mit Hinblick auf die - für eine Ratifizierung notwendige - parlamentarische Beratung Zurückhaltung aufzuerlegen (vgl. oben, a).

c) Es ist somit zu prüfen, ob die geltend gemachte Erfindung - soweit als Erzeugnis- und nicht als Verfahrensanspruch in Frage kommend - den Erfordernissen der Sortenschutzgesetzgebung genügt; ist dies der Fall, so bleibt zumindest ein Erzeugnispatent ausgeschlossen.

Wie oben unter b) festgehalten, ist eine genetische Identität einer neuen Pflanzenentwicklung nicht erforderlich, damit diese vom Sortenschutz erfasst wird; der Einwand im klägerischen Parteigutachten, wonach eine Wiederholung des patentierten Verfahrens «bestenfalls eine phänotypisch ähnliche, nie aber eine genetisch identische Pflanzensorte» hervorbrächte, ist demnach unbeachtlich, ebenso die von den Klägern gezogene Schlussfolgerung, dass eine Subsumtion der geltend gemachten Erfindung unter die Begriffskategorie Chemotyp (Kamillen-Chemovarietät) nicht zu einem gesetzlichen Schutz führen könne, da gleiche Chemotypen genotypisch verschieden sein könnten. Entscheidend ist vielmehr, ob diejenigen Merkmale welche das neue Produkt auszeichnen, von einer gewissen Beständigkeit und hinreichend homogen sind (vgl. Art. 5 Abs. 1 SSG), also nach jeder Vermehrung oder jedem Vermehrungszyklus innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen gleichbleiben» (vgl. den jüngsten Beschluss des deutschen Patentamtes vom 12. August 1993 betr. Widerruf des Patent DE 3542756 der Beklagten, S. 6: Eine Selektion nach den vorgegebenen Inhaltsstoffparametern führt zwangsläufig zu einem genetischen Ergebnis, das mit der patentgemässen Kamille zumindest hinsichtlich der Ausprägung physiologisch bedeutsamer Merkmale identisch ist»). Dies ist vorliegend der Fall: Wie in den von der Parteien eingereichten Fachpublikationen dargelegt wird, haben die Uneinheitlichkeit und Unausgeglichenheit der Produkte - neben dem eigentlichen Forschungsziel auf dem Gebiet der Kamillenzüchtung, der Steigerung der Wirkstoffgehalte - stets ein zentrales Problem gebildet, das die Fachleute beschäftigte und jeweils zu Verbesserungsversuchen veranlasste (vgl. Chlodwig Franz, Zur Qualität von Arznei- und Gewürzpflanzen [Habilitationsschrift], Weihenstephan 1981, S. 104; Heinz Schilcher, Die Kamille, Stuttgart 1987, S. 104). So wiesen die tetraploiden Sorten «Bodegold» (DDR), «Zloty Lan» (Polen) und «BK 2» (Ungarn) zwar den erwünschten hohen Gehalt an ätherischem Oel und Chamazulen (Blauoel) auf, neigten indessen, aufgrund des relativ lockeren Aufbaus des Blütenkörbchens, leicht zum Zerfallen und zur Bildung von sog. «Kamillengrus» (Zerbröselung). Ebenso wird von der Kulturvarietät «Bohemia» berichtet, dass diese in ihrem Bestand eine grosse Variabilität innerhalb der an sich relativ «einheitlichen» Anbausorte aufgewiesen habe. Auch eine Weiterentwicklung durch Polyploidisierung, Selektion und Kreuzungen mit ande-

ren Chemotypen durch Bienen als Pollenüberträger habe nicht verhindern können, dass die Endprodukte einer erheblichen Einkreuzungsgefahr durch Wildkamillen ausgesetzt waren (Schilcher, op. cit., S. 104/5; vgl. auch Franz, op. cit., S. 62). Erst die Weiterentwicklung der diploiden Sorte «Degumill» erbrachte mit der Gegenwart des Streitpatentes bildenden «Manzana» als Endergebnis einen «gleichmässigen Wuchs mit grundständiger Verzweigung und vielen Blüten», einen einheitlichen Blühtermin», «grosse Blütenköpfchen in einer Ebene» sowie eine «geringe Grusbildung» (Schilcher, op. cit., S. 106/7; vgl. auch die Beschreibung des Streitpatentes, S. 2 Zeile 43 bis S. 3 Zeile 3). Eine ähnliche Einheitlichkeit des Bestandes wird in der Literatur einzig einer weiteren Züchtung, der polnischen Variante «Tonia», zugeschrieben, welche sich - gegenüber der ebenfalls polnischen Variante «Zloty Lan» - durch gleichmässigen Ansatz der Blütenstände, verhältnismässig gleichmässiges Blühen und einen blattfreien Stengelteil unter dem Blütenkorb» auszeichne, was sie für die mechanisierte Ernte prädestiniere (A. Ruminska, Rosliny lecznicze, Warschau 1981). Eine Beständigkeit und Homogenität im Sinne des Sortenschutzgesetzes resp. eine Dauerhaftigkeit im Sinne der deutschen Praxis (vgl. Beschluss des Bundesgerichtshofs betr. das Patent DE 3423207 der Beklagten, S. 18) sind für die geltend gemachte Erfindung «Manzana» somit zweifelsfrei gegeben.

Des weitern erweist sich das Endprodukt Manzana auch als neu im Sinne von Art. 5 Abs. 2 und 3 SSG: Der sortenrechtliche Begriff der Neuheit, der nach der Auffassung des Bundesrates «erheblich vom Begriff der Neuheit, wie er im Patentrecht verwendet wird», abweicht (vgl. BBl 1974 II 481), verlangt eine deutliche Unterscheidung in einem oder mehreren wichtigen Merkmalen von allen anderen bisher vorhandenen Sorten. Bereits die oben aufgeführten Eigenschaften der Kamillenzüchtung «Manzana» sind ein gewichtiges Indiz für ihre Neuheit (vgl. auch die Beschreibung des Streitpatentes, S. 2 Zeilen 43 ff.); hinzu kommt des weitern, dass sie nicht bloss einen hohen Gehalt an Chamazulen enthält, sondern auch einen solchen an (-)- α -Bisabolol, dem zweiten, wegen seiner ebenfalls anti-phlogistischen (entzündungshemmenden) Wirkung (vgl. Schilcher, op. cit., S. 61; Franz, op. cit., S. 56) in möglichst hoher Konzentration erwünschten Kamillen-Wirkstoff: In den früheren Züchtungen haben demgegenüber die Oxide des Bisabolols (Bisabololoxide A und B sowie das Bisabolonoxid (A)); vgl. hierzu Franz, op. cit., S. 56/7; Schilcher, op. cit., S. 637) das (-)- α -Bisabolol selber überwogen (vgl. die Tabelle bei Schilcher, op. cit., S. 100; Franz, op. cit., S. 67/110; Ruminska, op. cit., S. 9; Beschreibung des Streitpatentes, S. 2 Zeilen 20-31). Als einzige bisherige Züchtungen, welche Chamazulen- und (-)- α -Bisabolol-Anteile im Bereich des Streitpatentes erreichten, werden in der Literatur die Sorten «BK 2» und «H 29» genannt (Franz, op. cit., S. 67/90), was das deutsche Patentamt veranlasst hat, das jüngste deutsche Patent der Beklagten DE 3542756 zu widerrufen (Beschluss vom 12. August 1993, S. 12). Die dort genannten Werte von 112,7 mg% für Chamazulen resp. von 259,0 mg% für Bisabolol liegen jedoch unter den Werten, die für das Streitpatent geltend gemacht werden (vgl. Patentanspruch 1); eine Neuheitsschädlichkeit im Sinne des Sortenschutzgesetzes liegt somit nicht vor.

Schliesslich bleibt festzuhalten, dass die Echte Kamille (*Chamomilla recutita* (L.) Rauschert, synonym mit *Matricaria chamomilla* L., als Kulturpflanzenart der Familie der Korbblütler (Asteraceae [Compositae]) angehört, also einer derjenigen, die der Bundesrat ins Artenverzeichnis aufgenommen hat (vgl. Patentanspruch 1 i.V. mit Art. 5 Abs. 1 SSG, Art. 4 Abs. 1 SSV sowie dem Anhang zur SSV [Artenverzeichnis]). Die von Schilcher vorgenommene Einteilung der Echten Kamille in natürliche Variationen einerseits - wofür er die Begriffe «Chemo-, Oeko-, und Topo-Dem verwendet - und Chemocultivars andererseits (op. cit., S. 58), macht überdies deutlich, dass es sich bei der «Manzana» um das Ergebnis züchterischer Bemühungen handelt (vgl. auch BBl 1974 I 1477 zur Gleichsetzung der Begriffe Zuchtsorte i.S. von Art. 1 Abs. 2 SSG und «Cultivar»).

Es ergibt sich somit, dass die Kamillenzüchtung Manzana die Schutzvoraussetzungen des Sortenschutzgesetzes erfüllt und demzufolge unter die Ausnahmebestimmung von Art. 1a PatG fällt, weshalb sie vom Patentschutz auszuschliessen ist.

IV.

Gemäss Art. 8 Abs. 3 PatG erstreckt sich das Recht aus einer Erfindung, sofern diese ein Verfahren und nicht ein Erzeugnis beschlägt (vgl. Art. 52 PatG), auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens (sog. derivierter Stoffschutz). Diese Ausdehnung des Patentschutzes «soll verhindern, dass das Patent in missbräuchlicher Weise allzu leicht umgangen werden kann (Durchführung des Verfahrens im patentfreien Ausland, Vermarktung der unmittelbaren Erzeugnisse in der Schweiz)» (BBl 1989 II 1252; vgl. auch bereits BBl 1950 I 1011, 1079). Die Botschaft zur laufenden Teilrevision des Patentgesetzes hält hierzu des weitern fest, dass sich der Schutz auch dann auf das unmittelbare Erzeugnis erstreckt, «wenn dieses selbst nicht gültig patentiert werden könnte, etwa weil es nicht neu ist oder durch Sonderregel von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist» (BBl 1989 II 1252, unter Verweis auf die beiden Urteile des Bundesgerichts vom 24. Februar 1966 und vom 22. September 1970).

In seinem Entscheid vom 24. Februar 1966 (publiziert in SMI 1966 S. 133 ff.) hat das Bundesgericht bezüglich eines in Italien hergestellten und im Kanton Zürich vertriebenen Arzneimittels festgehalten, dass das ausschliessliche und sich gemäss Art. 8 Abs. 3 PatG auch auf die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse erstreckende Recht des Patentinhabers, die Erfindung gewerbsmässig zu nutzen, auch für Erzeugnisse gelten, für die ein Stoff-(Erzeugnis-)patent an sich nicht zulässig sei, denn «das ausschliessliche Recht des Patentinhabers, die unmittelbar in einem patentierten Verfahren erzeugten Arzneimittel gewerbsmässig zu benützen, bedeutet nicht, dass das Erzeugnis als solches Patentschutz genieesse; Art. 8 Abs. 3 PatG bestimmt nur, wie weit der Schutz des patentierten Verfahrens reiche, d.h. unter welchen Voraussetzungen die durch das Verfahrenspatent geschützte Erfindung als widerrechtlich benützt zu gelten habe». Artikel 8 Absatz 3 einerseits und die - damalige, für Arzneimittel Erzeugnispatente grundsätzlich ausschlies-

sende - Ziffer 2 von Art. 2 PatG andererseits würden sich deshalb nicht widersprechen (SMI 1966 S. 134/5). Mit Entscheid vom 22. September 1970 (publiziert in SMI 1971 S. 28 ff. resp. in PMMBI 1971 I S. 16 f.) hat das Bundesgericht diese Praxis bezüglich eines Verfahrens zur Herstellung eines chemischen Stoffes und somit auch bezüglich der damaligen Ziffer 4 von Art. 2 PatG bestätigt: «Nach Art. 8 Abs. 3 PatG erstreckt sich das nach Abs. 1 ausschliessliche Recht des Patentinhabers, die Erfindung gewerbsmässig zu nutzen, auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens. Erzeugnisse, für die nach Art. 2 Ziff. 4 PatG ein Sachpatent nicht zulässig ist, machen keine Ausnahme» (SMI 1971 S. 31)

Die bundesrätliche Botschaft von 1989 hält zu den beiden Urteilen fest, dieser Rechtsprechung liege «der Gedanken zugrunde, dass die Produkte nicht etwa patentiert werden, sondern lediglich als unmittelbare Erzeugnisse eines bestimmten Verfahrens geschützt werden, so dass die ratio der Bestimmungen über den Ausschluss von der Patentierung hier nicht zutrifft (vgl. Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, 2. A., Anm. 22 zu Art. 8 PatG). Obwohl die Rechtsprechung im Zusammenhang mit den seinerzeit vom Patent ausgeschlossenen Arzneimitteln und chemischen Stoffen entwickelt wurde, dürfte sie daher allgemeine Gültigkeit beanspruchen und somit auch auf Pflanzensorten als Erzeugnis eines geschützten Verfahrens Anwendung finden, wobei eine gerichtliche Bestätigung dieser Annahme bisher fehlt» (BBl 1989 II 1252).

Es ist somit zu prüfen, ob die in der Botschaft vertretene Auffassung vor der Auslegung des geltenden, seit 1978 in Kraft befindlichen Patentgesetzes standhält, m.a.W. ob eine Pflanzensorte, die wegen Art. 1a PatG vom Erfindungsschutz ausgenommen bleibt, als unmittelbares Erzeugnis eines an sich zu schützenden (vgl. hierzu unten, V.1) Verfahrens i.S. von Art. 8 Abs. 3 PatG trotzdem patentrechtlich geschützt werden kann:

a) Sowohl die Botschaft von 1989 wie auch der Kommentar Blum/Pedrazzini, auf welchen sie verweist, halten fest, dass Art. 8 Abs. 3 PatG eine «Umgehung des Patentschutzes bei Verfahrenspatenten, die sonst durch Einführung des Gegenstandes vom Ausland ins Inland leicht stattfinden könnte», verunmöglichen soll, denn ohne diese Bestimmung könnte ja der Inhaber eines Verfahrenspatentes in vielen Fällen um den wirtschaftlichen Nutzen seiner Erfindung gebracht werden» (Blum/Pedrazzini, op. cit., S. 408). Blum/Pedrazzini verweisen des weitern auf Art. 67 PatG als ergänzende Bestimmung, welche für den Verletzungsfall dem Patentinhaber bezüglich der Beweislastverteilung eine günstige Position einräumt.

Gerade dieser Verweis auf Art. 67 PatG macht indessen deutlich, dass Art. 8 Abs. 3 PatG lediglich dazu dienen soll, den Inhaber eines Patentbesitzes vor möglichen Konkurrenten zu schützen, die allenfalls - bei fehlender Schutzwirkung gemäss Art. 8 Abs. 3 - den Erfindungsschutz auf die oben beschriebene Weise umgehen könnten; diese Bestimmung kann somit nicht dazu herhalten, ein Erzeugnis (in concreto eine Pflanzensorte), das von der Patentierbarkeit ausgeschlossen bleibt,

nun trotzdem, als Endprodukt eines Verfahrens, patentrechtlich zu schützen. Artikel 8 Absatz 3 des Patentgesetzes, als Umgehungsschutz geschaffen, soll nicht seinerseits dazu dienen, Umgehungsmöglichkeiten zu eröffnen. Der Ansicht von Blum/Pedrazini, dass die ratio der Ausnahmebestimmungen von Artikel 2 (des damaligen Patentgesetzes) bezüglich Art. 8 Abs. 3 PatG nicht zutreffe (a.a.O., S. 41 1), kann somit nicht gefolgt werden; dies umso weniger, als sich die Autoren nicht bloss damit begnügen, Art. 8 Abs. 3 PatG den damaligen Ziffern 2 bis 4 von Art. 2 PatG - welche bestimmte Produkte wie Arznei-, Nahrungs- und Futtermittel sowie Getränke und chemische Stoffe von der Patentierbarkeit ausnahmen - vorgehen zu lassen, sondern - durch den generellen Verweis auf Artikel 2 - auch dessen damaliger Ziffer 1, welche Erfindungen von der Patentierung ausnahm, «deren Verwertung den Gesetzen oder den guten Sitten zuwiderlaufen würde», was inhaltlich Artikel 2 lit a des geltenden Patentgesetzes entspricht. Schliesslich ist auch festzuhalten, dass die in den beiden bundesgerichtlichen Urteilen angestellten Erwägungen, auf welche sich die bundesrätliche Botschaft beruft, schon nur deswegen nicht unbesehen auf Pflanzensorten übertragen werden können, weil Art. 1a des geltenden Patentgesetzes erst Jahre danach, per 1.1.1978, in Kraft getreten und somit gegenüber Art. 8 Abs. 3 PatG *lex posterior* ist.

Ein Blick auf das von der Beklagten in Deutschland angemeldete, zum Streitpatent analoge deutsche Patent macht deutlich, dass sie in erster Linie am Erfindungsschutz für das Endprodukt, die neue Kamillensorte «Manzana» (Patentschrift DE 342 320 7), interessiert ist; ein Gleiches gilt für das deutsche Patent 354 275 6, wo Schutz für eine «bisabololreiche, tetraploide Kamille der Kulturpflanzenart echte Kamille» angebeht wird (vgl. die jeweiligen Patentsprüche 1). Dies wird von der Beklagten auch nicht bestritten. Anhaltspunkte, dass es sich für das entsprechende schweizerische Patent anders verhalten sollte, liegen keine vor, obwohl dieses in erster Linie durch Verfahrensansprüche definiert wird (vgl. hierzu auch unten 3.). Auch wenn sich die Beklagte auf den Standpunkt stellt, dass es sich beim Erzeugnisanspruch 4 des Streitpatents nicht um einen sog. «product-by-process-claim» (vgl. hierzu BBl 1989 III 238, 242; Jean-Louis Comte, *Die Schweiz und die internationale Harmonisierung des Patentrechts*, in: *Kernprobleme des Patentrechts*, op. cit., S. 473 bei Fussnote 25; Pedrazzini, *Patent- und Lizenzvertragsrecht*, 2. Auflage, Bern 1987, S. 43) handle, sondern um einen «deklaratorischen Anspruch gemäss den Ansprüchen 1-3», so liegt nach Dafürhalten des Gerichts dennoch eine vergleichbare Situation vor, indem das Erzeugnis zwar nicht, wie beim «product-by-process-claim», «trotz aller Anstrengungen nur durch eine seiner Herstellungsarten, nicht aber durch seine Merkmale bestimmt werden kann» (BBl 1989 III 242), wohl aber, indem eine an sich ausschliesslich als Erzeugnis formulierfähige Patentschrift wegen des Patentierungsausschlusses von Pflanzensorten zur Hauptsache durch Verfahrensansprüche definiert wird. Dieser Schluss ergibt sich auch aus der Tatsache, dass die Beklagte im Beschwerdeverfahren betreffend das deutsche Patent 342 320 7 dieses durch zwei von ihr selbst als «product-by-process-claims» bezeichnete Hilfsansprüche zu verteidigen suchte, nachdem hiegegen Einspruch erhoben und anschliessend Beschwerde geführt worden

war (vgl. Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 30. März 1993, S. 3-5). Der Bundesgerichtshof hat hierzu festgehalten, dass auch in diesen Fällen, entsprechend der Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes (a.a.O., S. 23 [pag. 326]), Gegenstand des Patentes «trotz der Beschreibung durch das Herstellungsverfahren das Erzeugnis als solches» sei, «das unabhängig von seinem Herstellungsweg die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen» müsse (a.a.O., S. 22 [pag. 325]).

Es ergibt sich somit, dass der Anspruch 4 des Streitpatentes nur dann als derivierter Stoff eines Verfahrensanspruchs im Sinne von Art. 8 Abs. 3 PatG geschützt werden könnte, wenn dieser für sich allein sämtlichen Erfordernissen, die für eine Patentierbarkeit gegeben sein müssen, genügen würde; dies ist indessen nicht der Fall, da der Anspruch eine Pflanzensorte beschreibt (vgl. oben, 111.3), welche aufgrund von Art. 1a PatG vom Erfindungsschutz ausgenommen ist.

b) Ein derivierter Stoffschutz für Pflanzensorten ist indessen auch noch aus einem weiteren Grund nicht möglich: Wie bereits in der Botschaft zum geltenden Patentgesetz von 1950 festgehalten worden ist, gilt als «unmittelbares Erzeugnis» im Sinne von Art. 8 Abs. 3 PatG bei Verfahren zur Züchtung von Pflanzen nur das Originalsaatgut, nicht aber dessen Absaat (BB1 1950 I 998 lit. a; vgl. auch oben, III.3.b). Ein gleiches hält der EJPD-Bericht vom August 1993 fest: «Beim Verfahrenspatent hingegen ist Schutzgegenstand zunächst nur ein Verfahren Kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift (Art. 8 Abs. 3 PatG) wird aber das unmittelbare Erzeugnis des Verfahrens ebenfalls geschützt, aber eben nur soweit es nach diesem Verfahren hergestellt wurde. Bei biologisch vermehrbare Materie werden also nach dem geltenden Recht Erzeugnisse, die durch Vermehrung des unmittelbaren Verfahrensproduktes erhalten werden, nicht von dem durch das Verfahrenspatent verliehenen Schutz erfasst» (a.a.O., S. 22). Aus diesen Gründen schlägt denn die bundesrätliche Botschaft von 1989 zur Verwirklichung eines der drei Hauptanliegen der beabsichtigten Teilrevision des Patentgesetzes (vgl. BB1 1989 III 233) vor, Absatz 3 von Artikel 8 PatG den folgenden Satz anzufügen: «Handelt es sich dabei um biologisch vermehrbare Materie, so erstreckt sich das Recht auch auf die Erzeugnisse, die massgeblich durch Vermehrung dieser Materie gewonnen werden.» (vgl. BB1 1989 III 266 sowie 237 und 255). Soweit der Patentanspruch 4 des Streitpatentes den Schutz von 'Kamillenvermehrungsgut' zum Ziel hat, nimmt er deshalb die beabsichtigte Teilrevision vorweg; de lege lata ist insoweit kein Erfindungsschutz möglich. Soweit Patentanspruch 4 demgegenüber die nach einem der Ansprüche 1 bis 3 erhaltene Kamille schlechthin schützen will, erweist sich dieser Teil des Anspruchs als abhängig vom anderen, das Vermehrungsgut schützenden: De lege lata kann bei biologisch vermehrbare Materie die derivierte Schutzwirkung nämlich auf demselben Weg umgangen werden, wie es dies ohne Art. 8 Abs. 3 des geltenden Patentgesetzes auch bei allen anderen, nichtbiologischen Produkten möglich wäre (vgl. BB1 1989 III 237 sowie oben, 1. und 2a.). Selbst wenn für die Beklagte die Verfahrensansprüche des Streitpatentes und nicht eine Pflanzensorte als Endprodukt im Vordergrund stünden, wären demnach die

Erzeugnisse des Verfahrens, aufgrund des fehlenden Schutzes des Vermehrungsgutes, auch unter dem Aspekt des derivierten Stoffschutzes nicht schützbar.

Das von der Beklagten mit dem Streitpatent angestrebte Ziel, ein Erfindungsschutz für die Pflanzensorte «Manzana», ist somit auch unter Zuhilfenahme von Art. 8 Abs. 3 PatG nicht realisierbar; Patentanspruch 4 ist demnach nichtig zu erklären (Art. 26 PatG). Zu prüfen bleibt, ob auch die anderen Patentansprüche (1 bis 3 sowie 5 und 6) nichtig zu erklären sind; dies ist der Fall, wenn sie von Patentanspruch 4 abhängig sind (vgl. Art. 55 PatG, Art. 31 PatV [SR 232.141]).

Gemäss Art. 52 Abs. 2 PatG kann ein Patent mehrere unabhängige Patentansprüche umfassen, wenn diese eine Gruppe von Erfindungen definieren, die untereinander so verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Diese Bedingung gilt gemäss Art. 30 Abs. 2 lit. a PatV insbesondere dann als erfüllt, wenn das Patentgesuch neben einem ersten Patentanspruch für ein Verfahren je einen Patentanspruch für ein Mittel zu dessen Ausführung, für das Erzeugnis des Verfahrens und entweder für eine Anwendung des Verfahrens oder dieses Erzeugnisses enthält. Diese Voraussetzungen träfen allenfalls auf das Streitpatent zu, wenn die Patentansprüche 1 und 3 als diejenigen für das Verfahren angesehen würden, Patentanspruch 2 als derjenige, der die möglichen Mittel zu dessen Ausführung aufzählt, Patentanspruch 4 als derjenige, der das Verfahrenserzeugnis benennt sowie die Patentansprüche 5 und 6 als diejenigen, die eine mögliche Verwendung des Erzeugnisses angeben; diese Interpretation wäre umso mehr denkbar, als die in Art. 30 PatV aufgeführten Kombinationen, im Gegensatz zu den in Art. 52 PatG festgehaltenen Patentanspruchskategorien, nicht abschliessend aufgezählt werden (vgl. Troller, op. cit. I S. 486, allerdings noch zur alten Fassung von Art. 30 PatV). Indessen beschreiben die in Art. 30 Abs. 2 PatV aufgezählten Kategorien nicht die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um - andernfalls abhängige - Patentansprüche zu unabhängigen zu machen, sondern diejenigen, die dazu führen, dass verschiedene Ansprüche in einer einzigen Patentschrift zusammengefasst werden können. Dies geht zum einen aus der bundesrätlichen Botschaft von 1976 hervor, wo zur Neuformulierung von Art. 52 Abs. 2 PatG bemerkt wird, dass diese Gesetzesänderung für Patentansprüche gleicher Kategorie die Möglichkeit eröffne, mehr als einen solchen Anspruch im gleichen Patent zu formulieren (BB1 1976 II 83), zum andern aus der Tatsache, dass auch Art. 55 PatG resp. Art. 31 PatV an die abhängigen Patentansprüche Anforderungen stellen, welche gegeben sein müssen, um diese in einer einzigen Patentschrift vereinigen zu können. Dass im Falle des Streitpatentes keine voneinander unabhängigen Patentansprüche vorliegen können, erhellt auch aus dem von Troller (a.a.O.) gezogenen Vergleich, wonach die Unterbringung von mehreren unabhängigen Patentansprüchen in einem Patent in bezug auf deren Selbständigkeit dem Zusammenfassen mehrerer Muster oder Modelle in einer Hinterlegung entspreche. Demgegenüber erfüllt das Streitpatent die Voraussetzungen, welche Art. 31 Abs. 1 PatV an abhängige Patentansprüche stellt: Von den Patentansprüchen 2 bis 6 verweist jeder auf einen oder mehrere vorangehende Ansprüche; sie erscheinen demnach alle

als (direkt oder indirekt) abhängig von Patentanspruch 1. Da es der Beklagten darum geht, für das Endprodukt, die neue Kamillensorte «Manzana» (resp. für die daraus erzielte Kamillendroge gemäss Patentanspruch 6) Schutz zu erwirken (vgl. oben, 2.a), ist indessen Patentanspruch 4 als Haupt- und die restlichen Ansprüche als von diesem abhängig zu bezeichnen: Patentanspruch 4 würde, für sich allein besehen, zwar keine genügende Definition enthalten, doch spräche nichts dagegen, die für das neue Erzeugnis wesentlichen Merkmale (Minimalgehalte an Chamazulen und (-)- α -Bisabolol, Maximalgehalt an übrigen Bisaboloiden) von Patentanspruch 1 auf Patentanspruch 4 zu übertragen, wie dies auch in den entsprechenden deutschen Patentschriften geschehen ist (vgl. oben, 2.a).

Es ergibt sich somit, dass aufgrund der Nichtigkeit von Patentanspruch 4 auch sämtliche anderen Ansprüche des Streitpatentes nichtig zu erklären sind. Eine Teilnichtigkeit des Streitpatentes im Sinne von Art. 27 PatG liegt demnach nicht vor; sie wäre überdies nicht von Amtes wegen abzuklären (vgl. BGE 108 II 155).

V.

Abzuklären bleibt, ob die Klage (soweit die Rechtsbegehren 1 und 2 betreffend) auch noch aus weiteren, von den Klägern geltend gemachten Gründen gutzuheissen ist:

1.a) Art. 1a PatG schliesst nicht nur Pflanzensorten, sondern auch «**im wesentlichen biologische Verfahren** zur Züchtung von Pflanzen» vom Erfindungsschutz aus. Währenddem die bundesrätliche Botschaft von 1976 den Ausschluss von Erzeugnispatenten auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung mit deren fehlender Wiederholbarkeit begründete, was dazu führe, dass eine solche schon nach dem - damals - geltenden Recht nicht patentierbar sei (vgl. oben III. und BGE 79 I 77 ff.), hielt sie für die Verfahren fest, dass hierfür hingegen Patente erteilt worden seien, «ohne dass aber je ein Gericht sich über die Gültigkeit ausgesprochen hätte». In Deutschland hatten demgegenüber der Bundesgerichtshof 1969 für ein Tier- sowie das Bundespatentgericht 1973 für ein Pflanzenzüchtungsverfahren ebenfalls, gleich wie bei den Erzeugnisansprüchen, auf das Kriterium der Wiederholbarkeit abgestellt (vgl. die Entscheide «Rote Taube» vom 27. März 1969, publiziert in GRUR 1969 S. 672 ff., und «Usambara-Veilchen» vom 16. Oktober 1973, publiziert in GRUR 1975 S. 654 ff.). Im bereits zitierten Entscheid «Lubrizol» vom 10. November 1988, vgl. auch oben, III 3.b) hat die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes überdies die Auffassung vertreten, dass «die Notwendigkeit menschlicher Mitwirkung allein noch kein hinreichendes Kriterium» dafür bilde, dass das Verfahren kein «im wesentlichen biologisches» sei; es sei nämlich denkbar, dass das menschliches Eingreifen nicht «über ein unbedeutendes Mass hinausginge». Auch gehe es nicht lediglich um die Frage, ob diese Mitwirkung quantitativer oder qualitativer Art sei (a.a.O., S. 76/7).

b) Gemäss Botschaft von 1976 soll ein Züchtungsverfahren dann als «im wesentlichen biologisch» gelten, wenn es «seinem Wesen nach zur Biologie, d.h. zum

natürlichen Wachsen und Fortpflanzen des Lebewesens» gehöre. «Auf diesem Gebiet können nur technische Hilfsmittel (Instrumente, Werkzeuge, Stoffe und Stoffgemische) patentiert werden. Patentierbar sind aber im wesentlichen technische Verfahren. z.B. die Beeinflussung des Wachstums durch Bestrahlung oder Zufuhr von Wuchsstoffen (Düngemittel, Pflanzenhormone, Antibiotika u. dgl.)» (BBl 1976 II 68, AB 28)

Auch hierzu äussern sich die BAGE-Richtlinien von 1986 in den Ziffern 233.3 und 233.4:

«Das Kernproblem liegt im Begriff der **‘im wesentlichen biologischen Verfahren’**. Biologisch ist hier im Gegensatz zu technisch (im weitesten Sinne, d.h. chemisch, physikalisch oder mechanisch) aufzufassen; ‘im wesentlichen’ bedeutet ‘seinem Wesen nach’ (Botschaft S. 68).

Es sei zunächst darauf hingewiesen, dass **rein** biologische Züchtungs-Verfahren dem Patentschutz von vornherein nicht zugänglich sind, da sie keine neue ‘Lehre zum technischen Handeln’ vermitteln. für die Anwendung von Art. 1a PatG stehen daher gemischt biologisch-technische Verfahren zur Diskussion, und es ist zu prüfen, wo das Wesen des Verfahrens liegt.

Dies kann nicht durch Ermittlung der **neuen oder erfinderischen** Merkmale des Verfahrens erfolgen; ohne Vorprüfung wäre eine objektive Anwendung dieses Kriteriums gar nicht möglich, und im übrigen liegt die neue Lehre der Erfindung naturgemäss auf der technischen Seite. Andererseits darf vom Patentbewerber nicht erwartet werden, dass er stets angeben kann, ob die Erfindung die biologischen Vorgänge beeinflusst. Die nötige Abklärung kann auch nicht durch Ermittlung des Schwerpunkts des beanspruchten Verfahrens vorgenommen werden. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass im Entwurf des EVPatUe von ‘vorwiegend biologischen Verfahren’ die Rede war, dass aber diese Umschreibung fallengelassen wurde.

In der Praxis können folgende Kriterien angewandt werden, die auf die Natur des Verfahrens abstellen:

- Bestimmte Verfahrensarten gehören ihrem Wesen nach zur Biologie, d.h. zum natürlichen Wachsen der Lebewesen oder zu ihrer vegetativen oder generativen Fortpflanzung. Vorgänge wie die Aussaat, das Umpflanzen, das Setzen von Stecklingen oder die Senkerablegung sowie die Artkreuzung sind in der Regel nicht patentierbar. Als Ausnahmen gelten Verfahren, die nicht auf bestimmte Pflanzen beschränkt sind, sondern als neue, mehr oder weniger allgemein anwendbare Arbeitsmethoden zu betrachten sind.
- Zur Technik gehören ihrem Wesen nach Behandlungen wie das Aufpfropfen, das Zurückschneiden sowie Züchtungs-Verfahren, bei denen künstliche Nährmedien, Düngemittel oder Wuchsstoffe (Hormone, Antibiotika) verwendet werden.»

Ähnlich lautet die entsprechende Richtlinie des Europäischen Patentamtes zu Art. 53 lit. b EPUe:

«Ob ein Verfahren 'im wesentlichen biologisch' ist, hängt davon ab, in welchem Umfang von menschlicher Seite technisch in das Verfahren eingegriffen wird; spielt ein solcher Eingriff eine massgebliche Rolle bei der Bestimmung oder Beeinflussung des angestrebten Ergebnisses, so wäre das Verfahren nicht auszuschliessen. Nachfolgend werden einige Beispiele aufgeführt: Ein Verfahren zur Kreuzung, zur Rassenmischung oder ein Selektivzucht-Verfahren, beispielsweise für Pferde, bei dem lediglich die Tiere zur Zucht und zur Zusammenführung ausgewählt werden, die bestimmte Merkmale aufweisen, würde im wesentlichen biologisch und somit nicht patentierbar sein. Dagegen würde ein Verfahren für die Behandlung von Pflanzen oder Tieren zur Verbesserung ihrer Eigenschaften oder ihres Ertrags oder zur Förderung oder Unterdrückung ihres Wachstums, unabhängig davon, ob es sich um ein mechanisches, physikalisches oder chemisches Verfahren handelt, beispielsweise ein Verfahren zur Beschneidung von Bäumen, nicht im wesentlichen biologisch sein, denn obgleich ein biologisches Verfahren mit enthalten ist, ist das Wesentliche der Erfindung technischer Natur; das gleiche würde für ein Verfahren zur Behandlung von Pflanzen gelten, das dadurch gekennzeichnet ist, dass ein wachstumsfördernder Stoff oder eine wachstumsfördernde Bestrahlung benutzt wird.».

c) Das Beweisverfahren hat ergeben, dass von den in Patentanspruch 2 beschriebenen fünf möglichen Methoden, eine Tetraploidisierung der Ausgangspflanzen auszulösen (durch Chemikalien, Bestrahlung, Temperaturschocks, die sog. Dekapitierungs-Kallus-Methode oder durch Antherenkultur) bisher einzig die Behandlung mit Chemikalien, und zwar ausschliesslich eine solche mit dem Spindelgift Colchicin, im Vordergrund gestanden hat. Dies ergibt sich zunächst einmal aus der Patentbeschreibung, wo auf S. 3 Zeilen 14 ff. zwar die Behandlung mit Colchicin nur als (ein) Ausführungsbeispiel genannt wird, indessen jedoch weiter hinten (S. 5 Zeilen 66 ff.), in Beschreibung der von der Gesuchstellerin tatsächlich durchgeführten Versuche, ebenfalls ausschliesslich diese Tetraploidisierungs-Methode erscheint. Des weitern haben auch die Parteivertreter der Beklagten ausgesagt, dass nur Colchicin verwendet werde; dies sei die einfachste und bekannteste Methode. Bestrahlungen seien bis heute keine durchgeführt worden. Des weitern steht fest - obwohl die Parteivertreter der Beklagten dies nahezu ausgeschlossen haben - dass tetraploide Kamillenpflanzen auch in der Natur, ohne jegliche menschliche Einwirkung, entstehen können (vgl. Hoffmann/Mudra/Plarre, Lehrbuch der Züchtung landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, Band 1, Berlin/Hamburg 1971, S. 128; Werner Gottschalk, Die Bedeutung der Polyploidie für die Evolution der Pflanzen, Stuttgart 1976, S. 15). Insoweit ist der im klägerischen Parteigutachten vertretenen Auffassung beizupflichten, wonach durch die im Streitpatent beschriebene Polyploidisierung ein «an sich natürlicher Vorgang» künstlich ausgelöst werde. Aus diesem Umstand auf ein nicht «im wesentlichen biologisches

Verfahren» zu schliessen, widerspräche indessen den oben unter a) und b) zitierten Entscheiden und Richtlinien: Die mit dem vorliegenden Verfahren vergleichbare Beeinflussung des Wachstums durch Zuführung von Wuchsstoffen oder durch Bestrahlung wird sowohl in der bundesrätlichen Botschaft von 1976 als auch in den Richtlinien des Europäischen Patentamtes als Beispiel für ein im wesentlichen technisches Verfahren aufgeführt (vgl. oben, b). Die Auslösung des auch in der Natur vorkommenden Tetraploidisierungsvorganges von Kamillenpflanzen mittels Colchicin ist deshalb kein seinem Wesen nach biologischer Vorgang.

d) Zu prüfen ist des weitern, ob allenfalls die an die Tetraploidisierung anschliessenden Verfahrensschritte (beschrieben im Patentanspruch 3) ihrerseits im wesentlichen biologischer Natur sind: Aufgrund der von der Beklagten eingereichten Publikation Schilchers - in welcher die in der Patentschrift auf den Seiten 5 ff. beschriebenen Versuche ebenfalls erläutert werden - geht hervor, dass die durch Patentanspruch 2 beschriebene Tetraploidisierung für sich allein nicht genügt, um das erfindungswesentliche Endprodukt zu erhalten, und dass (zumindest) das zeitliche Schwergewicht des gesamten Verfahrens auf den in Patentanspruch 3 beschriebenen Vorgängen liegt: «Da die ersten tetraploiden Bestände sowohl morphologisch als auch bezüglich ihrer Inhaltsstoffe noch sehr heterogen waren und keinesfalls den im folgenden aufgezählten Zuchtzielen entsprachen, musste in der Folge über mehrere Generationen und aus vielen tausend Einzelpflanzen mit zunehmender Schärfe selektiert werden. Nach rund fünfjähriger Züchtungsarbeit ist es unter kombiniertem Einsatz von Klimakammern, Gewächshaus und Freilandflächen (an zwei Standorten) gelungen, eine 'Kamillensorte' zu züchten» (Schilcher, op. cit., S. 1 06). Auch wenn die in Patentanspruch 3 aufgezählten Vermehrungsschritte (Stecklings- und Saatgutvermehrung; vgl. hierzu Klageantwort S. 9) auf einen ersten Blick als biologische Verfahren erscheinen, so ist zumindest einschränkend festzuhalten, dass in Ziff. 233.4 der BAGE-Richtlinien (vgl. oben, b) gerade das Aufpropfen und Zurückschneiden von Pflanzen - beides für die asexuelle (Stecklings-)Vermehrung erforderliche Tätigkeiten - zu den Verfahren geschlagen wird, die ihrem Wesen nach zur Technik gehören. Ob dies zutrifft oder aber der im klägerischen Parteigutachten vertretenen Auffassung zu folgen ist, wonach die mit der Stecklingsvermehrung verbundenen Tätigkeiten ihrem Wesen nach der Biologie zuzuordnen seien, kann indessen offenbleiben, da der Stecklings- und Saatgutvermehrung eine Selektion nach Wirkstoffgehalt vorangeht, in welcher der - allenfalls - erfindungswesentliche Gehalt von Patentanspruch 3 liegt. Eine planmässige Selektion nach bestimmten Kriterien ist bereits im Entscheid des Bundesgerichtshofs von 1969 («Rote Taube») als nichtbiologischer Verfahrensschritt bezeichnet worden (a.a.O., S. 674, Erw. C.2); davon abzuweichen, besteht vorliegend kein Anlass.

e) Es ergibt sich somit, dass die in den Ansprüchen 2 und 3 des Streitpatents beschriebenen erfindungswesentlichen Verfahrensschritte nicht ihrem Wesen nach der Biologie zuzuordnen sind; insoweit liegt demnach kein Anwendungsfall der Ausnahmebestimmung von Art. 1a PatG vor.

2. a) Gemäss Art. 1 Abs. 1 PatG wird ein Patent nur für neue, gewerblich anwendbare Erfindungen erteilt. Was sich demgegenüber in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentfähige Erfindung (Art 1 Abs. 2 PatG, mit Verweis auf Art 7 PatG). Als neu gilt eine Erfindung dann, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 7 Abs. 1 PatG). Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 1 Abs. 2 PatG).

b) Die von den Klägern eingereichten wissenschaftlichen Publikationen belegen, dass das Polyploidisieren (Vervielfachen des Chromosomensatzes) von Pflanzen mittels Colchicin, insbesondere auch das Tetraploidisieren (Verdoppelung des bereits diploiden, also zweifach vorhandenen Chromosomensatzes), vorbekannt war: So hielten Hoffmann/Mudra/Plarre bereits im Jahr 1971 fest, dass sich zur Polyploidisierung vor allem Colchicin bewährt habe, und die Autoren warnen dabei vor der Verwendung zu hoher Dosen (S. 129/30). Fünf Jahre danach, 1976, erschien die Publikation Gottschalks, worin die einzelnen Methoden zur Erzeugung polyploider Pflanzen ausdrücklich beschrieben wurden (S. 11 ff.; in der Patentschrift des Streitpatentes wird auf diese Publikation verwiesen; S. 3 Zeilen 31-34), insbesondere auch die Anwendung von Colchicin: Bereits 1937 sei die Bedeutung dieses Spindelgifts für die gezielte Herbeiführung einer «Ploidisierung mit hoher Effektivität» erkannt worden (Gottschalk, op. cit., S. 15). Nach «dieser fundamentalen Entdeckung» sei das Colchicin bei einer grossen Anzahl verschiedener Arten, vornehmlich bei Kulturpflanzen, angewandt worden. Die Entdeckung von 1937 habe «einen regelrechten 'Colchicin-Boom' ausgelöst», der seinen Niederschlag in einer Fülle von Publikationen gefunden habe, die in den Jahren 1938-1941 veröffentlicht worden seien (Gottschalk, op. cit., S. 16). Nochmals fünf Jahre danach, 1981, wurde schliesslich die Habilitationsschrift des in der Patentschrift (S. 1) als Erfinder aufgeführten Chlodwig Franz veröffentlicht, worin eine Uebersicht über die bisherigen Polyploidisierungsversuche mit Kamillen gegeben (Franz, op. cit., S. 55 ff.) und über laufende Versuche zur Erzielung einer chamazulen- und bisabololreichen Sorte auf tetraploider Stufe berichtet wurde (a.a.O., S. 231; es dürfte sich hierbei um diejenigen Versuche handeln, die zur Entwicklung der im Streitpatent aufgeführten neuen Kamillensorte «Manzana» geführt haben). Ebenso belegt die von der Beklagten ins Recht gelegte, ebenfalls 1981 publizierte Arbeit Ruminskas, «dass die damals bekannten neuen Kamillenzüchtungen, besonders die grossblütigen ..., hauptsächlich durch Colchicinieren und anschliessende Selektion» erhalten worden seien. Dabei gehe man davon aus, «dass die polyploidalen Formen gewöhnlich mehr Oel und Azulen enthalten als die diploidalen» (Ruminska, op. cit., S. 8/9). Schliesslich verweist der jüngste Entscheid des deutschen Patentamtes vom 12. August 1993, mit welchem das Patent DE 354 275 6 der Beklagten widerrufen worden ist, auf die Jahresberichte 1978/79, 1981/82 und 1982/83 der deutschen Arbeitsgemeinschaft für Arzneipflanzenanbau, welche grundsätzlich jedem Interessenten zugänglich gewesen seien und demzufolge zum vorveröffentlichten Stand der Technik gezählt werden müssten (S. 6-8).

c) Auch wenn nach Dafürhalten des Bundesrates der Begriff der Neuheit im Sinne des Sortenschutzgesetzes erheblich von demjenigen des Patentgesetzes abweicht (BBl 1974 II 481, allerdings noch mit Bezug auf die damalige Fassung von Art. 1 PatG), so erscheint es vorliegend doch angezeigt, dieselben Kriterien anzuwenden (vgl. oben, III.3.c), zumal an den Neuheits-Begriff im patentrechtlichen Sinne keine hohen Anforderungen zu stellen sind: Neuheitsschädlich ist eine vorbestehende Erfindung nur dann, wenn diese «eine in allen wesentlichen Merkmalen identische und nicht eine bloss ähnlich Regel» aufstellt. Ebenso «ist ein Verfahren neu, das als solches bekannt war, nicht aber der Ausgangsstoff und das Endprodukt oder eines von beiden» (Troller, op. cit., S. 200, bei Fussnoten 175 und 177). Demnach reicht die Tatsache aus, dass im Prioritätszeitpunkt keine Kamillenzüchtung bekannt war, die sowohl Chamazulen- wie auch (-)- α -Bisabolol-Werte im Bereich der mit dem Streitpatent als Erfindung geltend gemachten Sorte «Manzana» aufgewiesen hätte, um letztere auch im patentrechtlichen Sinne als neu zu bezeichnen. Dem Streitpatent schadet es folglich nicht, dass die Verfahren gemäss den Patentansprüchen 2 und 3 vorbekannt waren. Ebenso ist auch von einer Wiederholbarkeit im Sinne der erfindungsrelevanten Parameter auszugehen (vgl. hierzu oben III.3.c zu den Begriffen «Beständigkeit», «Homogenität», «Dauerhaftigkeit»), wobei allerdings fraglich bleibt, ob die verfahrenswesentlichen Schritte, insbesondere diejenigen der Selektionierung, hinreichend offenbart sind (vgl. Art. 50 PatG), zumindest soweit dadurch, wie es die Beklagte getan hat, ein im wesentlichen technisches Verfahren geltend gemacht wird (vgl. oben, 1. d).

d) Demgegenüber ergibt sich die mit dem Streitpatent geltend gemachte neue Pflanzenzüchtung bzw. das hierzu führende Verfahren in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik: Die wiedergegebenen Auszüge aus den eingereichten wissenschaftlichen Publikationen (vgl. oben, b) belegen, dass sowohl das Verfahren der Poly-(Tetra-)Ploidisierung mittels Colchicin wie auch die nachfolgende Selektion für Kulturpflanzen im allgemeinen und Kamillen im speziellen vorbekannt waren. Die Beklagte kann sich zwar darauf berufen, dass es ihr gelungen sei, das - offenbar recht heikle (vgl. Hoffmann/Mudra/Plarre, op. cit., S. 129/30) - Problem der richtigen Dosierung zu lösen: Im Streitpatent wird diese mit «einer 0,01 bis 0,2%igen, insbesondere 0,02 bis 0,1%igen, vorzugsweise 0,05%igen Colchicinlösung» angegeben; des weitern werden die optimale Luftfeuchtigkeit und die Dauer der Colchicin-Behandlung genannt (S. 3 Zeilen 14 ff.; ebenso S. 5 Zeile 65 und S. 6 Zeile 18). Indessen hat bereits Gottschalk im Jahr 1976 festgehalten, dass die wirksamsten Colchicin-Konzentrationen, je nach Pflanzenart, «in der Grössenordnung von 0,001,5%» lägen (Gottschalk, op. cit., S. 16). Nach Dafürhalten des Gerichts liegen die im Streitpatent beschriebenen Parameter derart nahe bei dem der Fachwelt damals bekannten Wissenstand, dass es für einen Fachmann nahe lag, diese zu erarbeiten (vgl. auch Troller, op. cit., S. 200, bei Fussnote 176). Das Streitpatent erweist sich somit auch aufgrund von Art. 1 Abs. 2 PatG als nicht patentfähig.

Weitgehend nicht zu hören ist die Beklagte mit dem Argument, die Entwicklung der neuen Pflanzenzüchtung «Manzana» habe aufgrund ihrer neuen Eigenschaften (geringere Grusbildung, verbesserte Keimfähigkeit, Steigerung des Bisabolgehaltes, keine Einkreuzungsgefahr durch Pflanzen aus benachbartem Anbau, Ausgeglichenheit des Bestandes) nicht nahe gelegen: Was ausschliesslich in der Beschreibung dargelegt ist, kann für die Umschreibung der Erfindung nicht berücksichtigt werden, da sonst die vom Gesetz dem Patentanspruch beigelegte Bedeutung aufgehoben wäre (BGE 70 II 238 ff., zitiert bei Troller, op. cit., S. 481 Fussnote 10; vgl. auch BGE 85 II 136). Insoweit sich die geltend gemachten neuen Eigenschaften nicht bereits aus den Ansprüchen des Streitpatentes ergeben, sind diese demnach nicht zu berücksichtigen. Aus den oben zitierten Publikationen geht überdies hervor, dass selbst die im Patentanspruch 3 namentlich genannte «grundständige Verzweigung» bereits zuvor als Kriterium für die Selektion herangezogen worden ist (vgl. Ruminska, op. cit., S. 8; ebenso oben, III.3.c). Ein Gleiches ist dem Argument der Beklagten entgegenzuhalten, wonach gerade in der Kombination von Colchicinierung einerseits mit den nachfolgenden Selektionsschritten andererseits das erfindungswesentliche Element liege (vgl. die Aussage des Parteivertreters Günther Steinmetz, pag. 295: «Die erste Erfindung ist die Tetraploidisierung als solche. Die zweite Erfindung ist die nachfolgende Selektion nach den genannten Parametern. Die eigentliche Erfindung liegt in der Kombination derselben»): Eine Kombinationserfindung kann sich zwar stillschweigend aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Patentansprüche ergeben, muss also nicht namentlich als solche bezeichnet sein (BGE 85 II 136 f., zitiert bei Troller, op. cit., S. 188 Fussnote 142; vgl. auch den Entscheid des Bundesgerichtshofs vom 30. März 1993, S. 20 [pag. 323]), doch sind an Kombinationserfindungen dieselben (strengen) Anforderungen zu stellen wie an andere Erfindungen auch (Troller, a.a.O.): Aus den zitierten Publikationen ist zu schliessen, dass die von der Beklagten zur Züchtung der neuen Pflanzensorte «Manzana» angewandte Kombination von Entwicklungsschritten grundsätzlich vorbekannt war (vgl. insbesondere Gottschalk, op. cit., S. 9, wo festgehalten wird, es herrsche unter den Genetikern übereinstimmend die Meinung, «dass das Prinzip der Kombination von Bastardierung und Polyploidisierung einer der wesentlichsten Evolutionsfaktoren im Pflanzenreich gewesen ist und wahrscheinlich auch weiterhin sein wird») und die von der Beklagten angewandten Selektionskriterien - soweit offenbart - nicht zu einem besonderen, nicht naheliegenden Ergebnis führen, welches allenfalls eine Kombinationserfindung begründen könnte (vgl. BGE 114 II 90 Erw. c).

VI.

Es ergibt sich somit, dass die mit dem Streitpatent geltend gemachte Erfindung sowohl aufgrund von Art. 1 Abs. 2 PatG als auch von Art. 1a PatG nicht patentfähig und somit nichtig zu erklären ist (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG). Das Patent ist demnach zu löschen. Insoweit dringen die Kläger mit ihren Rechtsbegehren 1 und 2 durch (vgl. oben, I.1). Es bleibt zu prüfen, ob auch dem Rechtsbegehren 3 der Kläger, womit sie eine Urteilspublikation in den von ihrer Rechtsvertreterin im

zweiten Parteivortrag aufgezählten Schweizer Tageszeitungen beantragen (Art. 70 Abs. 1 PatG), stattzugeben ist:

Eine Urteilsveröffentlichung «trägt zur Beseitigung der Störung bei, die der Beklagte im Interessenkreis des Klägers durch seine rechtswidrige Handlung oder der Kläger durch den ungerechtfertigten Vorwurf der Rechtsverletzung des Beklagten anrichtete» (Troller, op. cit., S. 977). Demgegenüber stellt sich Pedrazzini auf den Standpunkt, dass Patentprozesse oft in der Branche diskutiert würden und das Verhalten der Konkurrenz bzw. der Abnehmer beeinflussten, «so dass beide Parteien ein Veröffentlichungsinteresse haben können» (Pedrazzini, op. cit., S. 186).

In der Tatsache, dass die Beklagte im vorliegenden Fall das Streitpatent zur Anmeldung gebracht hat, liegt nichts Rechtswidriges, zumal das Patent vom Bundesamt für geistiges Eigentum auch eingetragen worden ist; die Kläger sind daher nicht darauf angewiesen, ihren Interessen als Berufsleute, die auf demselben Gebiet tätig sind wie die Beklagte (vgl. Art. 28 PatG), auch auf dem Weg einer Urteilsveröffentlichung zum Durchbruch zu verhelfen. Der vorliegende Fall hat bereits beträchtliche Publizität erlangt, was zu einer überdurchschnittlichen Medienpräsenz im Fortsetzungstermin geführt hat; dadurch sowie durch die bevorstehende Löschungs-Publikation im Patent-, Muster- und Markenblatt (PMMBl.; vgl. Troller, op. cit., S. 450) erscheint einem Veröffentlichungsinteresse hinreichend Genüge getan.

VII.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens erscheint es gerechtfertigt, sämtliche Kosten der weitgehend unterliegenden Beklagten zu auferlegen (Art. 58 Abs. 1 ZPO): Die Beurteilung des klägerischen Rechtsbegehrens auf Urteilspublikation, welches als einziges abzuweisen ist, hat für die Beweisführung keinen und für die Beurteilung einen vergleichsweise geringfügigen Aufwand mit sich gebracht, weswegen von einer verhältnismässigen Teilung (vgl. Art. 58 Abs. 2 ZPO) abgesehen ist.

Art. 1 Abs. 2, 1a, 8 Abs. 3, 50, 51 Abs. 2 PatG – «MANZANA II»

- Der derivierte Stoffschutz aus einem Verfahren kommt auch dann in Frage, wenn das Erzeugnis selbst nicht gültig patentiert werden kann, weil es zum Beispiel aufgrund einer Sonderregel von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist (E. 1d).
- Dem derivierten Stoffschutz für eine sortenspezifische Pflanze steht das Doppelschutzverbot nicht entgegen (E. 1d).
- Nach schweizerischem Recht beschränkt sich der Patentierungsausschluss für Pflanzensorten nicht auf Sorten, die im Artenverzeichnis aufgezählt sind (E. 2a).
- Stehen bei einem Patentanspruch die technischen Verfahrensschritte im Vordergrund, genügt das für die Annahme, es handle sich nicht um ein im wesentlichen biologisches Verfahren im Sinne von Art. 1a PatG (E. 4)
- Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit lässt sich nicht mit der Begründung verneinen, sie sei in den Patentansprüchen nicht oder nicht hinreichend offenbart (E. 5d).
- Der sogenannte Überraschungseffekt als Indiz für das Nichtnaheliegen einer neuen Lehre ist am Massstab der Vorraussehbarkeit zu messen. Lag dem Fachmann die Erfolgserwartung aufgrund des allgemeinen Wissensstandes nahe, ist die sie bestätigende Lehre nicht erfinderisch (E. 5d).
- La protection dérivée du produit résultant d'un procédé est admissible même si le produit lui-même ne peut pas être breveté valablement, parce que sa brevetabilité est par exemple exclue par une disposition spéciale (c. 1 d).
- L'interdiction d'une double protection ne met pas obstacle à la protection dérivée du produit pour une plante spécifique (c. 1 d).
- En droit suisse, l'impossibilité de breveter des variétés de plantes ne se limite pas à celles énumérées dans la liste des genres et espèces (c. 2 a).
- Pour qu'il soit admis qu'il ne s'agit pas d'un procédé essentiellement biologique au sens de l'article 1 a LBI, il suffit que les étapes techniques du procédé apparaissent en évidence dans une revendication du brevet (c. 4).
- On ne peut soutenir l'absence d'activité inventive en arguant qu'elle ne transparaît pas ou pas suffisamment des revendications (c. 5 d).
- L'effet de surprise, indice d'une activité inventive, doit se mesurer à l'aune de la prévisibilité. Si, en se fondant sur ce qui était généralement connu, l'homme du métier pouvait s'attendre à un succès, l'enseignement confirmant cette attente n'est pas inventif (c. 5 d).

Urteil des Bundesgerichts vom 27. März 1995 (mitgeteilt von Fürsprecher Marc Fuhrer, Bern).

Die Beklagte ist Inhaberin des am 30. September 1988 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 29. Juli 1983 erteilten Schweizer Patents Nr. 667 180

für ein «Verfahren zur Herstellung der neuen Kamillensorte Manzana». Die Patentansprüche haben folgenden Wortlaut:

- «1. Verfahren zur Herstellung von Pflanzen oder Vermehrungsgut der tetraploiden Kamillensorte Manzana der Kulturpflanzenart Echte Kamille (*Chamomilla recutita* (L.) Rauschert synonym mit *Matricaria chamomilla* L., Asteraceae), deren bei 40° C getrocknete Blüten, bezogen auf die Trockensubstanz, mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% (-)- α -Bisabolol und weniger als 50 mg% an übrigen Bisaboloiden aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass die diploide Kamillensorte «DEGUMILL» tetraploidisiert wird und die ausselektierten tetraploiden Pflanzen auf den erforderlichen Wirkstoffgehalt weiteren Selektions- und Vermehrungsschritten unterworfen werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Tetraploidisierung mittels Chemikalien bei Temperaturen zwischen 0 und 35° C, mittels Gammastrahlen, Röntgenstrahlen oder UV-Strahlen bei Temperaturen zwischen 0 und 35° C, mittels hoher Temperaturen von 33 - 50° C, mittels niedriger Temperaturen von 0 - 5° C, mittels der Dekapitierungs-Kallus-Methode oder durch Antherenkultur erfolgt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Tetraploidisierung
 - a) eine Selektion der tetraploiden Pflanzen nach Wirkstoffgehalt, nämlich mit mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% Bisabolol und weniger als 50 mg% übrige Bisaboloide, alles bezogen auf die Trockensubstanz, gleichzeitigem Blühtermin, gleichmässiger grundständiger Verzweigung sowie einer Blütenköpfchengrösse von 25 - 35 mm erfolgt, die so herausselektierten Pflanzen verklont werden und aus den durch die Verklonung erhaltenen Pflanzen Saatgut gewonnen wird,
 - b) aus dem so erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen werden, anschliessend eine Selektion gemäss a) erfolgt und aus den ausselektierten Pflanzen wiederum Saatgut gewonnen wird,
 - c) die Massnahmen gemäss b) 2 - 4 mal wiederholt werden,
 - d) aus dem gemäss c) erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen werden, diese gemäss a) selektiert werden, die so selektierten Pflanzen verklont werden und aus den durch die Verklonung erhaltenen Pflanzen Saatgut gewonnen wird.
4. Kamille oder Kamillenvermehrungsgut, erhalten nach einem der Ansprüche 1 - 3.

5. Verfahren zur Herstellung einer Kamillendroge aus Blüten der Kamille nach Anspruch 4, die mindestens 150 mg% Chamazulen, mindesten 300 mg% (-)- α -Bisabolol und weniger als 50 mg% an übrigen Bisaboloiden enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Blüten in dem Vegetationsstadium geerntet werden, wo erst 30 - 70 % der Röhrenblüten eines Blütenköpfchens geöffnet sind, und die Blüten bei einer Lufttemperatur von nicht höher als 50° C getrocknet werden.
6. Kamillendroge, die mindesten 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% (-)- α -Bisabolol und weniger als 50 mg% an übrigen Bisaboloiden enthält, dadurch gekennzeichnet, dass sie Blüten der Kamille nach Anspruch 4 enthält.»

Am 22. Februar 1991 reichten die Kläger gegen die Beklagte Klage ein mit den Anträgen, die Nichtigkeit des Patents der Beklagten gerichtlich festzustellen, dieses im Patentregister zu löschen und sie zu ermächtigen, das Urteilsdispositiv in der Schweizer Tagespresse zu veröffentlichen.

Mit Urteil vom 16. Dezember 1993 stellte das Handelsgericht des Kantons Bern die Nichtigkeit des Streitpatents fest und ordnete dessen Löschung im Patentregister an. Das Begehren um Urteilsveröffentlichung wies es dagegen ab. Seine Auffassung, wonach das Patent nichtig sei, begründete es zur Hauptsache damit, die Pflanzenzüchtung *Manzana*» falle unter die Schutzvoraussetzungen des Sortenschutzgesetzes und sei deshalb gemäss Art. 1a des Patentgesetzes nicht patentfähig. In einer Eventualbegründung verneinte es eine für den Patentschutz hinreichende erfinderische Tätigkeit.

Die Beklagte hat das Urteil des Handelsgerichts mit Berufung angefochten, die vom Bundesgericht abgewiesen wird.

Erwägungen:

1.- a) Das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen vom 2. Dezember 1961, das für die Schweiz am 10. Juli 1977 in Kraft getreten ist (UPOV Übereinkommen; SR 0.232.161), verpflichtet die Vertragsstaaten, in die nationalen Gesetzgebungen einen bestimmten Mindestschutz von Pflanzenzüchterrechten aufzunehmen (Art. 5), sei es durch Gewährung eines besonderen Schutzrechts oder eines Patents (Art. 2 Abs. 1). Indessen darf - nach der ursprünglichen Fassung des Übereinkommens - ein Verbandsstaat, dessen innerstaatliches Recht den Schutz in diesen beiden Formen zulässt, nur eine von ihnen für die gleiche botanische Gattung oder Art vorsehen (Doppelschutzverbot; Art. 2 Abs. 1). Seit der Revision des Übereinkommens im Jahre 1978 (SR 0.232.162) ist diese Bestimmung allerdings insoweit nicht mehr zwingend, als Art. 37 des Übereinkommens neu hinzukommenden Mitgliedstaaten ermöglicht, eine in ihren nationalen Rechten bestehende Doppelschutzmöglichkeit trotz Beitritts zum Übereinkommen beizubehalten. Mit einer weiteren, von der Schweiz unterzeichneten, aber noch

nicht in Kraft getretenen Änderung des Übereinkommens vom 19. März 1991 wird den Vertragsstaaten allgemein die Möglichkeit gegeben, das Doppelschutzverbot aufzuheben (vgl. Biotechnologie und Patentrecht, Bericht des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements, August 1993, S. 20).

b) Im internationalen Patentrecht befasste sich erstmals das Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (vom 27. November 1963; SR 0.232.142.1) mit der Biotechnologie, indem es in Art. 2 lit. b den Vertragsstaaten freistellte, für Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren die Erteilung von Patenten vorzusehen, mit Ausnahme der mikrobiologischen Verfahren und der mit deren Hilfe gewonnen Erzeugnisse, die dem Patentschutz zugänglich zu machen waren. Das Europäische Patentübereinkommen aus dem Jahre 1973 (EPUe; SR 0.232.142.2) sodann schliesst in Art. 53 lit. b Pflanzensorten oder Tierarten sowie im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit aus. Damit stimmt Art. 1a PatG, der am 1. Januar 1978 in Kraft getreten ist, inhaltlich überein.

c) Für die Beurteilung des vorliegenden Falls - insbesondere die Auslegung von Art. 1a PatG - ist das im folgenden zu erörternde Verhältnis zwischen Sortenschutz und Patentrechtsschutz von entscheidender Bedeutung.

aa) Das Rechtsinstitut des Sortenschutzes ist historisch aus dem technischen Verständnis des Patentrechts zu begreifen. In der im 19. Jahrhundert breit einsetzenden Entwicklung der europäischen Patentrechtssetzung stand der Gedanke der Förderung der industriell und gewerblich anwendbaren Technik im Vordergrund. Zu diesem Zweck ermöglichte das Patentrecht die zeitlich beschränkte Monopolisierung gewerblich anwendbarer Lehren zum technischen Handeln mit «toter Materie». Verfahren zur Behandlung von Lebewesen wurden nicht als zum Gebiet der Technik gehörend betrachtet, da deren Erfolg nach damaliger Auffassung wesentlich von der selbständigen, das heisst technisch nicht beherrschbaren Funktion der lebenden Natur abhing und damit dem patentgemässen Erfordernis der Wiederholbarkeit, der überschaubaren Kausalkette vom technischen Einsatz zum angestrebten Erfolg, angesichts des mitwirkenden Zufalls der naturgegebenen Aleatorik nicht genügte. Zum gleichen Ergebnis führte die Entwicklung des Patentrechts in den Vereinigten Staaten von Amerika, das nach der «Product-of-Nature-Doctrine» Naturerzeugnisse grundsätzlich nicht als patentfähige Leistungen anerkannte. Zwar wurden in Europa wie in Amerika in Durchbrechung dieser Grundsätze bereits im letzten Jahrhundert Patente für die Züchtung von Hefen, später auch für Bakterien zur Herstellung von Buthylalkohol und Aceton sowie für biologische Antibiotika (Penicillin) erteilt, doch setzte die Diskussion über die Patentfähigkeit von Pflanzenzüchtungen erst in den dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts ein. Diese mündete, im Bestreben, den technischen Erfindungsbegriff nicht übermässig aufzuweichen, in einen eigenständigen Schutz von Züchterrechten (vgl. zum Ganzen: Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Aufl., N 8 zu 5 2 DPatG; Straus,

Gewerblicher Rechtsschutz für biotechnologische Erfindungen, S. 56 ff.; Moufang, Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, S. 81 ff.; Stamm, Biotechnologische Erfindungen, in Kernprobleme des Patentrechts, S. 159 ff.). Folge dieser Gabelung des Rechtsschutzes ist das Doppelschutzverbot, wie es in Art. 2 des UPOV Übereinkommens und in Art. 1a PatG seinen Niederschlag gefunden hat.

bb) Das Aufkommen der Gentechnologie hat die Beschäftigung mit Organismen in den Bereich der Technik gerückt und dazu geführt, dass der Grundsatz des Patentierungsausschlusses dogmatisch relativiert wurde. Folge davon war eine weltweite Zunahme von Patenterteilungen für biotechnologische Erfindungen und eine neu entfachte Diskussion über die Rechtfertigung von Patentierungsausschlüssen im Sinne von Art. 1a PatG und des Doppelschutzverbots (vgl. dazu von Pechmann, Zum Problem des Schutzes gentechnologischer Erfindungen bei Pflanzen durch Sortenschutz und/ oder Patente, GRUR 1985, S. 717 ff.; Straus, Pflanzenpatente und Sortenschutz - Friedliche Koexistenz -, GRUR 1993, S. 794 ff.; Di Cerbo, Die Patentierbarkeit von Tieren, GRUR Int. 1993, S. 399 ff.). Diese Entwicklung hat denn auch das Bundesamt für geistiges Eigentum dazu veranlasst, im Jahre 1986 seine Prüfungsrichtlinien zu Art. 1a PatG zu ändern (vgl. PMMBI 1986 I S. 36 ff.). In den geänderten Richtlinien wird namentlich darauf hingewiesen, Art. 1a PatG sei als Ausnahmebestimmung zur allgemeinen Regel von Art. 1 Abs. 1 PatG formuliert und dementsprechend eng auszulegen. Sodann wird angekün- digt, das Amt werde zukünftig Erzeugnisansprüche zum Patent zulassen, die ganze Pflanzen oder deren Vermehrungsmaterial betreffen, in denen aber keine Pflanzensorte spezifiziert sei, das heisst die nur solche Merkmale enthielten, welche für mehrere Sorten (z.B. für eine ganze Gattung) gälten. Zu diesen Richtlinien ist hier festzuhalten, dass sie weder Gesetzeskraft haben noch für rechtsanwendende Behörden verbindlich sind (vgl. BGE 120 II 137 E. 2b S. 139 mit Hinweisen). Davon abgesehen kommt ihnen im vorliegenden Fall ohnehin keine Bedeutung zu, wie sich im folgenden zeigen wird.

Der weitgehende Wegfall der technischen Hindernisse für die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen hat indessen zu einer grundsätzlichen Diskussion auf neuer Grundlage geführt, indem der Bio- und Gentechnologie zunehmend Einwände aus religiösen, ethischen oder ökologischen Überlegungen entgegengesetzt werden (vgl. zit. Bericht des EJPD, S. 7 und S. 27 ff.; Grütter/Padrutt, Patentierung von Lebewesen: Kamille als Versuchsballon, Plädoyer 1994, S. 27 ff., insbes. S. 35). Zur Zeit sind in der Schweiz verschiedene parlamentarische Vorstösse sowie Gesetzesprojekte oder Anträge zum Beitritt zu internationalen Abkommen hängig, welche diese Fragen betreffen (vgl. BBl 1994 IV 1 und 777 ff.: Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum, Art. 27 Ziff. 3; BBl 1993 III 706 ff. und 1989 III 232 ff.). Unter diesen Umständen hat es die Vorinstanz zu Recht abgelehnt, bei ihrer Entscheidungsfindung die divergierenden Meinungen in der einen oder andern Richtung mitzuberücksichtigen. Sie ist vielmehr zu- treffend davon ausgegangen, die Gesetzesauslegung sei im vorliegenden Fall nach

der üblichen, auf die Regelungsabsicht des Gesetzgebers abstellenden Methode vorzunehmen, da nicht eindeutig feststellbar ist, dass sich die Realien seit dem Erlass der massgebenden Artikel des Patentgesetzes geändert haben (vgl. dazu BGE 116 II 525 E. 2b S. 527 f.).

d) Für den vorliegenden Fall von Bedeutung ist schliesslich Art. 8 Abs. 3 PatG, wonach sich das Recht aus einem Verfahrenspatent auch auf die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse erstreckt. Die Vorinstanz verneint für das hier streitige Patent die Möglichkeit eines solchen derivierten Stoffschutzes mit der Hauptbegründung, der Patentierungsausschluss für Pflanzensorten nach Art. 1a PatG gehe Art. 8 Abs. 3 PatG vor. Diese Auffassung steht indessen im Widerspruch zu jener, welche der Bundesrat in der Botschaft vom 16. August 1989 zur Änderung des Patentgesetzes vertreten hat (BBl 1989 III 232 ff.). Dort (S. 252) wurde darauf hingewiesen, der derivierte Stoffschutz komme auch dann in Frage, wenn das Erzeugnis selbst nicht gültig patentiert werden könne, weil es zum Beispiel aufgrund einer Sonderregel von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Die Meinung des Bundesrats stützt sich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 8 Abs. 3 PatG (Urteile vom 22. September 1970 und 24. Februar 1966, abgedruckt in SMI 1971 S. 29 ff. und 1966 S. 133 f.).

An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Nicht zu überzeugen vermag der Einwand der Vorinstanz, die konsequente Anwendung der Praxis führe zum Schutz von Erzeugnissen, die gemäss Art. 2 lit. a PatG wegen Verstosses gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten von der Patentierung ausgeschlossen seien. Damit wird verkannt, dass Art. 2 lit. a PatG nicht bloss Erzeugnisse, sondern ebenso Verfahren von der Patentierung ausschliesst, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen. Verfahrenspatente beziehen sich ihrem Wesen nach auf die Herstellung von Erzeugnissen, auf bestimmte Arbeitsvorgänge oder die Verwendung eines Stoffs. Geht es um ein Herstellungsverfahren, führt dieses notwendigerweise zu einem näher zu bezeichnenden Endprodukt. Widerspricht aber dessen Bekanntgabe oder Verwendung der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten, so versteht sich von selbst, dass auch das Herstellungsverfahren nicht patentierbar ist.

Für den hier interessierenden Bereich stellt sich indessen die zusätzliche Frage, ob dem derivierten Stoffschutz für eine sortenspezifische Pflanze nicht das Doppelschutzverbot entgegenstehe. In der Tat wird in der Literatur zum Teil die Auffassung vertreten, eine Pflanzensorte könne als unmittelbares Erzeugnis eines patentierten Züchtungsverfahrens nur geschützt werden, wenn sie auch selbständigen Patentschutzes fähig wäre (vgl. Moufang, Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, S. 380 f.).

Andere Autoren sind indessen, im wesentlichen mit der gleichen Begründung, wie sie in der Botschaft des Bundesrates vom 16. August 1989 angeführt wird, gegenteiliger Meinung (vgl. von Pechmann, a.a.O., S. 723). Diese zweite Meinung

ist durchaus vereinbar mit dem Doppelschutzverbot, so wie es im geltenden schweizerischen Recht durch die Abgrenzung zwischen Sorten- und Patentschutz Ausdruck gefunden hat. Danach bildet Gegenstand des Sortenschutzes dessen Wesen nach das Züchterrecht, das begrifflich an biologische Verfahren anknüpft. Dem trägt das Recht der Verfahrenspatente insoweit Rechnung, als mit dem Ausschluss der im wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten vom Patentschutz (Art. 1a PatG) verhindert werden soll, dass über Art. 8 Abs. 3 PatG ein Patentschutz der Sorte selbst erreicht werden kann. Das schliesst indessen nicht aus, einem patentfähigen biotechnologischen Verfahren den derivierten Stoffschutz beizugeben. Dafür spricht denn auch, dass es kaum einen Sinn hätte, dem Verfahren Patentschutz zu gewähren, dem damit gewonnenen Erzeugnis dagegen patentrechtlichen Stoffschutz zu versagen. Wirtschaftliches Ziel des Verfahrenspatents ist regelmässig das Verwertungsrecht über das verfahrensgemässe Endprodukt. Zudem darf nicht übersehen werden, dass sich der Sortenschutz auf alle Individuen einer konkreten und homogenen Pflanzenmehrheit erstreckt (vgl. Art. 12 Sortenschutzgesetz), der derivierte Stoffschutz aus einem Pflanzenzüchtungsverfahren dagegen solche Benutzungshandlungen Dritter nicht berührt, die sich auf unabhängig vom geschützten Verfahren erzeugte und vermehrte Individuen derselben Pflanzenmehrheit beziehen. In diesem Sinne gewährt der derivierte Stoffschutz nur einen eingeschränkten Patentschutz des Erzeugnisses. Damit besteht keine Veranlassung, Pflanzenzüchtungen von der Rechtsprechung zum derivierten Stoffschutz nicht selbständig patentierbarer Erzeugnisse auszunehmen.

2.- a) Aus den dargelegten Gründen schliesst das schweizerische Recht die Erteilung eines Erzeugnispatents für eine Pflanzensorte aus. Und zwar gilt das entgegen der Meinung der Beklagten unabhängig davon, ob sie im Artenverzeichnis (Art. 4 Abs. 1 Sortenschutzverordnung; SR 232.161) aufgeführt ist oder nicht. Der Umstand, dass die Familie der Korbblütler (Asteraceae) im Zeitpunkt der Patentanmeldung noch nicht in das Artenverzeichnis aufgenommen worden war, sondern dies erst mit der Änderung der Sortenschutzverordnung vom 11. Juni 1990 geschah (vgl. AS 1990 1030), ändert nichts an der Anwendbarkeit von Art. 1a PatG. Nach schweizerischem Recht beschränkt sich der Patentierungsausschluss nicht auf Sorten, die im Artenverzeichnis aufgezählt sind.

Da sich die Rechtslage insoweit von jener in Deutschland unterscheidet, kann nicht - im Sinne einer harmonisierten Auslegung staatsvertraglich bestimmter nationaler Regelungen - auf die deutsche Rechtsprechung zur Frage des Patentschutzes für die Kamillensorte «Manzana» abgestellt werden (vgl. insbes. den Entscheid des BGH vom 30. März 1993, abgedruckt in GRUR 1993, S. 651 ff.). Das deutsche Recht sah bis zum Jahre 1992 nur einen beschränkten Patentierungsausschluss von Pflanzensorten vor (Benkard/Bruchhausen, a.a.O., N 8 zu § 2 DPatG). Der umfassende Schutz, den das - im übrigen noch nicht endgültig bestätigte - deutsche Patent der Kamillensorte «Manzana» für sich selbst und das Vermehrungsgut, für das Herstellungsverfahren und die Verarbeitung sowie Verwendung als Droge gewährt, erklärt sich denn auch im wesentlichen daraus, dass die Kamil-

le im deutschen Artenverzeichnis zum Sortenschutz nicht enthalten war (vgl. von Pechmann, Ausschöpfung des bestehenden Patentrechts für Erfindungen auf dem Gebiet der Pflanzen- und Tierzüchtungen unter Berücksichtigung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs - Tollwutvirus, GRUR 1987, S. 476). Dass der BGH so dann trotz des Doppelschutzverbots und des Umstands, dass für die Kamillensorte «Manzana» in der früheren DDR bereits Sortenschutz gewährt worden war, den Patentschutz nicht ausschloss, liegt in den Besonderheiten der Rechtslage nach der deutschen Wiedervereinigung begründet (vgl. dazu Straus, Pflanzenpatente und Sortenschutz - Friedliche Koexistenz -, GRUR 1993, S. 794) und vermag das schweizerische Recht nicht zu beeinflussen.

b) Die Patentschrift der Beklagten nennt als Endprodukt der zum Schutz beanspruchten Lehre zum technischen Handeln die «neue Kamillensorte Manzana». Dazu wird im angefochtenen Urteil festgehalten, dieses Erzeugnis erfülle die Kriterien an eine Pflanzensorte im Sinne des Sortenschutzgesetzes und sei daher nach Art. 1a PatG nicht patentierbar. Mit der Berufung werden - abgesehen vom soeben (E. 2a) verworfenen Einwand - keine den Begründungsanforderungen von Art. 55 Abs. 1 lit. c OG gerecht werdenden Einwände gegen die Erwägungen der Vorinstanz zur Frage der Sortenschutzfähigkeit vorgebracht. Eine Verletzung von Bundesrecht durch die Vorinstanz ist denn auch insoweit nicht ersichtlich, weshalb auch im bundesgerichtlichen Verfahren davon auszugehen ist, die Kamillensorte «Manzana» sei als solche im Sinne von Art. 1a PatG vom Patentschutz ausgeschlossen.

3.- Die Vorinstanz ist aufgrund einer Auslegung der Patentansprüche zum Ergebnis gekommen, die Beklagte beanspruche in erster Linie Patentschutz für das Erzeugnis, das heisst die Kamillensorte «Manzana». Es handle sich deshalb nicht um ein Verfahrens-, sondern um ein Erzeugnispatent. Daraus schliesst die Vorinstanz, dass Patentanspruch 4 als einziger selbständiger Anspruch zu betrachten sei, von welchem die übrigen Ansprüche abhingen; da Patentanspruch 4 aber wegen Verstosses gegen Art. 1a PatG nichtig sei, gelte dies auch für die übrigen Ansprüche. Mit der Berufung wird demgegenüber eingewendet, sowohl die Qualifikation als Erzeugnispatent wie auch die Beurteilung des Verhältnisses zwischen den einzelnen Patentansprüchen sei falsch und verletze Bundesrecht.

Wie es sich damit verhält, kann letztlich offenbleiben, da sich im folgenden zeigen wird, dass das Streitpatent aus anderen Gründen nichtig ist. Immerhin ist anzumerken, dass die Auslegung der Vorinstanz eher unzutreffend erscheint. Aus dem insoweit klaren Wortlaut ergibt sich nämlich, dass das Patent einen unabhängigen und zwei davon abhängige Verfahrensansprüche (Ansprüche 1 - 3), einen Erzeugnisanspruch (Anspruch 4) und zwei darauf bezügliche Verwendungsansprüche (Ansprüche 5 und 6) umfasst. Die erstgenannten Ansprüche halten Verfahren und Erzeugnis in eindeutiger Weise auseinander, betreffen allein den patentrechtlichen Verfahrensschutz und definieren damit nicht bloss ein Erzeugnis mittels des Herstellungsverfahrens. Es liegt deshalb kein sogenannter

«product-by-process claim» vor, der nach den Prüfungsrichtlinien des Bundesamtes für geistiges Eigentum nicht zugelassen wird (vgl. dazu Comte, Die Schweiz und die internationale Harmonisierung des Patentrechts, in: Kernprobleme des Patentrechts, S. 461 ff., S. 472 f.). Mit dem Patentanspruch 4 wird sodann nicht Schutz für die Kamillensorte «Manzana» schlechthin verlangt, sondern für Pflanzen oder Vermehrungsgut, das aus einem Verfahren nach den Patentansprüchen 1 - 3 hergestellt wird. Der Anspruch ist gemäss seiner Formulierung bloss im Lichte des derivierten Stoffschutzes nach Art. 8 Abs. 3 PatG zu verstehen, hat mithin keine selbständige, sondern lediglich deklaratorische Bedeutung (vgl. SMI 1971, S. 29 ff.).

4.- Vom Patentschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 1a PatG, der wörtlich mit Art. 53 lit. b EPUe übereinstimmt, im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen. Nach früherer Auffassung war der Begriff des «Biologischen» als Gegensatz zu jenem des «Technischen» zu verstehen. Die Abgrenzung zwischen patentfähigen und nicht patentfähigen Verfahren hing deshalb davon ab, in welchem Umfang von menschlicher Seite technisch eingewirkt wurde (Moufanq, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPUe, N 110 zu Art. 53; Straus, Gewerblicher Rechtsschutz für biotechnologische Erfindungen, S. 74 ff.). Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft ist dagegen die Annahme überholt, dass Technik und Biologie in grundsätzlichem Gegensatz zueinander stehen. Als Abgrenzungskriterium wird jetzt vielmehr der Wissenschaftsbereich betrachtet und deshalb auf die naturwissenschaftliche Grenzziehung zwischen Biologie und Chemie oder Physik abgestellt (Moufanq, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPUe, N 112 zu Art. 53). Diese Frage braucht indessen im vorliegenden Fall nicht weiter untersucht zu werden, da sie den Entscheid über die Anwendbarkeit von Art. 1a PatG nicht zu beeinflussen vermag.

Die Vorinstanz ist zum Ergebnis gekommen, die in den Patentansprüchen 2 und 3 beschriebenen erfindungswesentlichen Verfahrensschritte seien ihrem Wesen nach nicht der Biologie zuzuordnen; insoweit liege kein Anwendungsfall der Ausnahmebestimmung von Art. 1a PatG vor. Dem kann insoweit ohne Bedenken zugestimmt werden, als die im Patentanspruch 2 beschriebene Tetraploidisierung der Kamillensorte «DEGUMILL» mittels Chemikalien, Bestrahlung, Temperaturschocks, Dekapitierungs-Kallus-Methode oder Antherenkultur technische und nicht «im wesentlichen biologische» Verfahren darstellen. Ob das auch für die in Patentanspruch 3 beschriebenen selektiven Verfahrensschritte gilt, ist dagegen fraglich. Zwar hat der deutsche Bundesgerichtshof in einem Entscheid vom 27. März 1969 (BGHZ 52, S. 74, 84, «Rote Taube») Selektionen ausdrücklich als nicht biologische Verfahrensschritte bezeichnet, doch gilt andererseits die Selektion im Bereich der Pflanzenzüchtungen allgemein als nicht patentfähiges Verfahren (Moufanq, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPUe, N 107 zu Art. 53; derselbe, Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, S. 195). Im vorliegenden Fall ist jedoch ausschlaggebend, dass bei Patentanspruch 3 in seiner von Patentanspruch 2 abhängigen Form die technischen Verfahrensschritte im Vorder-

grund stehen. Das genügt für die Annahme, es handle sich nicht um ein im wesentlichen biologisches Verfahren im Sinne von Art. 1a PatG.

5.- Zu prüfen bleibt, ob die in den Patentansprüchen 1 - 3 sowie 5 und 6 beschriebenen Verfahren die übrigen Voraussetzungen des Patentschutzes, insbesondere jene nach Art. 1 PatG, erfüllen. Nach Auffassung der Vorinstanz ist das nicht der Fall. Im angefochtenen Urteil wird dazu festgehalten, das zur Patentierung beanspruchte Verfahren sei nicht erfinderisch, da es sich im massgebenden Zeitpunkt in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben habe. Sowohl die beschriebene Tetraploidisierung wie die ihr nachfolgenden Selektionen seien für Kamillenpflanzen bekannt gewesen, und die gefundene Lösung einer bestimmten Dosierung der Wirkstoffe habe dem Fachmann aus dem massgebenden Wissensstand nahegelegen. Die beanspruchten positiven Eigenschaften des verfahrensgemässen Erzeugnisses sodann seien bloss in der Beschreibung genannt worden und daher für die Beurteilung der Erfindung untauglich; überdies reichten sie auch für die Annahme einer Kombinationserfindung nicht aus.

Mit der Berufung wird auch insoweit an der Schutzfähigkeit des Patents festgehalten. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht vor, es habe verkannt, dass das Streitpatent ein Analogieverfahren bzw. eine Kombinationserfindung betreffe; zudem habe es bundesrechtswidrig bestimmte Eigenschaften des Erzeugnisses unbeachtet gelassen und dadurch Art. 1 Abs. 2 PatG verletzt.

a) Die Beklagte macht darüber hinaus geltend, die Ablehnung der von beiden Parteiseiten beantragten Expertise durch die Vorinstanz habe es verunmöglicht, den patenttechnisch relevanten Sachverhalt in jeder Beziehung vollständig, richtig und widerspruchlos zu erfassen. Diese Unterlassung könne, was sie anrege, gemäss Art. 67 OG vom Bundesgericht von Amtes wegen nachgeholt werden.

Art. 67 Ziff. 1 OG ermöglicht es dem Bundesgericht, unter bestimmten Umständen (vgl. dazu BGE 120 II 312 E. 3b S. 315) die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse von Amtes wegen zu überprüfen und zu diesem Zweck Beweismassnahmen zu ergreifen, insbesondere einen Sachverständigen zu bestellen. Im vorliegenden Fall besteht indessen keine Veranlassung, von Amtes wegen zusätzliche Beweismassnahmen durchzuführen, da die technischen Einwände der Beklagten richtig besehen nicht den Sachverhalt, sondern dessen Subsumption unter den Begriff des Naheliegens bzw. Nichtnaheliegens betreffen. Dabei handelt es sich aber um eine Rechtsfrage, die nicht von einem technischen Sachverständigen, sondern vom Bundesgericht zu beantworten ist.

b) Der Bereich des Erfinderischen beginnt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts erst jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten Stand der Technik und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des einschlägigen Gebiets gestützt darauf mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten wei-

terentwickeln und finden kann. Entscheidend ist daher, ob ein solcher Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatentes kommen kann oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf. Diese Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit, welche das Patentgesetz mit dem Begriff des Nichtnaheliegens umschreibt (Art. 1 Abs. 2 PatG), galten im wesentlichen - damals unter dem Begriff der Erfindungshöhe - schon vor der Revision des Patentgesetzes von 1978, mit der dieses harmonisiert, das heisst an bestimmte internationale Übereinkommen, darunter das EPUe, angeglichen worden ist. Festzuhalten ist im übrigen, dass der deutsche Ausdruck «naheliegend» diesen Sachverhalt sinnbildlicher umschreibt als das in der französischen und italienischen Fassung von Art. 1 Abs. 2 PatG verwendete «evident» bzw. «evidente» oder das englische «obvious» in Art. 56 EPUe. Daher ist eine Lösung nicht bereits dann patentfähig, wenn sie für einen Fachmann «nicht offensichtlich ist» oder «nicht klar auf der Hand» liegt, sondern erst dann, wenn er sie auch aufgrund einfacher Experimente im entsprechenden Forschungsbereich nicht zu finden vermag (BGE 120 II 312 E. 4b S. 317, 71 E. 2 S. 72 f. je mit Hinweisen).

c) Analogieverfahren, die im chemischen Bereich verbreitet sind, liegen als solche dem Fachmann in der Regel nahe. Eine erfinderische Tätigkeit kann sich aber daraus ergeben, dass das bis anhin unbekannte Erzeugnis des Verfahrens Eigenschaften oder Wirkungen aufweist, die in Anbetracht der zu bekannten Erzeugnissen analogen Konstitution nach dem Stand der Wissenschaft zur Zeit der Anmeldung ihrer Art oder ihrem Ausmass nach nicht oder nicht in gleichem Masse erwartet werden konnten, sondern überraschend waren. Die Patentfähigkeit des Verfahrens wird von den Eigenschaften des Endprodukts getragen (BGE vom 10. November 1976, in SMI 1976, S. 171 ff. E. 3b; Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., S. 179 ff.). Allerdings ist zu beachten, dass diese unerwartet vorteilhaften Eigenschaften des Erzeugnisses zwar bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit mitzubersichtlichen sind, aber bei Herstellungsverfahren nicht einfach an deren Stelle treten, das heisst bei dieser Art von Erfindungen nicht ohne weiteres der erfinderischen Tätigkeit gleichzusetzen sind. Vorhersehbare Ergebnisse, die bei der Anwendung neuer Ausgangsstoffe oder erwartungsgemäss neuer Endprodukte des Verfahrens erzielt werden, weisen daher auch ein neues Analogieverfahren als naheliegend aus (Benkard/Bruchhausen, a.a.O., N 94a zu § 1 DPatG).

Der Begriff der Kombinationserfindung kennzeichnet eine besondere Grundlage für die Beurteilung des Nichtnaheliegens, indem die erfinderische Tätigkeit das Zusammenwirken mehrerer Merkmale betrifft, die für sich allein keine Erfindungen darzustellen brauchen. Geschützt ist die erfinderische Verknüpfung verschiedener Merkmale, die technisch-betriebliche, funktionelle Bestimmung der Elemente in der Gesamtkombination und ihre Eignung gerade für diese. Die erfinderische Tätigkeit muss bei vorbekannten Merkmalen folgerichtig in deren Verbindung liegen, ihre Zusammenfassung muss eine neue Anweisung geben. Das ist - wie bei allen Erfindungen - zu verneinen, falls bereits der durchschnittlich gut

ausgebildete Fachmann aufgrund seines Fachkönnens die bekannten Merkmale zu der beschriebenen Kombination vereinigen kann. Trifft dies zu, so liegt die Kombination nahe. Sie gehört damit zum freien Stand der Technik und ist deshalb dem Patentschutz entzogen. Mithin bestimmt auch im Kombinationsbereich das Kriterium des Naheliegens bzw. Nichtnaheliegens die erfinderische Tätigkeit, ohne dass allerdings darüber hinaus ein von den kompilierten Merkmalen qualitativ verschiedenes Ergebnis oder ein die Summe der Einzelwirkungen übersteigender Synergieeffekt erforderlich ist (BGE 120 II 312 E. 4a S. 316 f. mit Hinweisen).

d) Gemäss Patentschrift liegt der beanspruchten Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine neue Kamillensorte mit verbesserten Eigenschaften, insbesondere einem erhöhten Gehalt an (-)- α -Bisabolol und einer besonderen Widerstandskraft der Pflanzen gegen Fremdbestäubung durch die natürlich vorkommenden Kamillenpopulationen (Wildkamille) herzustellen (Patentschrift S. 2 Spalte rechts Zeilen 43 - 45 und S. 3 Spalte links Zeilen 10 - 12). Die in den Patentansprüchen beschriebene Lösung der Aufgabe liegt in der Kombination einer Tetraploidisierung der diploiden Kamillensorte «DEGUMILL» mit nachfolgenden Selektions- und Vermehrungsschritten.

aa) Nach den Feststellungen der Vorinstanz war das Polyploidisieren (Vervielfachen des Chromosomensatzes) von Pflanzen, insbesondere auch das Tetraploidisieren (Verdoppeln eines bereits diploiden, zweifach vorhandenen Chromosomensatzes) im Prioritätszeitpunkt vorbekannt. In diesem Verfahren liegt deshalb nichts Erfinderisches, was die Beklagte im übrigen selbst anerkennt. Gleiches gilt für die in Patentanspruch 3 beschriebene Selektion der tetraploidisierten Pflanzen nach Wirkstoffgehalt. Dass sodann eine Kombination der beiden Verfahrensschritte dem Fachmann grundsätzlich nahelag, bedarf keiner besonderen Erörterung. Die erforderliche erfinderische Tätigkeit könnte demnach einzig in der Wahl des Ausgangsmaterials oder in überraschenden Eigenschaften des Endprodukts liegen.

Die Patentschrift selbst nennt eine Reihe vorbekannter tetraploider Kamillensorten, die allerdings einen geringeren (-)- α -Bisabolol-Gehalt aufweisen als jener, der mit dem patentgemässen Verfahren erreicht werden soll (Patentschrift S. 2, rechte Spalte, Zeilen 20 - 29). Es lag denn auch durchaus nahe, eine Sorte mit höherem Wirkstoffgehalt dadurch zu züchten, dass eine diploide Kamillensorte mit grossem (-)- α -Bisabolol-Gehalt durch Tetraploidisierung weiterentwickelt wurde, zumal einer der beiden in der Patentschrift genannten Erfinder, Chlodwig Franz, ein solches Vorgehen bereits in seiner 1981 erschienen Habilitationsschrift angeregt hatte. Eine erfinderische Leistung kann demnach auch nicht in der Wahl des Ausgangsmaterials erblickt werden.

bb) Die Beklagte macht weiter geltend, die überraschenden Eigenschaften des Endproduktes wiesen das Verfahren als nicht naheliegend aus. Als vorteilhafte Eigenschaften der Kamillensorte «Manzana» nennt sie deren gleichmässigen Wuchs mit grundständiger Verzweigung und vielen Blüten, den einheitlichen Blühtermin,

die grossen Blütenköpfchen in einer Ebene, die geringe Grusbildung sowie den hohen Gehalt an Chamazulen und Bisabolol bei unverändertem Oxidgehalt. Das Handelsgericht will diese Eigenschaften indessen nur insoweit berücksichtigen, als sie in den Patentansprüchen selbst und nicht lediglich in der Patentbeschreibung aufgeführt sind. Davon abgesehen fehlt nach seiner Meinung aber auch insoweit eine erfinderische Leistung.

Im Ergebnis kann der Vorinstanz zugestimmt werden. Die Begründung ist dagegen insoweit zu korrigieren, als damit prinzipiell verlangt wird, die erfinderische Tätigkeit müsse in den Patentansprüchen umschrieben sein. Zwar ist richtig, dass die Erfindung in den Patentansprüchen zu definieren ist und diese den sachlichen Geltungsbereich des Patents bestimmen (Art. 51 Abs. 1 und 2 PatG). Doch wird damit bloss das Fundament des Rechtsschutzes umschrieben. In den Schutz der Erfindung darf nichts hineininterpretiert werden, was nicht in den objektiv, das heisst mit Hilfe der Beschreibung und der Zeichnungen (Art. 51 Abs. 3 PatG), ausgelegten Ansprüchen enthalten ist. Patentierungsvoraussetzungen und Schutzbereich sind auseinanderzuhalten. Jene begründen den Rechtsschutz, dieser begrenzt ihn sachlich. Die Patentansprüche aber stehen im Dienste des Schutzbereichs. Sie sollen das Schutzbegehren, und nur dieses umschreiben. Das Definitionsgebot nach Art. 51 Abs. 1 PatG erschöpft sich darin, die unter Schutz gestellte Erfindung klar zu umschreiben. Die Erfindung als solche zu offenbaren, ist demgegenüber Gegenstand der Patentanmeldung (Art. 50 PatG) und der daraus hervorgehenden Patentschrift als Ganzes. Im übrigen ist nicht erforderlich, dass daraus auch die gesamte Tragweite des Erfindungsgedankens erkennbar ist, muss sie doch selbst vom Erfinder nicht in vollem Umfang erfasst worden sein (BGE 64 II 392 ff. E. 2c). Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit lässt sich somit nicht bereits mit der Begründung verneinen, sie sei in den Patentansprüchen nicht oder nicht hinreichend offenbart.

Die Erfindung ist schöpferische Tätigkeit auf technischem Gebiet. Patentwürdig wird sie erst dann, wenn sie den normalen Weg der ständigen Weiterentwicklung verlässt und neue Wege geht, die einer schöpferischen Leistung entspringen. Die handwerksmässige oder fachmännische Weiterentwicklung der Technik genügt hierzu nicht, ebensowenig, was mit den normalen Fähigkeiten eines Praktikers erreicht werden kann (Benkard/Bruchhausen, a.a.O., N 2 zu 4 PatG). Das gilt auch für den sogenannten Überraschungseffekt. Zwar ist dieser oft ein Indiz dafür, dass eine neue Lehre nicht nahelag, doch ist auch er am Massstab der Voraussehbarkeit zu messen. Lag dem Fachmann die Erfolgserwartung aufgrund des allgemeinen Wissensstandes nahe, ist die sie bestätigende Lehre nicht erfinderisch. Im Lichte dieser Kriterien aber kann dem Handelsgericht keine Bundesrechtsverletzung vorgeworfen werden, wenn es die beschriebenen Verfahrensschritte einerseits im einzelnen und andererseits in ihrer Kombination nicht als erfinderisch gewertet hat. Die Vorteile der Tetraploidisierung mit jenen einer Selektion nach Wirkstoffen zu kombinieren, lag dem fachmännischen Pflanzenzüchter nahe, da die beschriebene Lösung der gestellten Aufgabe im pragmatischen Versuch nach

Massgabe der bekannten Vorgaben vorzusehen war. Die Nichtigerklärung des Verfahrenspatents durch die Vorinstanz ist aus diesen Gründen bundesrechtlich nicht zu beanstanden.

e) Die Beklagte macht mit der Berufung nicht geltend, die Verwendungsansprüche (Patentansprüche 5 und 6) seien selbständig patentierbar. Insoweit ist der angefochtene Entscheid nicht zu überprüfen (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG; vgl. dazu BGE 116 II 745 E. 3 S. 748 f.).

IV. Wettbewerbsrecht / Concurrence déloyale

Art. 30 StGB – «KUNDENKARTEIEN»

- *Die Unteilbarkeit des Strafantrages gilt selbst im Privatstrafklageverfahren, das eine formelle Anklage gegen jeden Beteiligten verlangt (E. 3a/aa).*
- *Ein bewusst auf einzelne Tatbeteiligte beschränkter Strafantrag ist erst dann ungültig, wenn feststeht, dass der Antragsteller trotz seiner Belehrung über die Unteilbarkeit nicht genannte Tatbeteiligte vor der Strafverfolgung verschonen will (E. 3a/bb).*
- *Ein persönlich beschränkter Strafantrag ist nur bezüglich Widerhandlungen nichtig, an denen die bewusst verschonten Täter mitbeteiligt waren (E. 3c).*
- *Le principe de l'indivisibilité de la plainte vaut aussi lorsque la poursuite est exercée par un accusateur privé et même si une plainte doit être déposée contre chaque participant (c. 3a/aa).*
- *Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement des participants à une infraction n'est pas valable lorsqu'il apparaît que le plaignant, bien qu'informé de l'indivisibilité de la plainte, entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte (c. 3a/bb).*
- *Une plainte pénale limitée à des certaines personnes est nulle seulement en tant qu'elle vise des infractions commises par celles-là mais aussi par d'autres participants volontairement épargnés (c. 3c).*

Urteil des Bundesgerichts vom 8. Juni 1995 i. S. Firma F. AG c. S. und G.

A.- Mit Eingabe vom 11. Februar 1993 reichte die Firma F. AG gegen S. Strafantrag wegen Verletzung des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses (Art. 162 StGB) ein. S. wird im wesentlichen vorgeworfen, er habe Geschäftsgeheimnisse der Firma F. AG, zu deren Geheimhaltung er vertraglich verpflichtet gewesen sei, in die Firma E. AG eingebracht und damit an diese verraten.

Gemäss einem den Strafantrag präzisierenden Schreiben der Firma F. AG vom 10. Mai 1993 soll S. u.a. Kundenkarteien der Firma F. AG fotokopiert oder abgeschrieben und für den Betrieb der Firma E. AG verwendet haben.

Im Schreiben vom 10. Mai 1993 wird zudem mitgeteilt, dass S. nicht nur zum Nachteil der Firma F. AG, sondern auch zum Nachteil der Firma J. AG Geschäftsgeheimnisse an die Firma E. AG verraten habe. Die Geheimnisverletzungen zum Nachteil der Firma F. AG habe S. allein, die Geheimnisverletzungen zum Nachteil

der Firma J. AG habe er gemeinsam mit T. begangen, der früher bei der Firma J. AG gearbeitet habe und von S. für die Firma E. AG abgeworben worden sei. Trotz dieser Vorwürfe im Schreiben vom 10. Mai 1993 wurde der Strafantrag nicht auch gegen T. gerichtet; vielmehr wurde T. als Zeuge angerufen.

Am 28. Mai 1993 reichte die Firma F. AG gegen S. zusätzlich Strafantrag wegen Widerhandlungen gegen Art. 3, 4 und 5 UWG ein. Sie warf ihm vor, er habe durch Zusage besserer Vertragskonditionen einen wesentlichen Teil ihres Kundstammes abgeworben und dabei falsche Angaben über die Höhe der Kommissionen gemacht; zudem habe er Angestellte der Firma F. AG dazu bewogen, Kundendossiers zu kopieren und die Kopien ihm bzw. der Firma E. AG auszuhändigen.

Am 1. November 1993 erhob die Firma F. AG gegen S. ausserdem Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs.

In der Eingabe vom 1. November 1993 reichte die Firma F. AG zudem auch gegen G. Strafantrag wegen Verletzung des Geschäftsgeheimnisses, unlauteren Wettbewerbs und Hausfriedensbruchs ein.

B.- Die Rekurskommission der Zürcher Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren gegen S. und G. wegen unlauteren Wettbewerbs mit der Begründung ein, dass der Strafantrag wegen Missachtung des Grundsatzes der Unteilbarkeit ungültig sei.

Die Firma F. AG ficht diesen Entscheid mit eidgenössischer Nichtigkeitsbeschwerde an, die das Bundesgericht gutheisst.

Auszug aus den Erwägungen:

1.- ...

3.- a) aa) Stellt ein Antragsberechtigter gegen einen an der Tat Beteiligten Strafantrag, so sind alle Beteiligten zu verfolgen (Art. 30 StGB). Das bedeutet, dass es gegen die anderen nicht noch eines besonderen Antrages bedarf, dass vielmehr die bundesrechtliche Voraussetzung zur Verfolgung aller Beteiligten schon mit dem Strafantrag gegen den einen erfüllt ist. Dies gilt auch dann, wenn nach dem anwendbaren kantonalen Prozessrecht, etwa im Privatstrafklageverfahren, eine formelle Anklage gegen jeden der Beteiligten erforderlich ist (BGE 80 IV 209 E. 2; vgl. auch BGE 86 IV 145 E. 2). Art. 30 StGB soll verhindern, dass der Verletzte nach seinem Belieben nur einen einzelnen am Antragsdelikt Beteiligten herausgreife und unter Ausschluss der andern bestrafen lasse (BGE 97 IV 1 E. 2, 81 IV 273 E. 2). Erklärt der Strafantragsberechtigte von vornherein, seinen Antrag auf einen einzelnen Beteiligten beschränken zu wollen, oder äussert er sich später in diesem Sinne, so gibt er seinem Strafantrag einen rechtlich unzulässigen Inhalt mit der Folge, dass der Antrag schlechthin als ungültig zu betrachten und das Strafverfahren daher gegen alle Beteiligten einzustellen ist. Wenn aber der Verletzte ohne

solche Einschränkungen fristgerecht in der vom kantonalen Recht vorgeschriebenen Form Strafantrag stellt, wird der Weg zur Verfolgung aller Beteiligten, also auch der im Antrag nicht ausdrücklich genannten Personen, geöffnet. Welche der beiden Wirkungen der in Art. 30 StGB verankerte Grundsatz der Unteilbarkeit des Strafantrags im Einzelfall hat, hängt somit entscheidend vom Inhalt der Willenserklärung bzw. Willensäußerung des Antragstellers ab (siehe zum Ganzen BGE 97 IV 1 E. 2 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 110 IV 87 E. 1c).

bb) An der Rechtsprechung, wonach ein von vornherein bzw. ausdrücklich respektive bewusst auf einzelne von mehreren Tatbeteiligten beschränkter Strafantrag eo ipso ungültig ist, kann in dieser absoluten Form nicht festgehalten werden. Vielmehr ist in einer solchen Konstellation davon auszugehen, dass der Strafantragsteller erstens einen gültigen Strafantrag stellen will und dass er zweitens den Grundsatz der Unteilbarkeit des Strafantrags sowie die in der Rechtsprechung festgelegten Folgen von dessen Missachtung nicht im einzelnen kennt. Ein von vornherein bzw. ausdrücklich respektive bewusst auf einzelne von mehreren Tatbeteiligten beschränkter Strafantrag stellt angesichts des Grundsatzes der Unteilbarkeit und der Folgen von dessen Missachtung einen Widerspruch in sich selbst dar und begründet eine zweifelhafte Lage. Es besteht mit anderen Worten grundsätzlich Anlass zu Zweifeln, ob der Antragsteller die im Strafantrag nicht genannten Tatbeteiligten tatsächlich in Kenntnis der Folgen der persönlichen Beschränkung des Strafantrags vor einer Strafverfolgung verschonen wollte, ob er also seinen allfälligen Willen, die im Strafantrag nicht genannten Tatbeteiligten vor der Strafverfolgung zu bewahren, irrtumsfrei gebildet hat. Daher hat die Behörde in den Fällen, in denen im Strafantrag nicht alle Tatbeteiligten genannt werden, nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und aus Gründen der Prozessökonomie insoweit eine Aufklärungs- und Belehrungspflicht gegenüber dem Strafantragsteller. Weder darf die Behörde einen solchen Strafantrag kurzerhand wegen Verletzung des Grundsatzes der Unteilbarkeit für ungültig erklären, noch soll sie ohne weiteres ein Verfahren gegen alle Tatbeteiligten durchführen in der Überlegung, dass es dem Antragsteller unbenommen bleibe, den Strafantrag gemäss Art. 31 StGB (mit Wirkung für alle Tatbeteiligten) zurückzuziehen. Vielmehr muss die Behörde den Strafantragsteller möglichst rasch in geeigneter Form darüber belehren, dass nach dem Gesetz entweder alle Tatbeteiligten zu verfolgen sind oder aber kein Tatbeteiligter verfolgt werden kann, und muss sie abklären, was der vor diese Alternative gestellte Strafantragsteller will. Wie die Behörde dabei im einzelnen vorgeht, steht in ihrem Ermessen. Es ist ihr unbenommen, dem Antragsteller zugleich mit der entsprechenden Belehrung eine Frist anzusetzen, damit er sich erkläre, mit der Androhung, dass im Falle des Festhaltens an der persönlichen Beschränkung des Strafantrags oder im Falle des Schweigens sein Antrag wegen unzulässigen Inhalts als ungültig erachtet werde.

Ein Strafantrag, in dem nicht alle an der eingeklagten Tat Beteiligten genannt werden, darf somit erst dann wegen Verletzung des Grundsatzes der Unteilbarkeit für ungültig erklärt werden, wenn feststeht, dass der Strafantragsteller trotz seiner

Belehrung über diesen Grundsatz und die Folgen von dessen Missachtung die im Strafantrag nicht genannten Tatbeteiligten vor der Strafverfolgung verschonen will. Die Rechtsprechung ist in diesem Sinne weiterzuentwickeln.

b) Die Vorinstanz hält unter Hinweis auf ihre Ausführungen zum Strafantrag der Beschwerdeführerin wegen Verletzung des Geschäftsgeheimnisses fest, aufgrund der Akten sei davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin «mit Bezug auf T. bewusstermassen von der Stellung eines Strafantrages abgesehen» habe. «Die mit Bezug auf die Person von T. rechtsrelevante Unterlassung» wirke sich «angesichts des Umstandes, dass T. und S. gleich massgeblich zugunsten der Firma E. AG tätig waren, auch mit Bezug auf diesen letzteren aus». In den Ausführungen zum Strafantrag wegen Verletzung des Geschäftsgeheimnisses wird festgehalten, die Beschwerdeführerin habe T. wiederholt als Zeugen angerufen und ihn unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung des Konkurrenzverbots stets sehr wohlwollend behandelt, ihn namentlich im Rahmen eines beim Arbeitsgericht Zürich gegen S. hängigen, praktisch das gleiche Beweisthema beinhaltenden Zivilprozesses nicht weiter tangiert; auch daraus ergebe sich, dass T. von der Beschwerdeführerin «bewusst aus dem Strafverfahren herausgehalten worden» sei.

Mit diesen Erwägungen kann die Ungültigkeit des Strafantrags gegen S. wegen Widerhandlungen gegen das UWG nicht begründet werden. Zwar mag einiges dafür sprechen, dass die Beschwerdeführerin T. tatsächlich vor einer Strafverfolgung verschonen wollte. Das reicht aber gemäss den vorstehenden Erwägungen nicht aus. Weder wurde die Beschwerdeführerin in geeigneter Form über die rechtlichen Folgen einer persönlichen Beschränkung des Strafantrags belehrt, noch hat die Vorinstanz abgeklärt, ob die Beschwerdeführerin ihren allfälligen Willen, T. vor einer Strafverfolgung zu verschonen, in Kenntnis der rechtlichen Folgen einer solchen Beschränkung des Strafantrags, also irrtumsfrei, gebildet habe.

Die Sache ist daher in teilweiser Gutheissung der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde in diesem Punkt zur neuen Entscheidung im Sinne der vorstehenden Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

c) Auch wenn sich im neuen Verfahren wiederum ergeben sollte, dass der Strafantrag der Beschwerdeführerin gegen S. wegen Widerhandlungen gegen das UWG persönlich beschränkt war, wäre er keineswegs schlechthin ungültig. Infolge Missachtung des Grundsatzes der Unteilbarkeit ungültig wäre der Strafantrag nur, soweit er allenfalls Widerhandlungen gegen das UWG erfasst, an denen T. beteiligt war, und soweit die Beschwerdeführerin um diese Beteiligung wusste. Der Strafantrag gegen S. wegen Widerhandlungen gegen das UWG bliebe dagegen gültig, soweit er allenfalls auch Widerhandlungen erfasst, an denen T. nicht beteiligt war; insoweit läge eine zulässige sachliche Beschränkung des Strafantrags auf die von S. ohne Beteiligung des T. allenfalls begangenen Widerhandlungen gegen das UWG vor. Der Strafantrag bliebe sodann insoweit gültig, als T. an den Widerhandlungen des S. gegen das UWG zwar beteiligt war, die

Beschwerdeführerin aber um diese Beteiligung nicht wusste; insoweit läge keine bewusste persönliche Beschränkung und somit keine unzulässige Beschränkung des Strafantrags vor, ausser die Beschwerdeführerin würde auch nach Kenntnis der Beteiligung von T. an der persönlichen Beschränkung des Strafantrags festhalten.

Dem angefochtenen Entscheid kann nicht entnommen werden, wie es sich insoweit in tatsächlicher Hinsicht verhält. Die Vorinstanz wird sich damit im neuen Verfahren ebenfalls befassen müssen.

Art. 8 lettre a LCD – «CLAUSE CDW»

- *Toutes les clauses insolites, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible n'a pas été spécialement attirée, sont soustraites à l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales (c. 1a).*
- *La clause des conditions générales du bailleur d'un véhicule automobile, qui s'écarte notablement des règles usuelles de l'assurance casco au détriment du locataire, est déloyale en vertu de l'article 8 lettre a LCD (c. 1c).*
- *Alle ungewöhnlichen Klauseln, auf welche die schwächere Vertragspartei nicht besonders aufmerksam gemacht worden ist, sind von der pauschalen Zustimmung zu den AGB ausgenommen (E. 1a).*
- *Eine Klausel über die Haftung des Mieters in den AGB des Autovermieters, die erheblich von den üblichen Regeln der Kaskoversicherung abweicht, ist nach Art. 8 lit a UWG unlauter (E. 1c).*

Arrêt du tribunal fédéral du 5 août 1993 dans la cause A. S.A. c. S. (publié dans ATF 119 II 443 = Pra 83, Nr. 229, S. 752 ff.)

Art. 23 LCD – «PEINTURE POUR BATEAUX»

- *Une ordonnance de classement pour des motifs d'opportunité viole le droit fédéral si elle dénote une volonté générale de ne pas poursuivre pénalement les infractions à la LCD; le fait que l'information pénale s'annonce longue et difficile sans que son résultat soit certain ne suffit pas non plus pour justifier un tel classement (c. 3).*
- *Die Einstellung einer Strafverfolgung aus Opportunitätsgründen verletzt Bundesrecht, soweit sie sich auf die Absicht zurückführen lässt, ganz allgemein auf die strafrechtliche Verfolgung von Verstößen gegen das UWG zu verzichten. Die Tatsache, dass sich ein langwieriges und schwieriges Untersuchungsverfahren abzeichnet, dessen Ausgang ungewiss ist, rechtfertigt ebenfalls noch keine Einstellung der Untersuchung (E. 3).*

Arrêt du tribunal fédéral du 23 février 1994 dans la cause N. S.A. c. M. S.A. (publié dans SJ 1994, 426)

UWG 3 lit. d – «GUMMIFEDERELEMENTE»

- *Abgrenzungsvereinbarungen in wettbewerbsrechtlich sensiblen Bereichen sind UWG-konform auszulegen, können also nur bei unmissverständlichem Sinn und Wortlaut ein Verbot enthalten, das einer Partei den Marktzugang verwehrt (E. 6a).*
- *Die vertragliche Verpflichtung, Produkte der Gegenpartei nicht sklavisch zu kopieren, namentlich ihre «Dimension» nicht nachzuahmen, ist schon durch Abweichung in einer einzigen Abmessung nicht mehr verletzt (E. 6a).*
- *An technisch notwendigen oder normierten Formen, Abmessungen, Materialien und Farben kann auch Verkehrsgeltung und ein langjähriges faktisches Monopol kein lauterkeitsrechtliches Monopolrecht begründen (E. 6a+c)*
- *Des conventions visant à délimiter le champ d'activité des parties, dans des domaines sensibles du point de vue du droit de la concurrence, doivent s'interpréter conformément au but de la LCD ; elles peuvent par conséquent interdire à une partie l'accès au marché seulement si le sens et l'énoncé des dispositions en question est sans équivoque (c. 6 a).*
- *L'obligation contractuelle de ne pas copier servilement les produits de l'autre partie, notamment leurs dimensions, n'est pas violée si une seule mesure diffère (c. 6 a).*

- *Le fait que l'aspect extérieur d'un produit se soit imposé dans les affaires et que son fabricant ait ainsi joui pendant de nombreuses années d'un monopole de fait ne fonde pas pour autant un monopole de droit protégé par la LCD si les formes, les dimensions, les matériaux et les couleurs sont techniquement nécessaires ou découlent de normes (c. 6 a+c).*

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 2. Juni 1992 i.S. Rosta-Werk AG c. Resatec AG

1. Die Klägerin betreibt ein Fabrikations- und Handelsunternehmen für Maschinenkomponenten, insbesondere Gummifeder- und Dämpfungselemente. Für ihr Gummifederelement - vier vorgespannte Spezialgummikörper zwischen einem Aussengehäuse und einem um 45% versetzten Innenvierkantprofil - genoss die Klägerin Patentschutz. Das Patent ist indessen im Jahre 1971 abgelaufen. Dennoch verfügt die Klägerin noch heute über eine marktbeherrschende Stellung. Von den Konkurrenzfirmen sei eine vor allem auf dem afrikanischen Markt spezialisiert (Burquip) eine andere sei an eine Abgrenzungsvereinbarung gebunden (Hosch), eine dritte produziere nach einem anderen System (Sassi) und eine vierte sei nur auf dem Gebiete der Gummifederachsen tätig (Alco), wobei deren Produkte mit keinem der klägerischen Produkte ähnlich sei.

Die am 4. Januar 1989 gegründete Beklagte verkauft gemäss ihrem Katalog bzw. gemäss der von ihr erstellten Konkordanztabelle die folgenden Produktgruppen, die auch von der Klägerin angeboten werden: Universal-Element, Gummifederelement, Spannelemente, Kettenradsatz, Universalkettenspanner, Rollensatz, Universal Riemenspanner, Schwingelemente, Schwingungsdämpfer.

2. Für die Beklagte sind die folgenden Herren tätig, die früher Mitarbeiter der Klägerin waren: S., R. und H.

Ein gegen S. wegen Verletzung des arbeitsvertraglichen Konkurrenzverbots beim Arbeitsgericht Lenzburg eingeleitetes Verfahren wurde am 9. März 1989 durch Vergleich beendet, indem sich S. im wesentlichen zur Einhaltung eines bis 31. Dezember 1990 dauernden Konkurrenzverbots verpflichtete. Es hatte das Vermitteln, Anbieten oder Verkaufen von Konkurrenzprodukten der Klägerin zum Gegenstand.

Noch vor Ablauf der Geltungsdauer dieses Konkurrenzverbots, d.h. bereits in der ersten Hälfte des Jahres 1990, will die Klägerin dessen Verletzung und parallel dazu eine UWG-Verletzung seitens der Beklagten festgestellt haben, welche Spannelemente und Schwingungsdämpfer der Klägerin nachgebaut bzw. verkauft habe.

In der Folge wurde zwar kein neues arbeitsgerichtliches Verfahren gegen S. eingeleitet, aber von den Parteien eine Abgrenzungsvereinbarung ausgehandelt, die

am 9./11. Januar 1991 unterzeichnet wurde. Nach der Präambel bezweckte diese Vereinbarung die Vermeidung weiterer Auseinandersetzungen, nachdem sich die Parteien offenbar gegenseitig des unlauteren Wettbewerbsverhaltens bezichtigt hatten. [...]

Streitig ist die Verletzung von Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung.

3. Auch Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung enthält dem Wortlaut nach zunächst eine für beide Parteien gleichlautende Verpflichtung: «RESATEC sieht davon ab, die bestehende ROSTA-Produkte-Palette in bezug auf Dimension, Bezeichnung (z.B. DR, AB, ST27,-38,-45,-50 etc.) und Farbe (blau) sklavisch zu kopieren. Sie verpflichtet sich insbesondere, für die von ihr selbst hergestellten oder vertretenen Produkte weder die identisch blaue Lackierung der ROSTA noch den Slogan «Die Blauen von ...» zu verwenden. Die ROSTA sieht ihrerseits davon ab, die jeweilige von der RESATEC vertriebene Produktpalette sklavisch zu kopieren.»

Beide Parteien dürfen die Produkte der Gegenpartei nicht «sklavisch kopieren».

a) Nach Auffassung der Klägerin sollte den Parteien damit verwehrt sein, «verwechselbar ähnliche» oder «austauschbare» Produkte herzustellen oder in Verkehr zu bringen. Die Absicht einer Einengung des in der UWG-Rechtsprechung bekannten Begriffs der «sklavischen Nachahmung» ist nach Auffassung der Klägerin offenbar nicht bezweckt worden.

b) Nach Auffassung der Beklagten sollte den Parteien nur die Herstellung von identischen Produkten verwehrt sein, da «sklavisch kopieren» dem Sinn nach gleichzusetzen sei mit «identisch kopieren». Selbst verwechselbare Produkte seien erlaubt, sofern sie nicht gerade identisch sind und - einschränkend - solange der Kunde weiss, ob er ein Produkt der Klägerin oder ein Produkt der Beklagten in Händen hält.

c) Fest steht, dass die Parteien UWG-rechtliche Auseinandersetzungen vermeiden und sich deshalb einen Verhaltenskodex auferlegen wollten, der gewissermaßen die Wahrung eines Sicherheitsabstands beinhaltet, damit es zu keinen weiteren Verletzungen kommt. Alle anderen Bestimmungen der Abgrenzungsvereinbarung auferlegen den Parteien deshalb auch weitergehende Verpflichtungen als das UWG, das sogar die bloße Nachahmung (wenn auch mit Ausnahmen) verbietet, weshalb die Verpflichtung, sich des «sklavischen Kopierens» zu enthalten, wohl nicht wörtlich genommen werden darf. Für eine weite Auslegung spricht, dass ein Festklammern an den Wortlaut gar keinen klaren Sinn ergeben kann, weil der Begriff des «sklavischen Kopierens» ein Pleonasmus ist und sich das Adjektiv «sklavisch» sinnvollerweise nicht auf «kopieren» bezieht, sondern auf «Nachahmen». Gemeint ist eine Form der Nachahmung, bei der sich der Nachahmende spürbar und schamlos in enger Abhängigkeit zum Urheber bewegt und dabei den eigenen

Gestaltungswillen weitgehend unterdrückt. Dazu kommt, dass Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung von anwaltlich vertretenen Parteien vor dem Hintergrund von Art. 3 lit. d UWG ausgehandelt wurde - wonach unlauter handelt, wer unter anderem Verwechslungen mit den Waren eines anderen herbeiführt - und dass eine breite Rechtsprechung zu dieser Gesetzesbestimmung vom Begriff der »sklavischen Nachahmung« ausgeht.

Nach der Rechtsprechung zu Art. 3 lit. d UWG wird die Nachahmung, selbst die sklavische Nachahmung, immaterialgüterrechtlich nicht geschützter Ware zugelassen, wenn ihrer Form nicht Kennzeichnungskraft zukommt (BGE 113 II 77), wenn aufgrund des Gesamteindrucks keine Verwechslungsgefahr entsteht (BGE 108 II 327), die gegebenenfalls nur entsteht, wenn die Abnehmer nicht Fachleute sind, welche die Erzeugnisse voneinander unterscheiden können und denen auch die wenigen Hersteller bekannt sind (BGE 95 II 470), oder wenn die gleichartige Ausstattung durch den Herstellungsvorgang bzw. durch den Gebrauchszweck bedingt ist (BGE 108 II 69). Nach der Abgrenzungsvereinbarung, deren Ziff. 3 so auszulegen ist, dass die sklavische Nachahmung verboten wird, könnte man im Einklang mit den übrigen Bestimmungen der Vereinbarung, welche den Parteien über das UWG hinausgehende Verpflichtungen auferlegen, nun annehmen, die sklavische Nachahmung werde den Parteien ohne die eben genannten Ausnahmen, das heisst ohne wenn und aber, verboten. Diese Auslegung ist jedoch nicht zwingend, da die sklavische Nachahmung, soweit sie der Beklagten verboten wird, noch auf besondere Art verschärft wird, indem diese die klägerischen Produkte in bezug auf Dimension, Bezeichnung und Farbe nicht nachahmen soll. Demgegenüber kann das beiden Parteien auferlegte vertragliche Verbot der »sklavischen Nachahmung« im Sinne der Rechtsprechung zum UWG Ausnahmen zulassen, so dass die in Ziff. 3 umschriebene Verpflichtung, soweit sie beiden Parteien auferlegt wurde, zwar nicht weitergeht als das UWG, aber auch nicht hinter diesem zurückbleibt. Der mit der Abgrenzungsvereinbarung verfolgte allgemeine Zweck, einen Sicherheitsabstand zu markieren, lässt sich jedenfalls auch dadurch verwirklichen, dass nur der Beklagten, als dem neu im Markt auftretenden Konkurrenten, zusätzlich eine einseitige, offensichtlich über das UWG hinausgehende oder das UWG jedenfalls konkretisierende Verpflichtung auferlegt wurde.

4. Die Beklagte verpflichtete sich in Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung auch noch in besonderer Weise und ohne Entsprechung in einer gleichlautenden Verpflichtung der Klägerin. Die Beklagte ging «insbesondere» die Verpflichtung ein, für ihre Produkte weder die von der Klägerin verwendete Farbe noch eine bestimmte von der Klägerin verwendete Bezeichnung (Slogan) zu verwenden. Damit werden wichtige Anwendungsfälle für das der Beklagten auferlegte Verbot hervorgehoben, wonach sie die klägerischen Produkte weder in bezug auf Dimension, Bezeichnung oder Farbe nachahmen darf. Die Beklagte bestreitet zwar, dass ihr damit für jeden einzelnen Fall mehrere, kumulativ zu beachtende Verpflichtungen auferlegt worden seien. So würde sie nach ihrer Auffassung den Vertrag nicht verletzen, wenn sie beispielsweise nur eine andere Farbe verwendet, bezüglich Di-

mension und Bezeichnung die Eigenschaften der klägerischen Produkte aber übernimmt. Demgegenüber steht fest, dass sich ihre Produkte regelmässig nicht nur bezüglich Farbe, sondern immer auch bezüglich Bezeichnung von den klägerischen Produkten unterscheiden. Sodann ergibt sich aus der Enumeration der Unterscheidungskriterien «Dimension, Bezeichnung und Farbe», dass in jedem Falle alle Kriterien zu beachten sind. Das Bindewort «und», das in üblicher Weise vor dem letzten Substantiv steht, hätte auch zwischen die beiden anderen Substantive eingefügt werden können. Das wäre stilistisch als schwerfällig empfunden worden. Die von der Beklagten vertretene Auslegung wäre durch den Wortlaut nur gedeckt, wenn das Verbot gelockert und der Beklagten lediglich auferlegt worden wäre, die klägerischen Produkte nicht entweder in bezug auf Dimension oder in bezug auf Bezeichnung oder in bezug auf Farbe nachzuahmen. Eine Minderheit des Gerichts hält es sogar für denkbar, die Bestimmung im beklagtischen Sinne auszulegen, so dass keine Verletzung vorläge, sobald die Produkte alternativ nach einem der drei Kriterien nicht übereinstimmen. Wie sich aus dem Folgenden ergibt, kommt dieser Differenz keine entscheidende Bedeutung zu.

5. Die Klägerin behauptet eine Verletzung von Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung durch die Beklagte einzig in bezug auf die ihr auferlegte Verpflichtung, die Dimension der klägerischen Produkte nicht nachzuahmen. Aufgrund der Feststellungen in Erwägung 4 kann die Abgrenzungsvereinbarung in Ziff. 3 auch verletzt werden, wenn ein Produkt nur mit bezug auf «die Dimension» nachgeahmt oder gar kopiert wird. [...]

6. a) Eine objektive Auslegung von Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung wird mit Bezug auf die Frage des Geltungsbereichs des Verbots, die «Dimension» der klägerischen Produkte nachzuahmen oder zu kopieren, davon ausgehen müssen, dass die Rechtssprechung zum UWG gerade mit Blick auf Abmessungen sehr weitgehende Ausnahmen vorsieht. Die Uebernahme technisch bedingter Ausstattungsmerkmale gilt allgemein nicht als unlauter (BGE 95 II 470; BGE 116 II 471 ff.). Auch die Nachahmung von Ausmassen ist nicht unlauter, da die Abmessungen im Sinne einer Tendenz zur Vereinheitlichung nicht monopolisiert werden können (BGE 87 II 54). So führte auch die Massgleichheit von «Diplom»- und «Lego»-Spielbausteinen nicht zu einer wettbewerbsrechtlich relevanten Verwechselbarkeit (SMI 1962, 157).

Es gibt kein auf Verkehrsgeltung beruhendes Monopol an notwendigen oder gebräuchlichen Formen, Abmessungen, Materialien und Farben. Ein Produzent kann sich weder aus dem Umstand, dass er über lange Zeit der einzige Hersteller war, noch daraus, dass er durch grossangelegte Reklame den Markt erobert hat, unter dem Titel dieser Art von Verkehrsgeltung ein Alleinrecht verschaffen. Ausstattungsschutz aufgrund von Verkehrsgeltung kann nur beanspruchen, wer seinen Erzeugnissen eine über die Herstellungs- und Gebrauchsanforderungen hinausgehende wirklich typische Ausgestaltung gegeben hat, dermassen, dass annähernd die Voraussetzungen erfüllt sind, die zur Erlangung des Muster- und Modell-

schutzes führen könnten (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 1. September 1964 in Sachen P. gegen E; SMI 1965, 270; SJZ 61 (1965) 278 Nr. 126).

Die Verwechslungsgefahr kann auch bei weitgehender Aehnlichkeit der Waren und bei Kleinheit der Fabrikmarken mit Rücksicht auf die im fraglichen Abnehmerkreis übliche Aufmerksamkeit zu verneinen sein (UWG-Sammlung S. 327).

Die Frage, inwiefern die Beklagte durch Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung, namentlich durch das Verbot, die klägerischen Produkte hinsichtlich «Dimension» nachzuahmen oder gar zu kopieren, in ihrer Freiheit beschränkt wurde, die in dem von der Klägerin dominierten Markt eingebürgerten Abmessungen zu übernehmen, betrifft somit einen wettbewerbsrechtlich höchst sensiblen Bereich. In diesem Bereich werden, sofern keine Monopolrechte bestehen, die Interessen neuer Anbieter, am Wettbewerb teilzunehmen und die durch technische Gegebenheiten, Marktgewohnheiten und Vereinheitlichungstendenzen geschaffenen Abmessungsbedürfnisse zu befriedigen, höher gewichtet als das Interesse der bisherigen Anbieter am Schutz von Abmessungen, die sie, den Bedürfnissen des Marktes folgend, eingeführt haben. Diese Interessenabwägung ist letztlich auch im Umstand begründet, dass Anbieter nach dem Gesetz über den unlauteren Wettbewerb nicht vom Markt ferngehalten, sondern zu lauterem Verhalten im Wettbewerb verpflichtet werden sollen. Vertragliche Beschränkungen können daher nur dann im Sinne eines den Zugang zum Markt verwehrenden Verbotes ausgelegt werden, wenn sich dieses Verbot nach Sinn und Wortlaut unmissverständlich aus dem Vertrag ergibt. Für ein von beiden Parteien in dieser Schärfe vereinbartes Verbot, wonach der Beklagten auch die Uebernahme der Typengrössen, d.h. der einbauwichtigen Abmessungen, untersagt worden sei, bestehen indessen weder aufgrund des Wortlautes noch aufgrund des Vertragssinnes irgendwelche Anhaltspunkte. Es ist nicht einzusehen, weshalb das Verbot, die klägerischen Produkte in bezug auf die «Dimension» zu kopieren, nicht darauf beschränkt war, dass die Beklagte die Gesamtheit der Abmessungen nicht übernehmen darf, dem Verbot mithin genügend Beachtung schenkt, wenn sie in einzelnen Abmessungen oder allenfalls nur in einer Abmessung abweicht.

b) Die nach Auffassung der Klägerin weitergehende Beschränkung ist selbst nach ihrer Meinung mehrdeutig. Einerseits will sie der Beklagten die Uebernahme der einbauwichtigen Abmessungen verboten haben, andererseits aber auch den sklavischen Nachbau der «Gummifederelemente» bezüglich Dimension (Seitenmasse, Innenvierkant, Durchmesser der Gummischnüre, lichte Weite, Aussengehäuse). Die Klägerin muss sich entgegenhalten lassen, dass sich das Verbot weder in der ersten noch in der zweiten Form dem Wortlaut von Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung entnehmen lässt, obwohl es sich - wie die Klägerin mit ihrem Klagebegehren Ziff. 2 selbst unter Beweis stellt - unmissverständlich und klar (zumindest mit Bezug auf die zweite Form) hätte ausformulieren lassen. Die Klägerin muss sich insbesondere entgegenhalten lassen, dass das Verbot ein Produkt bezüglich Dimension zu kopieren - sofern damit mehrere be-

stimmte Abmessungen gemeint sind - nur dann eindeutig ist, wenn diese bestimmten Abmessungen ausdrücklich bezeichnet werden, damit klar ist, auf was sich das Verbot erstreckt.

c) Beide Parteien haben sich verpflichtet, die Produkte der Gegenpartei nicht sklavisch nachzuahmen (Erw. 3, oben). Man könnte sich noch fragen, ob die Beklagte dieses allgemein mit der Rechtssprechung zu Art. 3 lit. d UWG übereinstimmende Verbot verletzt, wenn sie, was unbestritten ist, einzelne, allenfalls mehrere Abmessungen der klägerischen Produkte übernimmt. Die Frage ist jedoch unter Hinweis auf die oben wiedergegebene Rechtssprechung zum Problem, inwiefern die Uebernahme von Abmessungen UWG-rechtlich relevant sein können, klarerweise zu verneinen (vgl. Erw. 6 lit. a, oben). Dazu kommt, dass die Klägerin ausdrücklich nicht eine Verletzung des UWG, sondern der Abgrenzungsvereinbarung geltend machte.

d) Aus den dargelegten Gründen ist zusammenfassend davon auszugehen, dass eine Verletzung von Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung nur anzunehmen ist, wenn ein Produkt, das die Beklagte vertreibt und das sich bezüglich Farbe und Bezeichnung vom entsprechenden klägerischen Produkt unterscheidet, von diesem in keiner Abmessung abweicht.

7. [...]

8. Als letztes Kriterium ist die Verwechslungsgefahr im Gesamten zu beurteilen (vgl. E. 3.c). Nach der dort zitierten Rechtsprechung begeht derjenige eine UWG-Verletzung, dessen Produkt sich nach dem äusseren Gesamteindruck beim kaufenden Publikum von jenem des Konkurrenten so wenig unterscheidet, dass die Gefahr der Verwechslung besteht. Die Produkte der Parteien werden für spezifische technische Anwendungen eingesetzt. Auszugehen ist von einem potentiellen Käuferkreis, der sich aus Fachleuten zusammensetzt. Die beiden vorliegenden Spannelemente unterscheiden sich im Gesamteindruck - abgesehen von der Farbe - deutlich. Das Element der Beklagten macht einen klobigeren Eindruck. Es erscheint massiger. Dies befinden insbesondere die im maschinenindustriellen Bereich tätigen Handelsrichter. Für sie lässt der Gesamteindruck in keiner Weise eine Verwechslungsgefahr aufkommen.

9. Da der Beweis einer Verletzung der Abgrenzungsvereinbarung als misslungen zu bezeichnen ist, ist eine Konventionalstrafe, wie sie gemäss Ziff. 1 des Klagebegehrens zugesprochen werden soll, nicht geschuldet. Zu prüfen bleibt, ob ein Verbot gemäss Ziff. 2 des Klagebegehrens zu verhängen ist. Die Klägerin ging offenbar davon aus, a) dass die Verletzung einer Abgrenzungsvereinbarung ebenso unter Strafandrohung richterlich verboten werden kann wie eine UWG-Verletzung und b) dass die Auslegung von Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung mit dem Inhalt des von der Klägerin gemäss Ziff. 2 des Klagebegehrens verlangten Verbotes übereinstimmt.

Die erste Voraussetzung braucht hier nicht geprüft zu werden, da die zweite Voraussetzung offensichtlich nicht gegeben ist. Die Tatsache, dass sich das von der Klägerin angestrebte Verbot sehr konkret und unmissverständlich ausformulieren lässt, wie dies die Klägerin mit ihrem Klagebegehren Ziff. 2 beweist, dass aber eine ähnlich lautende Formulierung der von den anwaltlich vertretenen Parteien ausgehandelten Abgrenzungsvereinbarung in keiner Weise zu entnehmen ist, steht der Annahme, es bestehe eine inhaltliche Übereinstimmung zwischen Klagebegehren und Abgrenzungsvereinbarung, entgegen. Und weitergehende Verpflichtungen als mit der Abgrenzungsvereinbarung, die bereits über das UWG hinausgeht, können der Beklagten nicht auferlegt werden. Es kann mit bezug auf die Auslegung der durch Ziff. 3 der Abgrenzungsvereinbarung der Beklagten auferlegten Verpflichtungen auf die Erwägungen 4 bis 6, oben, verwiesen werden. Die Klage ist somit vollumfänglich abzuweisen.

10. Die Abweisung der Klage hat die Kostenpflicht der Klägerin zur Folge (§ 112 ZPO). Sie hat die Gerichtskosten zu bezahlen und der Klägerin eine richterlich festzusetzende Parteientschädigung zu entrichten. Auszugehen ist dabei vom Klagebegehren. Zu den Fr. 150'000.— aus Ziff. 1 ist das Verbot gemäss Ziff. 2 zu gewichten. Diesem kommt wesentlich mehr Bedeutung als der Konventionalstrafe zu. Wäre es gutgeheissen worden, hätte die Beklagte in Zukunft nicht mehr auf diesem Gebiet tätig sein können. Ihre diesbezüglichen Investitionen wären im wesentlichen abzuschreiben. In Berücksichtigung eines angenommenen jährlichen Gewinns von Fr. 50'000.— wird der Streitwert auf Fr. 1'000'000.— geschätzt, somit insgesamt auf Fr. 1'150'000.—.

Art. 3 lit. d UWG – «PROFILPLATTEN»

- *Vorsorgliche Massnahmen müssen nicht mehr das einzige Mittel zur Abwendung des Nachteils darstellen, aber dafür verhältnismässig sein (E. 2).*
- *Ausstattungsschutz setzt Kennzeichnungskraft der Ausstattung oder aber ein unkorrektes, hinterlistiges oder systematisch verwerfliches Vorgehen des Nachahmers voraus (E. 4a).*
- *Selbst kennzeichnungskräftig gestaltete Fassadenplatten unterscheiden sich für Fachleute hinreichend, wenn verschiedene Herstellerhinweise darauf angebracht sind (E. 5).*
- *Die Verwechslungsgefahr ist im Zeitpunkt des Kaufs der Ware zu beurteilen; ein Herkunftshinweis, der nach ihrer Montage nicht mehr sichtbar sein wird, deshalb beachtlich (E. 5).*

- *Standardabmessungen sind nicht vor Nachahmung geschützt (E. 6).*
- *Il n'est plus nécessaire que les mesures provisionnelles constituent l'unique moyen de prévenir le préjudice, mais elles doivent respecter le principe de la proportionnalité (c. 2).*
- *Pour que l'aspect extérieur d'un produit soit protégé, il faut qu'il se soit imposé dans les affaires ou qu'il soit le résultat d'un procédé incorrect, perfide ou systématiquement répréhensible (c. 4 a).*
- *Des plaques servant au revêtement de façades et dont l'aspect extérieur s'est imposé dans les affaires se distinguent suffisamment aux yeux de l'homme du métier si elles portent chacune l'indication - différente - de leur fabricant (c. 5).*
- *Le risque de confusion doit s'apprécier au moment de l'achat de la marchandise ; il faut par conséquent prendre en considération une indication se rapportant à la provenance de la marchandise qui n'est occultée qu'après le montage des plaques (c. 5).*
- *Des mesures standard ne sont pas protégées contre l'imitation (c. 6).*

Massnahmeentscheid des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 7. Dezember 1992 i. S. M. AG c. F. AG

A.1. Die Gesuchstellerin erhebt den Vorwurf, die Gesuchsgegnerin schaffe durch das Kopieren eines Produktes eine Verwechslungsgefahr und handle unlauter im Sinne des UWG.

Beide Parteien vertreiben profilierte Metallplatten, die insbesondere als Bedachungen und Fassadenverkleidungen von industriellen und gewerblichen Bauten Verwendung finden.

Die Gesuchstellerin fabriziert die Platten selbst; die Gesuchsgegnerin bezieht sie von der Firma H. in Frankreich.

[...]

B.1. Mit Eingabe vom 24. August 1992 stellte die Gesuchstellerin das folgende Begehren:

«Als vorsorgliche Massnahme sei der Beklagten mit sofortiger Wirkung zu verbieten, Profilbleche der Typen FP 41 B und FP 41 T der Firma H. mit runden Rippen, identisch bzw. venechselbar mit den von der Klgerin hergestellten und vertriebenen Profilblechen SP 41, zu vertreiben oder sonstwie auf den Markt zu bringen unter Androhung von Bestrafung gemäss Art. 292 StGB und Beschlagnahme im Falle des Zuwiderhandelns. UKF.»

[...]

2. Am 27. August 1992 verfügte der Vizepräsident des Handelsgerichts:

«2. Der Gesuchsgegnerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB mit Haft oder Busse - für den Widerhandlungsfall mit sofortiger Wirkung verboten, Profibleche der Typen FP 41 B und FP 41 T der Firma H. mit runden Rippen (identisch bzw. verwechselbar mit den von der Gesuchstellerin hergestellten und vertriebenen Profiblechen SP 41) zu vertreiben oder sonstige auf den Markt zu bringen.»

[...]

Der Instruktionsrichter zieht in Erwägung:

[...]

2. Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen kann verlangen, wer glaubhaft macht,

- dass er durch eine UWG-Verletzung betroffen ist und
- dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 12 UWG in Verbindung mit Art. 28 c ZGB).

Prozessual bedeutet die Glaubhaftmachung, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck einer grossen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln ist (BGE 88 II 4). Es braucht somit keine volle Ueberzeugung des Richters, doch muss er zum mindesten die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht SIWR, I/2, 1992, S. 189).

Materiell bedeutet die Glaubhaftmachung, dass der geltend gemachte Anspruch vorsorglich zu schützen ist, wenn er sich nach einer summarischen Prüfung der Rechtsfragen als einigermassen aussichtsreich oder doch zum mindesten als vertretbar erweist (David, a.a.O., S. 190 und dort angegebene Rechtsprechung).

Glaubhaft zu machen sind alle Anspruchsgrundlagen, insbesondere die Rechtsverletzung (Prognose über den Ausgang des ordentlichen Verfahrens mit voller Kognition), der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil und die Dringlichkeit (David, a.a.O., S. 179 f, 190).

Nicht leicht wiedergutzumachen ist ein Nachteil, wenn er später möglicherweise nicht mehr ermittelt, bemessen oder ersetzt werden kann (Lutz Martin, Die vorsorgliche Massnahme in: Kernprobleme des Patentrechts, Bern 1988, S. 328).

Subsidiarität insofern, als der nicht leicht ersetzbare Nachteil einzig dann relevant sein sollte, wenn er «nur» durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet

werden könne, wird nach dem neuen Persönlichkeitsrecht (Art. 28 c Abs. 1 ZGB), dem Modellcharakter in bezug auf vorsorgliche Massnahmen im Immaterialgüterrecht zukommt (David, a.a.O., S. 182), nicht (mehr) gefordert. Dagegen muss die angeordnete Massnahme verhältnismässig sein, d.h. sie darf nicht weiter gehen als zur Abwendung der Gefährdung vernünftigerweise erforderlich ist. Als weitere Voraussetzung ist die Dringlichkeit zu bezeichnen, die jedoch immer dann schon gegeben ist, wenn ein ordentlicher Prozess (einschliesslich möglicher Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung) deutlich länger dauert als das Massnahmeverfahren.

Demzufolge ist zu prüfen, ob die Gesuchstellerin a) eine UWG-Verletzung, b) die daraus resultierende Bedrohung mit einem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil sowie c) die Dringlichkeit der angebehrten Massnahme glaubhaft gemacht hat und d) ob die anzuordnende Massnahme nicht weiter geht als zur Abwendung der Gefährdung vernünftigerweise erforderlich ist.

3. Die Gesuchstellerin behauptet, die Gesuchsgegnerin vertreibe auf dem Schweizer Markt eine sklavische Nachahmung ihres Produktes SP 41, dem sie insbesondere wegen der gerundeten Rippen und der dadurch erzielten architektonischen Wirkung eine besondere Kennzeichnungskraft zuschreibt, zumal sie mit diesem gut eingeführten Produkt einen Umsatz von 36% erzielt.

Für die Gesuchstellerin streitet die Tatsache, dass der Vertreter der Firma H., welche die von der Gesuchsgegnerin vertriebenen Produkte herstellt, die Absicht, das Produkt SP 41 zu kopieren, unumwunden eingesteht. Die Gesuchsgegnerin bestätigt auch, dass es sich beim kopierten Produkt der Gesuchstellerin um ein Allroundprofil mit Monopolstellung handelte. Sechs Abmessungen sind unbestrittenweise identisch. Bezüglich Ausstattung bestehen Unterschiede. So steht fest, dass der kleine Radius beim SP 41 4 mm beträgt, beim Konkurrenzprodukt FP 41 12 mm und dass dem Radius der runden Rippen auch nach der Darstellung der Gesuchstellerin offenbar wesentliche Bedeutung zukommt. Andererseits sollen auch Drittfirmen Produkte mit runden Rippen herstellen (wenn auch mit anderer Profilhöhe als 41 mm). Ob der Endabbug in jedem Falle identisch ist, konnte im Beweisverfahren nicht restlos geklärt werden. Was die Farbgebung anbelangt, sind offenbar beide Parteien in der Lage, die Farben gemäss RAL- und NCS-Farbpalette anzubieten. Unwesentliche Unterschiede, allenfalls weitgehende Identität lässt sich bei den übrigen Eigenschaften feststellen. Anhaltspunkte für eine Unterdrückung der Angabe der unterschiedlichen Herkunft seitens der Gesuchsgegnerin oder etwa für die Verwendung einer von der Gesuchstellerin stets benützten Farbe bestehen nicht.

4. Die Gesuchstellerin erhebt den Vorwurf, die Gesuchsgegnerin lege im Konkurrenzkampf ein täuschendes oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes Verhalten an den Tag (Art. 2 UWG) und treffe insbesondere Massnahmen, die geeignet sind, Verwechslungen mit ihren Waren herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG).

Art. 3 lit. d UWG setzt voraus, dass die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten werden kann (BGE 116 II 368). Zur Ausstattung einer Ware gehören die äussere Form, die Aufmachung, die Farbe und dergleichen (BGE 79 II 319 ff.). Ob eine Verwechselbarkeit zweier Erzeugnisse vorliege, ist nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie dem kaufenden Publikum vermitteln (BGE 10811329; Rechtsfrage, vgl. BGE 95 II 458 E 1, 465 E II/1 und 468 E II 3).

Kein Anlass zu Verwechslungen ist dann gegeben, wenn die Abnehmer fast durchwegs Fachleute sind wie z.B. Architekten und welche die Erzeugnisse voneinander unterscheiden können und denen auch die wenigen Hersteller ... bekannt sind (BGE 95 II 470; keine Rechtsfrage, vgl. BGE 96 II 261 E a).

Das Verbot der sklavischen Nachahmung ist in verschiedener Hinsicht eingeschränkt: a) Die nicht durch eine Regel des gewerblichen Rechtsschutzes geschützte Form darf grundsätzlich frei benutzt und auch aus ästhetischen Gründen nachgeahmt werden. Eine Ausnahme besteht dann, wenn die Form oder die ästhetische Gestaltung der Ware zu ihrer Unterscheidung von vergleichbaren Produkten dient, das heisst, wenn ihr Kennzeichnungskraft zukommt (BGE 108 II 69, 113 II 77). Voraussetzung für den Schutz der Ausstattung vor sklavischer Nachahmung bildet somit die Kennzeichnungskraft. Phantasievollen Formen gelingt der Durchbruch als Kennzeichen äusserst rasch. Weniger originelle, bereits von Dritten - wenn auch in anderen Dimensionen verwendete Formen brauchen länger (Lucas David, Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Warenformen, SMI 1983, 2, S. 16). Selbst eine Ware ohne Kennzeichnungskraft wird jedoch auf unlautere Art nachgeahmt, wenn der Nachahmer durch unkorrektes oder hinterlistiges Verhalten an die nachgeahmte Ware herangekommen ist oder wenn er bei der Nachahmung ein systematisches verwerfliches Vorgehen an den Tag gelegt hat (David, a.a.O., S. 19 - 21).

b) Ist die Uebernahme einer Ausstattung durch den Herstellungsvorgang oder durch den Gebrauchszweck bedingt, kann sie nicht als unlauter bezeichnet werden (BGE 108 II 69), nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtssprechung selbst dann nicht, wenn gleichwertige technische Ersatzlösungen, die nicht zur Uebernahme der Ausstattung hätten führen müssen, zur Verfügung gestanden hätten (BGE 113 II 77 ff. im Fall Philips-Plattenspieler-Ersatznadeln). Dieses in der Literatur auf massive Kritik gestossene Urteil (Patrick Troller, Zum Schutz «technisch bedingter» Formen als Modelle, Ausstattungen oder Formmarken in: Festschrift zum 70. Geburtstag von Dr. Rudolf Blum, Zürich, 1989, S. 163 ff.) weicht ab von der bisherigen Rechtssprechung (BGE 57 II 461, 69 II 298, 73 II 196, 79 II 319 ff., 84 II 582 f., 88 IV 79 ff.; 92 II 202 ff., 93 II 272 ff., 95 II 470 ff., 104 II 322 ff., 105 II 297 ff.).

Nach den Ausführungen im Entscheid 113 II 77 ff. bedeutet «technisch bedingt» nicht mehr «technisch notwendig». Demgegenüber wurde zuvor als Aus-

fluss des Grundsatzes von Treu und Glauben verstanden, dass der Mitbewerber eine Ausstattung, mag sie auch ausschliesslich oder überwiegend technisch bedingt sein, nicht nachahmen dürfe, wenn er dadurch die Gefahr der Verwechslung mit der Ware anderer Herkunft schaffen würde und ihm zugemutet werden kann, eine technisch gleichwertige andere Lösung zu wählen, bei der diese Gefahr vermindert oder ausgeschlossen ist (BGE 84 II 582 im Fall Cosy IXO-Unterhosen). Weitere kumulative Voraussetzung für den Schutz der Ausstattung vor sklavischer Nachahmung bildet somit die Tatsache, dass die Ausstattung nicht technisch notwendig (ältere Praxis) oder zumindest technisch bedingt ist (BGE 113 II 77 ff.).

5. Da es sich bei den streitigen Produkten nicht um Konsumgüter handelt, ist zur Beurteilung ihrer Kennzeichnungskraft auf den Eindruck abzustellen, den sie bei den entsprechenden Branchenvertretern hervorrufen. Die Verfasser der von den Parteien ins Recht gelegten Bestätigungen, wonach eine Verwechslungsgefahr bestehen oder nicht bestehen solle, stammen ausschliesslich aus Fachkreisen, die dem Baugewerbe im engeren oder weiteren Sinne zuzuordnen sind. Sechs Zeugen, die solche Bestätigungen über ihre Erfahrung mit den streitigen Produkten (SP 41 und FP 41) verfasst hatten, wurden daher profilierte Metallplatten mit verdeckter Bezeichnung vorgelegt. [...]

Diese Aussagen, für sich genommen, könnten darauf schliessen lassen, dass das kopierte Produkt (SP 41) eine gewisse Kennzeichnungskraft erlangt und durch die Kopie (FP 41) eine Verwechslungsgefahr begründet wird. Die Identität in den Abmessungen und die gleiche Formgebung dürfte trotz der Radiusdifferenz bei den Rippen, die sich von blossem Auge kaum erkennen lässt, ein Auseinanderhalten der Produkte erschweren. Allenfalls ist das Testergebnis durch Zufall bedingt. Jedenfalls steht die Tatsache, dass auch Drittfirmen Profile mit gerundeten Rippen anbieten, der Annahme entgegen, dem kopierten Produkt (SP 41) könne wegen diesem Formelement eine Kennzeichnungskraft zugeschrieben werden. Ist sie der gerundeten Rippe abzuspochen, so gilt dies auch für eine gerundete Rippe mit einer Profilhöhe von 41 mm. Das Begehren, mit dem der Gesuchsgegnerin verboten werden soll, «Profilbleche der Typen FP 41 B und FP 41 T der Firma H. mit runden Rippen, identisch bzw. verwechselbar mit den von der Klägerin hergestellten und vertriebenen Profilblechen SP 41», zu vertreiben, ist abzuweisen, da es der Gesuchstellerin nicht gelungen ist, die Kennzeichnungskraft der runden Rippen glaubhaft zu machen.

Selbst wenn man dem Merkmal der runden Rippen Kennzeichnungskraft zubilligen würde, vermag die Nachahmung des Produktes keine Verwechslungsgefahr zu begründen deshalb, weil die Gesuchsgegnerin offenbar regelmässig auf ihre Herkunftsbezeichnung (H.) hinweist, was von der Gesuchstellerin bestätigt wird. Die Herkunftsbezeichnungen «M.» einerseits und «F.» andererseits lassen sich ohne Zweifel mit genügender Deutlichkeit unterscheiden. Zu beachten ist, dass die Ware Fachkreisen angeboten wird, die sich in der Regel zu vergewissern pflegen oder darüber unterrichtet sind, woher die Ware stammt, weshalb das Bundesgericht

den Vertreter in diesen Fällen von der Pflicht, auf den Hersteller besonders hinzuweisen, sogar entbindet (BGE 116 II 474).

Massgebend für die Verwechslungsgefahr ist nach der heutigen Praxis der Zeitpunkt des Kaufes (BGE 108 II 327 ff.; Patrick Troller, Zur Erheblichkeit der «post sale confusion» bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr von Ausstattungen nach Art. 3 lit. d UWG, SJZ 1992, S. 332), so dass eine Verwechslungsgefahr aufgrund des optischen Eindrucks der verlegten Profile unbeachtlich ist.

6. Die Gesuchstellerin hat am übernommenen Merkmal der runden Rippen vor allem deshalb Anstoss genommen, weil die Gesuchsgegnerin Metallplatten mit derselben Profilhöhe (41 mm) und denselben sonstigen Abmessungen herstellt. Gerade dieser Umstand ist indessen durch den Gebrauchszweck bedingt und deshalb nicht zu beanstanden. Erzielt die Gesuchstellerin mit dem kopierten Produkt (SP 41) 36% ihres Umsatzes, ist daraus der Schluss auf eine grosse Nachfrage nach Metallplatten mit Standardabmessungen zu ziehen. Abmessungen können nicht monopolisiert werden (BGE 87 II 54) so wenig wie eine ungeschützte technische Konstruktion. Es besteht ein Interesse der Allgemeinheit, vor ungerechtfertigter Monopolisierung einer Leistung geschützt zu sein (BGE 116 II 474, 478). Können die Abmessungen schon generell nicht monopolisiert werden (BGE 87 II 54), kann auch eine Ausstattung keinen Wettbewerbsschutz erheben, wenn sie aus Gründen des technischen Gebrauchszweckes nachgeahmt wird (BGE 79 II 319 ff.), es sei denn, man nehme - der früheren strengeren Rechtsprechung folgend (vgl. Erw. 4 b, oben) - an, die Gesuchsgegnerin hätte eine gleichwertige Ersatzlösung realisieren können, die nicht zur Uebernahme der Ausstattung hätte führen müssen. Von einer gleichwertigen Ersatzlösung konnte im vorliegenden Verfahren schon deshalb keine Rede sein, weil eine Alternative, solange der Gebrauchszweck identische Abmessungen gebietet, einfach nicht besteht. Das mit der Kopie verfolgte Ziel war ein Produkt, das seiner Abmessungen wegen mit den Zubehörteilen kompatibel und somit für eine einfache Verarbeitung durch die mit seinen Dimensionen vertrauten Monteure geeignet sein sollte. Die Vorteile der Standardisierung zeigen sich bei der Erstellung der Ausführungs- und Verlegepläne und bei der Gleichheit des Achsenmasses. Die Vorteile der Standardisierung bei der Verarbeitung und der Planung wurden von den Parteien zudem einhellig anerkannt, weshalb selbst im Falle, da der Ausstattung des kopierten Produktes Kennzeichnungskraft zuzubilligen wäre, deren Nachahmung - infolge technischer Notwendigkeit - nicht als unlauter zu bewerten wäre.

7. Da die UWG-Verletzung nicht als glaubhaft gemacht erscheint, ist das Gesuch abzuweisen, ohne dass weitere Voraussetzungen geprüft werden müssen (vgl. Erw. 2, oben).

Art. 3 lit. a UWG – «CARITAS-BERICHT I»

- *Ein Jahr nach dem Erscheinen eines Berichts, der grosse Medienbeachtung fand, besteht kein nicht leicht ersetzbarer Nachteil durch allfällige unlaute-re Aussagen mehr, wenn das Interesse der Medien inzwischen abgeklungen ist (E. 5b).*
- *Un an après la parution d'un rapport qui avait suscité un grand intérêt de la part des médias et alors que ce dernier est retombé dans l'intervalle, des affirmations éventuellement déloyales ne risquent plus de causer un préju-dice difficilement réparable (c. 5 b).*

Massnahmeentscheide des Obergerichts des Kantons Luzern vom 25. Februar 1993 i.S. Bank Finalba AG bzw. Bank Prokredit AG c. Caritas Schweiz.

Bezüglich der im Massnahmeverfahren erheblichen Anträge machte die Kläge-rin im wesentlichen geltend, die Beklagte habe im März 1992 durch den Caritas-Verlag eine Studie mit dem Titel «Vom Traum zum Alptraum» publiziert. Darin werde der Eindruck erweckt, dass besonders viele Prokredit- und Finalba- Kunden Opfer einer totalen Überschuldung würden und die Kreditvergabepaxis dieser Banken besonders unvorsichtig bzw. sinngemäss «unseriös» sei. Dies erhelle aus den Texten:

«Leader bei den Überschuldeten aus unserer Studie sind eindeutig die Töchter des Schweizerischen Bankvereins, die Bank Prokredit (31%) und die Bank Finalba (12%)... (S. 65).

Die Bank Prokredit und die Bank Finalba sind mit 39% bzw. 13% auch Leader bei der Ermittlung der Anteile an der Kreditsumme, welche die Konsumkredite zum Erhebungszeitpunkt noch aufweisen. Von der SBV-Gruppe stammte also über die Hälfte der Konsumkreditsumme der Überschuldeten! Ihr Anteil ist damit deutlich höher als ihr Marktanteil gemäss VSKF-Jahresbericht 1990: dort betrug der Anteil der SBV-Töchter zusammen lediglich 29, 7% ... (S. 65).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Situation unserer Überschuldeten die Praxis der Solvenzprüfung verschiedener Banken im Zwielficht erscheinen lässt. Besonders die Prokredit und die Finalba, die SBV-Gruppe also, fällt durch überproportionales Vorkommen bei unseren Überschuldeten auf ... (S. 72).»

Entsprechend seien die Medienkommentare zur Studie ausgefallen. Auch an negativen Kommentaren «besorgter Bürger» habe es nicht gefehlt. In Tat und Wahrheit entspreche das in der Caritas-Studie gezeichnete Bild, in welchem den Banken Prokredit und Finalba der Platz der «schwarzen Schafe» der Branche zugewiesen werde, nicht der Wirklichkeit. Die Beklagte habe die gegenüber der Klägerin vor-

gebrachten massiven unwahren Vorwürfe wider besseres Wissen erhoben, ihren geschäftlichen Ruf beeinträchtigt und dadurch grossen Schaden bewirkt. Die Beklagte habe mit ihrer Publikation nicht nur Wettbewerbs- sondern auch Persönlichkeitsrecht verletzt. Sie fahre damit fort, die Caritas-Studie zu vertreiben, obwohl sie aufgrund der am 15. Juni 1992 beim Amtsstatthalteramt Luzern-Stadt eingereichten UWG-Strafklage sowie aufgrund des Friedensrichtervorstandes vom 13. November 1992 genau wisse, dass die Richtigkeit und Rechtmässigkeit der Studie mit detaillierten Beweisen substantiiert bestritten werde.

[...]

5.- Nach § 351 ZPO wird in Fällen, in denen einer Person ein nicht leicht zu ersetzender Schaden bevorsteht, der durch eine vorsorgliche richterliche Anordnung abgewendet werden kann, eine einstweilige Verfügung erlassen. Der Zweck dieser einstweiligen Verfügung besteht darin, die spätere Durchsetzung eines streitigen Anspruches sicherzustellen (LGVE 1981 I Nr. 29, Max. XII Nr. 378 und 466, XI Nr. 41). Das Gesuch ist zu schützen, wenn der Gesuchsteller die Anspruchsvoraussetzungen (anspruchsbegründende Tatsachen, den Anspruch selbst, dessen Gefährdung, den nicht leicht zu ersetzenden Schaden) glaubhaft macht. Glaubhaft machen bedeutet nicht, dass der Richter von der Richtigkeit der aufgestellten Behauptung überzeugt zu werden braucht, sondern es genügt, ihm aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln, ohne dass er dabei die Möglichkeit ausschliessen muss, dass die Verhältnisse sich anders gestalten können (BGE 104 Ia 413 mit Hinweis auf 88 I 14 f., Entscheide der Justizkommission des Obergerichts vom 25.10.1985 i.S. E. SA ca. B. AG, S. 3 und vom 27.1.1987 i.S. F. AG ca. P. AG, S. 4). Die einstweilige Verfügung dient der Realexekution eines umstrittenen Anspruchs (Max. XII Nr. 378, XI Nr. 41). Ansprüche auf Geldleistungen können grundsätzlich durch einstweilige Verfügungen nicht sichergestellt werden, da dies auf einen verkappten Arrest hinauslaufen würde (LGVE 1983 I Nr. 6, Max. XI Nr. 42, VIII Nr. 594 und 500).

Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann gemäss Art. 9 UWG den Richter anrufen. Gestützt auf Art. 14 UWG, der auf die Bestimmungen der Art. 28c-28f ZGB hinweist, kann der Richter vorsorgliche Massnahmen erlassen. Der Gesuchsteller hat dabei glaubhaft zu machen, dass die Gegenpartei gegen gesetzliche Bestimmungen verstossen hat oder solche Verstösse vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm dabei ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (vgl. Art. 28c ZGB und § 349 ff. ZPO). Da ein vorläufiges Verbot nur bei einer Wiederholungsgefahr in Frage kommt, ist auch die Fortdauer der Verletzung glaubhaft zu machen (Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 1988, N 638). Grundsätzlich wird kein strikter Beweis gefordert, doch ist dem Richter aufgrund der objektiven

Anhaltspunkte der Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd II, S. 1068). In rechtlicher Hinsicht sind die Erfolgsaussichten der Hauptklage darzutun, wobei sich der Richter im Massnahmeverfahren mit einer vorläufigen rechtlichen Würdigung begnügen darf, da er sonst der Entscheidung am Hauptprozess vorgreifen würde.

a) In der vorliegenden Streitsache kann auf eine Hauptsachenprognose verzichtet werden, da das klägerische Gesuch aus anderen Gründen abzuweisen ist.

b) Keinem ernsthaften Zweifel kann unterliegen, dass die Caritas-Studie nach deren Erscheinen anfangs März 1992 breitetes Echo ausgelöst hat, zumal sich sowohl das Fernsehen DRS in der Sendung Kassensturz als auch Radio DRS 2 in der Sendung «Kontext und in der Folge die Printmedien damit ausführlich - und dem Inhalt nach unmissverständlich - auseinandersetzen. Die von der Klägerin aufgelegten Schmähbriefe an die Adresse von Prokredit-Direktorin Frau Dr. S. sprechen für sich. Entgegen den klägerischen Darlegungen allerdings erweisen sich die jüngeren und jüngsten (aufgelegten) Publikationen als von untergeordneter Bedeutung, insbesondere - und nur darauf kann es ankommen - bezüglich einer Negativwirkung gegenüber der Klägerin. Gemäss klägerischer Dokumentation befassten sich nach dem 23. Juli 1992 nur noch gerade sieben Pressemeldungen mit dem Kleinkreditwesen, nämlich: «Auf Drückeberger gezielt - Arme und Überschuldete getroffen», Berner Tagwacht vom 17. August 1992, «Vom Traum zum Alptraum», Pfarrblatt der Region Basel vom 23. August 1992, «L'Europe et la gauche», La Brèche vom 11. September 1992, «Pour dix milliards de 'petit crédit'», La Suisse vom 7. Oktober 1992, «Privatverschuldung und Sanierung», Baemann vom November 1992, «Caritas combat le petit crédit, le petit crédit se venge», L'Hebdo vom 26. November 1992, «EWR hat nur geringe Auswirkungen auf Konsumkredite», Liechtensteiner Vaterland vom 5. Dezember 1992. Eine genaue Durchsicht dieser Presseauschnitte ergibt jedoch, dass - wie auch die Beklagte aufzeigt - lediglich in drei Publikationen der Name der Klägerin überhaupt Erwähnung findet. Im Beitrag Baemann vom November 1992 wird unter Hinweis auf die Caritas-Studie der Rückzug der Schweizerischen Volksbank aus dem Konsumkreditgeschäft vermerkt und die Hoffnung ausgedrückt, die Bankvereintöchter Prokredit und Finalba mögen Gleiches tun. Im Hebdo-Artikel wird darauf hingewiesen, dass die Bankverein-Töchter Prokredit und Finalba gegen die Caritas prozessieren. Der Beitrag im Liechtensteiner Vaterland schliesslich verweist auf den Vorwurf von Caritas an die Banken, allzu leichtfertig ohne genaue Solvenzprüfung des Gesuchstellers Kleinkredite vergeben zu haben und die von Prokredit und Finalba wegen dieser Anschuldigungen erhobenen Schadenersatzklagen. Den Nachweis, dass die Beklagte mit der Caritas-Studie «bei Politikern, Zeitschriften (z.B. 'l'Hebdo') und Fernsehen (Einflussnahme bezüglich zusätzlicher 'Kassensturz-Sendungen') weiterhin eine für die Klägerin negative Propaganda entwickle», blieb diese allerdings schuldig. Offensichtlich ist der Sturm, den die Caritas-Studie in den Medien vor rund einem Jahr ausgelöst hat und der

durchaus geeignet sein mochte, den Geschäftsgang der Klägerin negativ zu beeinflussen, abgeklungen; die Wogen haben sich geglättet. Ein Phänomen, das sich nicht nur in diesem Fall manifestiert, sondern allgemein bekannt ist. Selbst wenn die Beklagte demnach heute noch einzelne Exemplare interessierten Kreisen zu stellen oder veräussern sollte, kann daraus - auch in Anbetracht der herrschenden Konjunkturlage - keine nennenswerte Schadenvergrößerung für die Klägerin erwartet werden, die eine vorsorgliche Massnahme im Sinne der beantragten Verbote rechtfertigen würde

c) Schliesslich ist festzuhalten, dass anscheinend die Klägerin selbst den Erlass der heute beantragten Verbote bei Erscheinen der inkriminierten Publikation nicht für dringend hielt, anders ist ihr langes Zuwarten nicht zu erklären. Nachdem sich die Verhältnisse zwischenzeitlich erheblich verändert haben - wie oben dargelegt wurde -, rechtfertigt sich eine vorsorgliche richterliche Intervention heute nicht mehr. Sollte indessen die Beklagte durante processu und wider Erwarten mit der fraglichen Studie eine neuerliche Medienkampagne auszulösen versuchen, stände es der Klägerin selbstredend frei, den Richter erneut anzurufen.

Das Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme im angebehrten Sinne wird deshalb abgewiesen.

Art. 3 lit. a UWG – «CARITAS-BERICHT II»

- *Der Autor eines selbständigen Teils eines veröffentlichten Berichts ist für UWG-Klagen gegen einen anderen Teil nicht passivlegitimiert (E. 4b).*
- *L'auteur d'une partie d'un rapport publié, indépendante des autres parties, n'a pas la légitimation passive dans le cas d'une action fondée sur la LCD et visant une autre partie du rapport (c. 4 b).*

Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 18. Oktober 1993 i.S. Bank Fina Alba AG und Bank Prokredit AG c. L. Kaufmann.

3.- b) Die Klägerinnen sehen sich durch die im März 1992 publizierte Caritas-Studie: «Dokumentation 1/92 Vom Traum zum Alptraum - Privatverschuldung in der Schweiz» bzw. durch in diesem Werk gemachte Äusserungen wettbewerbsrechtlich verletzt. Zur Klage verstellten sie gemäss Antrag und Begründung Passagen aus dem Teil II der Studie, in welchen die Töchter des Schweizerischen Bank-

vereins, die Bank Prokredit und die Bank Finalba, als «Leader bei den Überschuldeten bezeichnet werden und behauptet wird, dass deren Praxis der Solvenzprüfung im «Zwielicht erscheine».

4.- a) Der Beklagte bestreitet die Passivlegitimation. Er macht geltend, inkriminiert würden ausschliesslich zwei Stellen aus Teil II der Studie. Zu verantworten habe er indessen als Verfasser allein den Teil III, welcher von den Klägerinnen nicht gerügt werde. Die Klägerinnen halten dafür, der Beklagte habe auch für die Äusserungen im Teil II einzustehen. Dessen Verantwortung für die inkriminierten Äusserungen werde im übrigen auch dadurch bestätigt, dass er als Caritas-Funktionär anlässlich der Fernsehsendung «Freitagsrunde» vom 13. März 1992 die Caritas-Studie insgesamt vertreten habe und sich keineswegs darauf beschränkt habe, lediglich die Richtigkeit des Teils III der Studie zu verteidigen. Auf die entsprechenden kritischen Bemerkungen Frau Dr. S. hin habe er vor laufender Kamera ausdrücklich den Vorwurf zurückgewiesen, der statistische Teil II der Caritas-Studie sei unwissenschaftlich bzw. unbrauchbar und die angebliche Richtigkeit der eingeklagten Äusserungen bekräftigt.

b) Sachlegitimation ist die Berechtigung des Klägers, das eingeklagte Recht oder Rechtsverhältnis geltend zu machen (Aktivlegitimation), und zwar gegen den ins Recht gefassten Beklagten, der bezüglich des strittigen Rechts in der Pflichtstellung steht und damit passivlegitimiert ist. Die Sachlegitimation fehlt, wenn der Anspruch nicht dem Kläger zusteht oder nicht dem Beklagten gegenüber besteht (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3. A., S. 183 N 89 f.). Die Aktivlegitimation der Klägerinnen steht nicht zur Diskussion. Zu prüfen ist indessen die Passivlegitimation des Beklagten. Vorauszuschicken ist, dass dem Beklagten im vorliegenden Verfahren ausschliesslich die Mitverantwortung bzw. die Miturheberschaft an der fraglichen Caritas-Studie vorgeworfen wird. Nicht etwa seine Äusserungen anlässlich der erwähnten «Freitagsrunde vom 13. März 1992. Ausdrücklich verdeutlicht wird dies in der Replik, wo die Klägerinnen ausführen: «Eingeklagt ist die Caritas-Studie bzw. die darin enthaltenen, im Klageantrag erwähnten rufschädigenden Äusserungen und nicht die Kassensturz-Sendung vom 10. März 1992 und ebenso nicht die «Freitagsrunde» vom 13. März 1992». Ausdrücklich wurde auch nicht eine allfällige Äusserung des Beklagten im Zusammenhang mit der «Freitagsrunde» vom 13. März 1992 zur Klage verstellt. Vorliegend ist daher einzig die Mitverantwortung des Beklagten an Teil II der Caritas-Studie von Relevanz.

Die fragliche Caritas-Publikation wurde von folgenden Autoren verfasst: M. (Teil I), S. und B. (Teil II) und Leo Kaufmann (Teil III). Die Redaktion und Gestaltung erfolgte durch den «Bereich Kommunikation». Das Copyright wird vom Caritas-Verlag, Luzern 1992 in Anspruch genommen (Impressum). Das Vorwort stammt von G. Leiter Abteilung Soziale Aufgaben. Thematisch gliedert sich die Arbeit dementsprechend ebenfalls in drei Teile. Der erste Teil «Privatverschuldung in der Schweiz» befasst sich mit dem Konsumkredit im allgemeinen, mit den ge-

sellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen, mit den Folgen der Überschuldung, mit der Schuldensanierung und den geltenden Schutzbestimmungen. Der zweite Teil versteht sich als «Eine Analyse der Situation von 321 Überschuldeten». Der dritte Teil «Forderungen» enthält insbesondere Vorschläge hinsichtlich staatlicher Regulierungsvorschriften. Es handelt sich nach Methodik, Aufbau und Inhalt um selbständige Beiträge selbständiger Autoren (wobei für den zweiten Teil S. und B. als Koautoren zeichnen), wie dies auch in Studien und Werken der Fachliteratur, insbesondere auch der juristischen, häufig anzutreffen ist. Eine gegenseitige Verantwortung der einzelnen Autoren für die jeweiligen Beiträge der andern Autoren ist grundsätzlich nicht einzusehen, was auch eine solidarische Haftung des einen Autors für den andern Autor ausschliesst (das gilt selbstredend nicht für das Binnenverhältnis S./B.).

Bleibt also zu prüfen, welche klägerischen Vorwürfe den beklagten Beitrag betreffen. Auszugehen ist von den klägerischen Anträgen und deren Begründung. Ziffer 1 (Feststellungsbegehren) geht davon aus, dass der Beklagte die Verantwortung für alle Beiträge des Caritas-Berichtes 1/92 mitträgt, welche Auffassung - wie erläutert - nicht zu teilen ist. Ziffer 2 und Ziffer 3 enthalten die Unterlassungsbegehren. Nun hat aber der Beklagte in dem von ihm redigierten Teil der Caritas-Studie weder wörtlich noch sinngemäss behauptet, die Klägerinnen seien Leader bei den Überschuldeten», noch wörtlich oder sinngemäss behauptet, dass die klägerische Praxis der Solvenzprüfung «im Zwielficht erscheine». Diese Behauptungen wurden allein im Teil II (S./B.) aufgestellt. Des Beklagten Mitverantwortung für Äusserungen der Autoren des Teil II einzig aus dessen Verlautbarung anlässlich der Freitagsrunde» vom 13. März 1992 folgern zu wollen, wo er - wie behauptet - als «Caritas-Funktionär» die gesamte Studie zu verteidigen hatte, geht nicht an.

Schliesslich ist eine vorgenommene Verbreitung oder Weiterverbreitung der Caritas-Studie durch den Beklagten weder behauptet noch bewiesen, prospektiv weder behauptet noch glaubhaft gemacht. Dass der Beklagte 'Mitherausgeber» wäre, wird ebensowenig behauptet. Dem Impressum der Studie entsprechend ist dies auch nicht leichthin anzunehmen.

Zusammenfassend ist mithin festzustellen, dass den Klägerinnen die im vorliegenden Rechtsstreit geltend gemachten Rechtsansprüche aus UWG, aber auch aufgrund von Art. 28 f. ZGB gegenüber dem Beklagten nicht zustehen, dieser also nicht passivlegitimiert ist. Die Klage ist folglich abzuweisen. Eine Prüfung der Sache unter wettbewerbs- und persönlichkeitsrechtlichen Gesichtspunkten erübrigt sich.

Art. 3 lit. b UWG – «INNOVATIVSTE SPRACHSCHULE»

- *Unlauteren Wettbewerb begeht, wer seine Sprachschule rühmt, sie biete die erfolgreichste, innovativste und angenehmste Methode an, die je für Erwachsene konzipiert worden sei, und sie sei die einzige Sprachschule mit freier Stundenauswahl und garantiertem Lernerfolg (E. 3b).*
- *An Alleinstellungswerbung sowie an die Lauterkeit von Werbebehauptungen im Bildungsbereich ist ein strenger Massstab anzulegen (E. 3b).*
- *Commet un acte de concurrence déloyale celui qui prétend que son école de langues offre la méthode assurant le plus fort taux de réussite, la plus innovatrice et la plus agréable jamais conçue pour des adultes et que cette école de langues est la seule à permettre de choisir librement ses heures de cours et à garantir l'acquisition des connaissances (c. 3 b).*
- *Dans le domaine de la formation, il convient d'être particulièrement strict s'agissant d'apprécier tant la publicité visant à faire apparaître son auteur comme unique que la loyauté d'assertions publicitaires (c. 3 b).*

Massnahmeentscheid des Präsidenten des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 7. April 1993.

3. Die Gesuchstellerin stützt sich in ihrem Begehren auf Art. 3 lit. b UWG, wozu unlauter handelt, wer über seine Leistungen unrichtige oder irreführende Angaben macht.

a) Die Gesuchsgegnerin rühmt ihre Lernmethode als «erfolgreichste, innovativste und angenehmste, die je für Erwachsene konzipiert» worden sei. Die Superlativwerbung vergleicht die eigenen Leistungen mit jenen der Konkurrenz schlechthin. Diese Werbung ist nicht einfach marktschreierische Übertreibung. Mit den teilweise erläuternden Angaben versucht die Gesuchsgegnerin ihre Selbstberühmung auch als objektiv überprüfbar darzustellen. Nach der Praxis muss damit diese Art Werbung auch objektiv wahr sein (L. David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht 2. Aufl., Bern 1988, N 261; BGE 102 II 290; 87 II 116).

Die Gesuchstellerin hat dargelegt, dass sie gleicherweise wie dies die Gesuchsgegnerin behauptet - die sog. freie Unterrichtsgestaltung, sowohl zeitlich wie in Hinsicht auf den Rhythmus in der Arbeitsweise, ebenfalls seit langem pflegt, und dass während den Zeiten der Offenhaltung der Schule Lehrer und Lerninstrumente den Kunden zur Verfügung stehen. Die Gesuchsgegnerin begründet sodann ihre innovativste Methode vorab mit einem Abschiednehmen von der Methode der Grammatik-Abstützung insbesondere auch mit neuesten technischen Einrichtungen, welche den Unterricht ergänzen. Dies dürfte in einem bestimmten Umfang auch wahr sein. Nicht glaubhaft zu machen vermochte die Gesuchsgegnerin jedoch die Superlative der angenehmsten wie auch innovativsten Methode. Jedenfalls ist

den Werbeunterlagen der Gesuchstellerin zu entnehmen, dass sie ebenfalls das Free-System bei ihren Sprachkursen pflegt, und dass technische Hilfsmittel gezielt zur Verfügung stehen. Die Alleinstellung der Gesuchsgegnerin ist deshalb in diesem summarischen Verfahren nicht glaubhaft gemacht.

b) Das Prädikat der «erfolgreichsten» Schule steht im Zusammenhang mit dem garantierten Lernerfolg und mit der «einzigen Sprachschule für Englisch, Italienisch und deutsch ... mit garantiertem Lernerfolg». Mit der Bezeichnung als einziger Sprachschule mit garantiertem Lernerfolg wird zwar etwas grundsätzlich Marktschreierisches angekündigt. Auch die Erkennbarkeit möglicher Übertreibung ist nicht einfach von der Hand zu weisen, weil eine Garantie für einen Erfolg erkennbar auch von gewissen Voraussetzungen des Kursteilnehmers, wie aktive Mitwirkung, gewisse Ausdauer usw. abhängt. Trotzdem kann eine solche Selbstberühmung nicht als zulässig betrachtet werden. Zunächst ist im Bildungsbereich ein eher strenger Massstab anzulegen (BGE 102 II 291). Zum andern ist mit dem garantierten Lernerfolg ein unbestimmter Begriff formuliert, der verschiedene Ziele und Erfolge umfassen kann, nämlich von einer einfachsten Verständigungsmöglichkeit in einer andern Sprache bis zum Erreichen qualifizierter Diplome. Mit ihrer Werbung meinte die Gesuchsgegnerin mit Sicherheit nicht jenen minimalen Erfolg, der mit jeder freiwillig aufgenommenen Bildungsveranstaltung verbunden ist. Sich aber als einzige Sprachschule zu benennen mit garantiertem, aber nicht definiertem Lernerfolg, ist irreführend. Eine solche Werbung beeinträchtigt die Lauterkeit im Wettbewerb unter verschiedenen Anbietern, indem hier die Gesuchsgegnerin sehr wohl mit der Alleinstellung wie mit dem so nicht garantierbaren Erfolg einen unlauteren Vorteil erreichen will.

Praxisgemäss ist auf Alleinstellungswerbung generell ein eher strenger Massstab anzulegen. Superlative sind damit zum vornherein wenig geeignet. Unterstellen sie zudem nicht nur eine nach zeitgemässen und den persönlichen Gegebenheiten angepasste Methode anzuwenden, sondern garantieren sie darüber hinaus nicht näher umschriebene und damit unüberprüfbare Erfolge, sind sie irreführend.

Art. 3 lit. e UWG – «ZÜRITEL»

- Die Passivlegitimation ist durch die blosser Nennung als Muttergesellschaft im angeblich unlauteren Zeitungsinserat noch nicht glaubhaft gemacht oder liquidargetan (E. III.3.1).
 - Mehrdeutige Werbeangaben müssen für alle vernünftigen Auslegungsergebnisse zutreffen (E. III.4.1).
 - Vergleichende Werbeangaben sind unrichtig, wenn ihnen als Vergleichsmassstab nicht geeignete Daten zugrundegelegt werden. Preisvergleiche setzen gleiche Quantitäten und Qualitäten voraus (E. III.4.1).
 - Der Preisvergleich von Versicherungsprämien mit solchen von anderen Versicherungen ist unlauter, wenn unterschiedliche Selbstbehalte zugrundegelegt werden (E. III.4.2).
-
- La légitimation passive de la société mère n'est pas établie ni même rendue vraisemblable du seul fait que le nom de cette société apparaît dans l'annonce prétendument illicite (c. III.3.1).
 - Dans la publicité, des indications pouvant être interprétées de différentes manières doivent être exactes de quelque façon qu'elles soient raisonnablement comprises (c. III.4.1).
 - Des comparaisons dans la publicité sont inexactes lorsqu'elles sont basées sur des données inadéquates. Des comparaisons de prix supposent des quantités et des qualités identiques (c. III.4.1).
 - La comparaison de primes d'assurances est illicite lorsque des franchises différentes sont prises en considération (c. III.4.2).

Verfügung des Einzelrichters (Audienz) des Bezirksgerichts Zürich vom 2. November 1994 i.S. Basler Versicherungs-Gesellschaft c. Zürich Versicherungs-Gesellschaft und Altstadt Versicherungen.

Bei den Parteien handelt es sich um drei Gesellschaften der Versicherungsbranche, wobei der Zweck der zur Zürich Versicherungs-Gruppe gehörigen Beklagten 1 der Betrieb aller Arten von Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäften mit Ausnahme der direkten Lebensversicherung ist und sie sich an anderen Unternehmen jeder Art beteiligen sowie diese finanzieren kann. Auch bei der Beklagten 2 ist der Zweck der Gesellschaft der Betrieb von Versicherungen aller Art sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte, einschliesslich der Rückversicherung, mit Ausnahme der direkten Lebensversicherung. Die Klägerin ist ein Versicherungsunternehmen, das sich unter anderem auch mit dem Abschluss von Kasko-Versicherungen befasst und mit Eingabe vom 29. September 1994 um Erlass eines Befehls im Sinne von § 222 Ziff. 2 ZPO bzw. eventualiter einer vorsorglichen

Massnahme im Sinne von 222 Ziff. 3 ZPO mit dem folgenden Rechtsbegehren ersuchte:

«1. Den Beklagten sei im Sinne eines Befehls als auch/evtl. einer vorsorglichen Massnahme mit sofortiger Wirkung gerichtlich zu verbieten, bei der Werbung für ihr Produkt «ZÜRITEL» (Versicherung von Personenwagen) direkt oder sinn-gemäss zu behaupten, dieses sei mit einem analogen Produkt der Klägerin ver-gleichbar, doch könne bei ZÜRITEL wesentlich gespart werden, z.B. Fr. 795.00 bei der Vollkasko eines Ford Mondeo Executive 2,0 Liter, Fr. 609.00 bei der Voll-kasko eines Peugeot 405 GRi 1,9 Liter oder Fr. 826.00 bei der Vollkasko eines VW Golf GL 1,8 Liter/90 PS ...»

Mit Schreiben vom 29. September 1994 wurde der klägerische Rechtsvertreter darauf hingewiesen, dass mangels Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen dem Ersuchen um Erlass einer Verfügung ohne Anhörung der Beklagten nicht stattgegeben werden könne. In der Folge wurden die Parteien zur Verhandlung vom 26. Oktober 1994 vorgeladen.

Dem klägerischen Begehren liegen folgende unter anderem in der Neuen Zür-cher Zeitung vom 23. September und 27. September 1994 erschienene Inserate zu-grunde, an deren unteren Rand der Satz «ZÜRITEL ist eine Dienstleistung der Alt-stadt Versicherungen; Mitglied der Z Zürich Versicherungs-Gruppe» geschrieben steht:

Wollen Sie 1995 Auto-Prämien sparen? Dann müssen Sie noch vor dem 30.9.1994 künden!

Automobilisten aufgepasst: Der Kassensturz hat in der TV-Sendung vom 6. September und die Zeitschrift K-Tip in der Ausgabe vom 7. September (Nr. 14/94) auf die grossen Prämienunterschiede aufmerksam gemacht. Wir haben die Zusammenstellung mit Beispielen von ZÜRITEL-Prämien erweitert. Vergleichen Sie, wie man mit ZÜRITEL sparen kann:

***Leistungsdaten ZÜRITEL:**
Marderbiss und Parkschaden inbegriffen; Selbstbehalt Kollisionskasko Fr. 1'000.- und Teilkasko Fr. 200.-

Vollkasko Bonusstufe 100%	Ford Mondeo Executive 2,0 Liter	Peugeot 405 GRi 1,9 Liter	VW Golf GL 1,8 Liter/90 PS
Basler	2'480	2'017	1'917
Mobilair	2'430	1'869	1'869
Secura	2'110	1'800	1'680
ZÜRITEL*)	1*) 1'685	2*) 1'408	3*) 1'091
Maximale Ersparnis mit ZÜRITEL	795	609	826
ZÜRITEL bei max. Bonusstufe*) (Teilkasko 30%, Kollisionskasko 70%)	839	667	556

Sie wissen ja – bei ZÜRITEL werden die Prämien dem Fahrstil angepasst und für jede Person individuell berechnet. Hier die Personen, die verglichen wurden:

*1) Person:
Mann, 40 Jahre,
Führerschein seit
13 Jahren, Garage zu
Hause und im
Geschäft, Fahrleistung
ca. 20'000 km/Jahr

*2) Person:
Mann, 50 Jahre,
Führerschein seit
16 Jahren, Garage zu
Hause, Fahrleistung
ca. 15'000 km/Jahr

*3) Person:
Frau, 42 Jahre,
Führerschein seit
6 Jahren, Garage zu
Hause, Fahrleistung
ca. 6'000 km/Jahr

GARANTIE

1. Dank effizienter Administration und tiefer Kosten überlassen unsere Prämien garantiert reichlich.
2. Wir berechnen grundsätzlich den bestehenden Bonus Ihrer heutigen Versicherung.
3. Bei Drive-In-Experten überweisen wir auf Wunsch das Geld innerhalb 2 Arbeitstagen. Bei Versicherungssätzen ZÜRITEL vergleichen wir Ihnen zusätzlich 10% der Scheidensumme.
4. Bei schadenfreiem Fahren steigt Ihr Bonus bei der Kollisionskasko auf 70%; bei der Teilkasko auf 30%.
5. Sie werden am Telefon von kompetenten Beratern betreut.
6. ZÜRITEL bietet aussergewöhnliche Qualitätsprodukte an.
7. Unsere Partnergarage stellen Ihnen im Schadenfall bis zu 2 Tagen kostenlos ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung.

Rufen Sie uns jetzt an:

Ein interessantes ZÜRITEL-Angebot wartet auf Sie. Und so kommen Sie am schnellsten zu Ihrer Sparprämie:

1. Wenn Ihr Vertrag am 31. Dezember 1994 oder früher abläuft, müssen Sie noch vor dem 30. September Ihre Police künden (Kündigungsfrist 3 Monate)!

2. Rufen Sie uns an, Telefon 157 057 57, unsere TelefonberaterInnen erstellen Ihnen gerne ein persönliches Angebot. Damit es noch schneller geht, halten Sie bitte den Fahrzeugausweis und Ihre Versicherungspolice bereit.



Schnell! Neu: Wir unterbreiten Ihnen gleich am Telefon unverbindlich Ihr persönliches Gratis-Sofortangebot. Auf Wunsch erhalten Sie die Offerte inner 2 Tagen auch per Post. Per Fax sogar inner 2 Stunden. Rufen Sie gleich jetzt an.

ZÜRITEL
157 0 57 57

Die Nummer Sicher

Sparen Sie jetzt. Rufen Sie sofort an: Tel. 157 057 57.

[...]

III. 1. Vorliegend ist festzustellen, dass die allgemeinen Prozessvoraussetzungen (§ 108 ZPO in Verbindung mit § 204 ZPO) gegeben sind. Insbesondere hat die Klägerin gemäss § 51 Abs. 1 ZPO ein Rechtsschutzinteresse an der gerichtlichen Beurteilung des im Sinne von § 222 Ziff. 2 ZPO begehrten Befehls beziehungsweise Erlasses einer vorsorglichen Massnahme im Sinne von § 222 Ziff. 3 ZPO.

Voraussetzung jeglichen Unterlassungsanspruches - ein solcher wird vorliegend geltend gemacht - ist eine drohende Wiederholungsgefahr oder zumindest die ernsthafte Befürchtung, dass der Beklagte einen rechtswidrigen Angriff in die Sphäre des Klägers plant. An diese Voraussetzungen sind keine hohen Anforderungen zu stellen (Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Auflage, Bern 1988, N 646; BGE 116 II 357 E. 2). Ein schutzwürdiges Interesse an einer Unterlassungsklage wegen unlauteren Wettbewerbs ist dann gegeben, wenn die Beklagten - was vorliegend der Fall ist - darauf beharren, es liege kein rechtswidriges Verhalten vor, unabhängig davon, ob der Klägerin tatsächlich ein Schaden entstehen wird und ob die Beklagten die eingeklagte Handlung eingestellt haben (Sträuli/Messmer, a.a.O., N 3 zu § 51 ZPO und dort zitierte BGE 104 II 134, 102 II 124 Erw. 1, 103 II 214). Damit ist auf das Begehren einzutreten.

2.1. Das Befehlsverfahren vor dem Einzelrichter im summarischen Verfahren ist gemäss § 222 Ziff. 2 ZPO zulässig zur schnellen Handhabung klaren Rechts, sofern die tatsächlichen Verhältnisse nicht streitig oder sofort beweisbar sind. Der strikte Nachweis dieser Voraussetzungen obliegt ausschliesslich dem Kläger. Fehlt es an klarem Recht oder sofort beweisbaren tatsächlichen Verhältnissen, so ist Illiquidität des Begehrens gegeben und der Richter tritt darauf nicht ein (ZR 78 Nr. 35; Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2.A., Zürich 1982, N 2 zu § 226). Dem Kläger steht die Klage im ordentlichen Verfahren offen (§ 226 ZPO).

Einreden und Einwendungen des Beklagten machen das Begehren illiquid, wenn sie vom Kläger nicht sogleich als unerheblich oder unzutreffend entkräftet werden können oder wenn sie als haltlos erscheinen. Nicht mit den gesetzlichen Anforderungen von § 222 Ziff. 2 ZPO vereinbar ist es hingegen, vom Beklagten zu verlangen, er habe seine Vorbringen, namentlich seine Einreden und Einwendungen, glaubhaft zu machen (Sträuli/Messmer, a.a.O., N 3 zu § 226) oder gar zu beweisen. Der blosse, nicht sogleich entkräftete erhebliche Einwand des Beklagten genügt somit in jedem Fall, um eine Illiquidität des Begehrens herbeizuführen. Das muss umso mehr gelten, als dem Entscheid im Befehlsverfahren materielle Rechtskraft zukommt (Sträuli/Messmer, a.a.O.).

2.2. Der Erlass vorsorglicher Massnahmen im Sinne von Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 28c - 28f ZGB sowie § 222 Ziff. 3 ZPO setzt zunächst voraus, dass die Klägerin glaubhaft machen kann, dass die Beklagten sie durch unlauteren

Wettbewerb in ihrer Kundschaft, ihrem Kredit oder beruflichen Ansehen, in ihrem Geschäftsbetrieb oder sonst in ihren wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt und dass ihr infolgedessen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, welcher nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann. Die Klägerin hat deshalb die Wahrscheinlichkeit der anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen, und es ist hierauf zu prüfen, ob sich der behauptete materielle Anspruch aufgrund dieser Tatsachen ergebe. Die Glaubhaftmachung hat aufgrund objektiver, ausserhalb der eigenen Parteidarstellung liegender Anhaltspunkte zu erfolgen und setzt analog zu § 222 Ziff. 3 ZPO das Bestehen eines Anspruches einerseits und dessen Gefährdung andererseits voraus (vgl. Sträuli/Messmer, a.a.O., N 26 zu 222 ZPO). Das blosses Vorbringen auch von glaubwürdigen Tatsachen allein genügt hingegen nicht.

3.1. Passivlegitimiert ist primär derjenige, der sich im Sinne des Gesetzes unlauter verhält (Mario M. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, Bern 1992, N 17.1). Nach den allgemeinen Regeln, wonach die Klägerin das Klagefundament darzulegen hat, hat grundsätzlich sie die Passivlegitimation der Beklagten darzutun.

Mit Bezug auf die heute von der Beklagten 1 bestrittene Passivlegitimation ist festzuhalten, dass gemäss den von der Klägerin eingereichten und in der Neuen Zürcher Zeitung am 23. und 27. September 1994 erschienenen Inseraten das Produkt «ZÜRITEL» mit dem Hinweis «ZÜRITEL ist eine Dienstleistung der Altstadt Versicherungen, Mitglied der Z Zürich Versicherungs-Gruppe», angeboten wird. Ansonsten bestehen aufgrund der vorliegenden Akten keine weiteren Verknüpfungen, insbesondere tritt die Beklagte 1 nicht mit dem Produkt «ZÜRITEL» auf. Nachdem die Passivlegitimation der Beklagten 1 bestritten wurde, besteht diesbezüglich Illiquidität, weshalb mangels sofort beweisbarer tatsächlicher Verhältnisse im Sinne von § 222 Ziff. 2 ZPO im Hauptklagestandpunkt auf das klägerische Begehren gegenüber der Beklagten 1 nicht einzutreten ist (§ 226 ZPO). Unter diesen Umständen ist die Passivlegitimation der Beklagten 1 und damit die Hauptsachenprognose für das ordentliche Verfahren auch nicht glaubhaft gemacht, was zur Abweisung des eventualiter gestellten Massnahmebegehrens gegenüber der Beklagten 1 führt.

3.2. Die Aktiv- wie auch Passivlegitimation der Klägerin und der Beklagten 2 - welche heute von diesen beiden Parteien unbestritten geblieben sind - sind vorliegendenfalls gegeben.

4.1. Gemäss Art. 3 lit. e UWG handelt unlauter, wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehrender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt.

Nachfolgend gilt es zunächst zu prüfen, ob die von der Klägerin in den Inseraten beanstandeten Aussagen unlauter sind. Dabei ist vom Grundsatz auszugehen,

dass Angaben und Ankündigungen so auszulegen sind, wie sie der unbefangene Leser in guten Treuen verstehen darf, und nicht etwa so, wie sie der Werbungtreibende verstanden haben will (BGE 94 IV 36). Der Sinn von Werbeäusserungen ist aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung und der besonderen Umstände des Einzelfalles zu ermitteln. Oft werden sie nur oberflächlich und wenig kritisch gelesen, worauf der Werbungtreibende Rücksicht zu nehmen hat. Sind Angaben mehrdeutig, haben alle möglichen Auslegungen zu stimmen, es wäre denn, sie seien derart lebensfremd, dass sie mit Fug ausser Acht bleiben dürfen (David, a.a.O., N 186 mit Hinweisen). Entscheidend ist im Rahmen des UWG nicht nur was, sondern wie etwas verglichen wird (Pedrazzini, a.a.O., N 5.3.2). Erfolgt der Vergleich in der deutlichen Absicht, eine eigene Leistung zu begünstigen, ist seine Zulässigkeit besonders streng zu prüfen (BGE 79 II 409). Werden dem Vergleich zwar richtige, aber als Vergleichsmassstab nicht geeignete Daten zugrunde gelegt oder werden verschiedene nicht vergleichbare Kategorien von Daten dazu verwendet, so ist das Ergebnis ein unrichtiger und deshalb ein unlauterer Vergleich (Pedrazzini, a.a.O., N 5.3.3). Unerlässlich ist im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber auch vor allem, dass «nur wirklich Vergleichbares miteinander in Beziehung gebracht wird», was namentlich für Preisvergleiche gilt, «die nur dann als zulässig gelten können, wenn gleiche Quantitäten und Qualitäten miteinander verglichen werden, wobei allenfalls sogar die Kalkulationsfaktoren anzugeben sind, um Täuschungen auszuschliessen» (BGE 104 II 133).

4.2. Vorliegend geht aus den vom klägerischen Vertreter und der Vertreterin der Beklagten eingereichten ganzseitigen Inseraten der Zürcher Zeitung vom 23. September (Ausgabe Nr. 222) und 27. September 1994 (Ausgabe Nr. 225) sowie des Tages Anzeigers vom 26. September 1994 unter anderem hervor, dass der Kassensturz in der TV-Sendung vom 6. September 1994 und die Zeitschrift K-Tip in der Ausgabe Nr. 14 vom 7. September «auf die grossen Prämienunterschiede» bei Autoversicherungen aufmerksam gemacht hat. Aufgrund des in tabellarischer Form erfolgenden Vollkasko-Prämienvergleiches zwischen der Klägerin, zwei weiteren Anbietern und dem Produkt «ZÜRITEL» der Beklagten 2, soll der Leser - in Anlehnung an den im K-Tip gemachten umfassenderen Vergleich - bei drei verschiedenen Autotypen (Ford Mondeo Executive/2,0 Liter; Peugeot 405 GRi/1,9 Liter; VW Golf GL/1,8 Liter, 90 PS) vergleichen können, «wie man mit ZÜRITEL sparen kann». Gleichzeitig werden die Leser in der Inserateüberschrift angefragt, ob sie 1995 Auto-Prämien sparen wollen. Diesfalls müssten sie ihre bestehenden Versicherungspolice kündigen.

Im Rahmen des Befehlsverfahrens gemäss § 222 Ziff. 2 ZPO ist zu prüfen, ob die für die Entscheidungsfindung relevanten tatsächlichen Behauptungen bestritten sind. Seitens der Beklagten 2 ist heute unbestritten geblieben, dass die Leistungsdaten der ZÜRITEL auf einem Selbstbehalt von Fr. 1'000.— bei Vollkasko (im Inserat Kollisionskasko genannt) und Fr. 200.— bei Teilkasko beruhen. Bei ihrem Prämienvergleich mit den Prämien der Klägerin geht die Beklagte 2 ebenfalls unbestrittenermassen nicht von den gleichen Selbstgehalten aus, sondern von einem

Selbstbehalt von Fr. 500.— bei Vollkasko und Fr. 0.— bei Teilkasko. Die Beklagte 2 nennt im Inserat für die Klägerin eine entsprechende Prämie für einen Ford Mondeo Executive 2,0 Liter von Fr. 2'480.—, was bei der entsprechenden Tarifklasse 22 einem Selbstbehalt von Fr. 500.— entspricht (vgl. Tarifbuch Klägerin, S. 122; act. 2/9). Bei einem vergleichbaren Selbstbehalt von Fr. 1'000.— beträgt die klägerische Prämie bei Vollkasko Fr. 2'165.— (a.a.O.). Bei einem vergleichbaren generellen Selbstbehalt von Fr. 200.— bei Teilkaskorisiken reduziert sich die klägerische Versicherungsprämie nochmals um 5 % der reinen Kasko-Prämie. Bei der verglichenen Tarifklasse 18 (Peugeot 405 GRi, 1,9 Liter) beträgt die klägerische Prämie für die gleichen Selbstbehalte Fr. 1'639.35 statt der im Inserat genannten Fr. 2'017.—, bei der Tarifklasse 17 (VW Golf GL, 1,8 Liter/90 PS) Fr. 1'541.50 statt der im Inserat erwähnten Fr. 1'917.—.

Die diesbezüglichen Behauptungen, insbesondere bezüglich der zur Anwendung gelangenden Tarife, blieben unbestritten und sind im übrigen aktenmässig belegt. Damit besteht insofern Klarheit, als dass die Prämien der Klägerin im genannten Inserat - basierend auf den von der Beklagten 2 angewendeten Selbstbehalten - in Wahrheit erheblich tiefer und damit die maximalen Ersparnisse mit ZÜRITEL erheblich geringer als dargestellt sind. Schon damit ist eine unrichtige und irreführende Vergleichsweise gemäss Art. 3 lit. e UWG grundsätzlich dargetan (vgl. vorne Ziff. III/4.1).

Was die Beklagte 2 dagegen vorbringt, vermag die Unrichtigkeit und die Irreführung in keiner Weise zu entkräften. Egal ist vorab, ob 80 der Schweizerischen Versicherungsnehmer die Selbstbehaltsvariante Fr. 0.—/Fr. 500.— wählen und daher erkennen könnten, dass die Preise für die ZÜRITEL auf andern Selbstbehalten basieren. Damit werden die Anforderungen an den Durchschnittsleser eines Inserates einer Tageszeitung, das offensichtlich im grossen Stil Versicherungsnehmer mit dem Lockruf des «Sparens» anwerben will, aufs Gröbste überspannt. Der Leser ist nicht verpflichtet und es kann ihm erst recht nicht zugemutet werden, dass er eigene Nachforschungen über Prämiensysteme anstellt (vgl. vorne Ziff. III/4.1). Die Art der Darstellung des Inserates (farbliche tabellarische Gestaltung mit optischer Hervorhebung der «maximalen Ersparnisse») bedingt unter den gegebenen Umständen, das Gleiches mit Gleichem, in concreto Versicherungsprämien bei gleichen Selbstbehalten (neben den weiteren Modalitäten) verglichen werden. Daran ändert auch nichts, dass die Klägerin und die Beklagte 2 ihren Prämienberechnungen verschiedene Prinzipien zugrundelegen (Individuelle Prämienberechnung / Solidaritätsprinzip). Vielmehr lässt sich ein irreführender Vergleich höchstens abwenden, wenn auf verschiedene Prämienberechnungsarten ausdrücklich hingewiesen wird. Zu beurteilen sind vorliegend ausschliesslich die erschienenen Inserate, weshalb es nicht darauf ankommen kann, dass die Beklagte 2 auch «billigere» Prämien anbietet, wenn man die Prämien der Klägerin mit dem Selbstbehalt Fr. 200.—/Fr. 1'000.— berechnet. Unerheblich sind sodann Werbemethoden anderer Gesellschaften. Soweit die Beklagte 2 ausführt, sie habe einen Preis- und keinen Leistungsvergleich gemacht, kann es beim Hinweis belassen werden, dass ein

Preis für eine Leistung bezahlt wird und damit jeder Preisvergleich zum Leistungsvergleich wird. Wenn die Beklagte 2 schliesslich vorbringt, eine vergleichende Werbung sei unter diesen Umständen gar nicht mehr möglich, dann hat sie die Werbung schlicht zu unterlassen.

4.3. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die tatsächlichen Verhältnisse bereits bezüglich der Prämienhöhe in Relation zum Selbstbehalt unbestritten bzw. die Einwendungen der Beklagten 2 gegen die Unrichtigkeit und Irreführung der Vergleichsweise als haltlos zu qualifizieren sind. Nach Art. 3 lit. e UWG sind unrichtige und irreführende Vergleiche unlauter. Somit liegen klare tatsächliche und rechtliche Verhältnisse vor. Unter diesen Umständen ist auf die weiteren klägerischen Ausführungen zum Klagefundament nicht weiter einzugehen (verschiedene Leistungen, anderes Bonus/Malus-System, act. 1 S. 9). Aus dem Rechtsbegehren und der Begründung der Klägerin geht sodann klar hervor, dass nur die Werbung mit der in der Tabelle im Inserat aufgelisteten Beispielen verboten werden soll. Das Begehren ist damit genügend bestimmt und vollstreckbar (Sträuli/Messmer, N 5 und N 8 zu § 100 ZPO), weshalb der angebehrte Befehl im Verfahren nach § 222 Ziff. 2 ZPO zu erteilen ist.

4.4. Bei dieser Rechtslage erübrigt sich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für den von der Klägerin eventualiter begehrten Erlass einer vorsorglichen Massnahme im Sinne von § 222 Ziff. 3 ZPO gegenüber der Beklagten 2 gegeben sind.

Art. 2, 3 lit. b, 10 lit. c UWG – «WORLD TELEFAX EDITION»

- *Wettbewerbsklage des BIGA zum Schutz des guten Rufs der Schweiz im Ausland (Art. 10 lit. c UWG); Feststellungsurteil und Publikation (E. IV).*
- *Offertschreiben, die eine bestehende Geschäftsbeziehung suggerieren und zur Zahlung auffordern, sind unlauter (E. IV).*
- *Action de l'OFIAMT fondée sur la LCD et visant à protéger le renom de la Suisse à l'étranger (art. 10 lettre c LCD) ; constatation et publication (c. IV).*
- *Des offres écrites qui suggèrent l'existence de relations d'affaires et invitent à effectuer un versement sont déloyales (c. IV).*

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 19. Dezember 1994 i.S. Schweizerische Eidgenossenschaft c. Telecom Publishing Inc., Panama.

Die Beklagte versandte unter Verwendung der Anschrift der in Zürich domizilierten C. Beratungs AG als Korrespondenzadresse und Zahlstelle weltweit als Rechnungen aufgemachte Offerten für Eintragungen in die Verzeichnisse «World Telefax Edition» bzw. «World Telex Edition». Die Empfänger wurden jeweils aufgefordert, Beträge bis rund Fr. 1'400.— mittels Check an «Telecom Publishing Inc., P-Box, Zürich/Switzerland» einzuzahlen. Die Tätigkeit der mit einem «Domizilvertrag» mit der Beklagten verbundenen C. Beratungs AG bestand zunächst, 1993, in der fiduziarischen Gründung der Beklagten für deren Geschäftsführer A. und hernach im Zurverfügungstellen der Adresse, des Postfachs, einer Telefon- und einer Telefaxnummer. Für die Beklagte eingehende Post wurde jeweils weitergeleitet und für die Beklagte bestimmte Telefonanrufe wurden von Mitarbeitern der C. Beratungs AG beantwortet.

Die Klägerin erhielt Kenntnis von den Aktivitäten der Beklagten, als sich Reklamationen bei den ausländischen Vertretungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft häuften: Verschiedene der angeschriebenen Firmen beschwerten sich in zum Teil überaus deutlichen Worten über das Geschäftsgebaren der Beklagten und gaben ihrem Unverständnis darüber Ausdruck, dass die Schweiz solche Geschäftspraktiken dulde. Solche Protestschreiben liegen aus Australien, Brasilien, Frankreich, Grossbritannien, Japan, Luxemburg, Neuseeland, Norwegen, Singapur, der Türkei und den USA vor.

Die Klägerin macht geltend, das Verhalten der Beklagten schade dem Ansehen der Schweiz im Ausland: Bei den betroffenen Adressaten, in der ausländischen Öffentlichkeit und bei ausländischen Behörden sei der Eindruck entstanden, den schweizerischen Behörden seien Aktionen wie diejenigen der Beklagten gleichgültig. Da die oben beschriebenen Tätigkeiten der Beklagten indessen sowohl gegen das ausländische Recht am Domizil der Adressaten als auch gegen schweizerisches Wettbewerbsrecht verstiessen, sei nun in der beantragten Weise dagegen vorzugehen.

III. Die Klägerin begründet die Zuständigkeit des Handelsgerichtes mit Art. 129 Abs. 2 IPRG. Dies ist zutreffend, nachdem unbestritten geblieben ist, dass die Beklagte in der Schweiz weder Sitz noch Niederlassung hat, hingegen ihre Tätigkeit teilweise in Zürich ausübte: In einem solchen Fall stellt der genannte Artikel des IPRG einen schweizerischen Gerichtsstand am Handlungsort zur Verfügung. Des weitern wäre wohl - den Ausführungen der Klägerin folgend - das angerufene Gericht auch aufgrund von Art. 3 IPRG zuständig, ist doch eine wie vorliegend gestützt auf Art. 10 Abs. 2 lit. c UWG angehobene Bundesklage naheliegenderweise nur in der Schweiz möglich. Abgesehen davon wäre es auch unzumutbar, die Klägerin auf je eine Einzelklage in all den betroffenen Ländern zu verweisen.

IV. Das Klagerecht des Bundes gemäss Art. 10 lit. c UWG besteht seit dem 1. August 1992. Hinter der Gesetzesrevision stand der Umstand, dass der gute Ruf der Schweiz im Ausland durch zweifelhafte Angebote von irgendwelchen Verzeichnissen leidet, sofern der Anbieter einen Bezug zur Schweiz herstellt. Die schweizerischen Vertretungen im Ausland wurden und werden regelmässig mit Reklamationen konfrontiert, insbesondere auch mit Anfragen, wieso die Schweizer Behörden nicht von Amtes wegen einschreiten. Den Betroffenen selbst ist es in der Regel nicht zuzumuten, in der Schweiz zu klagen.

Bei den zur Diskussion stehenden Schreiben, denen objektiv ein Offertcharakter zukommt, fällt auf, dass sie keine augenfällige Zweckbestimmung enthalten; Worte wie «Rechnung», «Offerte», «Auftragsbestätigung» fehlen. Entscheidend ist, dass der Offertcharakter jedenfalls nicht zum Ausdruck kommt. Hingegen wird mit der Angabe einer Referenznummer das Bestehen einer - in Tat und Wahrheit inexistenten - Geschäftsbeziehung suggeriert. Auch die Knappheit der Angaben bezüglich Vertragsgegenstand, Preisgestaltung, Zahlungsweise, Zahlungsort lässt unwillkürlich den Eindruck entstehen, es gehe nur noch um die Auftragsbestätigung und die Bezahlung. Da heute viele Unternehmen stark arbeitsteilig organisiert sind (Bestellwesen, Administration, Buchhaltung, Kasse usw.), besteht eine nicht nur theoretische, sondern ernst zu nehmende Gefahr, dass die Offerte in der irrtümlichen Annahme, ihr liege eine Abmachung zugrunde, durch Zahlung akzeptiert wird. Selbst bei Mitarbeitern, welche die gebotene Aufmerksamkeit walten lassen, kann dies geschehen, ist es doch oft nicht zumutbar oder möglich, innert nützlicher Frist mit den für solche Bestellungen zuständigen Entscheidungsträgern Rücksprache zu nehmen. Es kann kein ernsthafter Zweifel aufkommen, dass der Versender solcher Schreiben die besagte Konstellation zu seinen Gunsten ausnutzen will. Ebenfalls nicht auf einen Zufall zurückzuführen ist die Angabe einer schweizerischen Adresse, womit der falsche Eindruck erweckt wird, die Beklagte habe Sitz oder Niederlassung in der Schweiz. Offensichtlich will man den guten Ruf des Wirtschaftsplatzes Schweiz für die Machenschaften instrumentalisieren.

Eine solche Vorgehensweise verstösst - da krass Treu und Glauben im Geschäftsverkehr zuwiderlaufend gegen Art. 2 UWG. Darüber hinaus besteht aber auch eine Irreführung über Geschäftsverhältnisse, täuscht die Beklagte doch die Existenz von Geschäftsbeziehungen mit den Empfängern des Schreibens vor (Art. 3 lit. b UWG). Die Klageberechtigung des Bundes steht ausser Frage. Wie erwähnt, nutzt die Beklagte den guten Ruf der Schweiz für ihr rechtswidriges Verhalten aus, folglich werden düpierte Wirtschaftsteilnehmer im Ausland nach Erkennen ihres Irrtums eventuell ihre gute Meinung über den Wirtschaftsstandort Schweiz revidieren. Die Gefahr ist jedenfalls evident. Mit einem Feststellungsurteil und der Publikation kann dazu beigetragen werden, bestehenden Unsicherheiten bei den Empfängern des besagten Schreibens entgegenzutreten. Die Klage ist somit gutzuheissen. Allerdings hat die Beklagte darauf zu achten, dass bei der Publikation die Firma der an diesem Verfahren nicht beteiligten C. Beratungs AG in gekürzter Form erwähnt wird.

V. Ausgangsgemäss wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig. Der Streitwert liegt bei Fr. 100'000.—.

Demgemäss erkennt das Gericht:

1. Es wird festgestellt,

dass die Beklagte, in sich weiterhin störend auswirkender Weise, widerrechtlich gegen Treu und Glauben im Verhältnis zwischen Anbietern und Abnehmern verstoßen und dem Ansehen der Schweiz im Ausland geschadet hat;

indem sie, unter Verwendung der Zürcher Adresse der C. Beratungs AG und zum Teil von zweien von dieser zur Verfügung gestellten Telefon- bzw. Faxnummern als Korrespondenzadresse, schriftliche, in täuschender Weise als Rechnungen aufgemachte Angebote für Eintragungen in die Verzeichnisse 'World Telefax Edition' bzw. 'World Telex Edition' an Empfänger u.a. in Australien, Brasilien, Frankreich, Grossbritannien, Japan, Neuseeland, Norwegen, Singapur, der Türkei und den USA richtete und so den unzutreffenden Eindruck erweckt hat, dass die Beklagte Sitz oder Niederlassung in der Schweiz habe und von hier aus tätig sei.

Die Klägerin wird ermächtigt, das Urteilsdispositiv in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch, sowie in englischer Übersetzung, zusammen mit einer verkleinerten Abbildung eines der von der Beklagten verwendeten Formulare auf Kosten der Beklagten im Bundesblatt der Schweiz. Eidgenossenschaft zu veröffentlichen, wobei die C. Beratungs AG in gekürzter Form zu erwähnen ist.

Die Beklagte wird entsprechend verpflichtet, der Klägerin die Kosten der Publikation zu ersetzen.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 3'200.—; [...]

4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Prozessentschädigung von Fr. 9'000.— (Weisungskosten inbegriffen) zu bezahlen.

Art. 3 lit. b UWG – «FABRIKPREISE»

- Wer Waren zu «Fabrikpreisen» anbietet und dennoch mit Gewinnmarge verkauft, erfüllt den Tatbestand unrichtiger Angaben gemäss Art. 3 lit. b UWG objektiv (E. III.1). Jedoch bestehen erhebliche Zweifel an der Täuschungsabsicht, wenn die Tat durch einen juristischen Laien begangen wird (E. III.3a).
- Der Durchschnittskäufer erwartet bei der Ankündigung von Fabrikpreisen nicht, dass der Verkäufer keinen Gewinn macht (E. III.3.c).
- *Celui qui offre des marchandises «au prix de fabrique» et les vend néanmoins en réalisant un bénéfice donne objectivement des indications inexactes au sens de l'article 3 lettre b LCD (c. III.1). Cependant, lorsque l'acte a été commis par une personne dépourvue de connaissances juridiques, on peut fortement douter qu'elle ait eu l'intention de tromper (c. III.3 a).*
- *Lorsque des prix de fabrique sont annoncés, l'acheteur moyen ne s'attend pas à ce que le vendeur ne gagne rien (c. III.3 c).*

Urteil des Einzelrichters in Strafsachen des Bezirkes Bülach vom 28. Februar 1995.

II.1. Die Anklagebehörde wirft dem Angeklagten vor, er habe mehrfach über die Preise seiner Firma unrichtige oder irreführende Angaben gemacht, indem er als Geschäftsführer der «Ken GmbH-Fashionworld» in Embrach am 24. November 1993 oder am 25. November 1993 im «Tagblatt der Stadt Zürich» ein Inserat, welches für einen Lagerverkauf eben dieser «Ken GmbH-Fashionworld» vom 25. November 1993 bis 27. November 1993 warb und am 20. Dezember 1993 ein Inserat im «Blick», im «Tages-Anzeiger» sowie im «Tagblatt der Stadt Zürich» habe erscheinen lassen, welches für einen Lagerverkauf vom 21. Dezember 1993 bis 23. Dezember 1993 geworben habe und dabei in den Inseraten Waren der Marke «Hugo Boss» zu Discount- und zu Fabrikpreisen anpreisen lassen, Waren, die er zuvor bei der Herstellerin, der Hugo Boss AG in Metzingen/Deutschland, erworben hatte und anschliessend anlässlich der inserierten Lagerverkäufe mit Gewinn verkaufen liess. Bei seinem Vorgehen habe der Angeklagte gewusst oder zumindest annehmen müssen, dass es sich beim «Fabrikpreis» um denjenigen Preis handelt, den der Hersteller einem Wiederverkäufer berechnet und auf dem kein den Detailkosten entsprechender Zuschlag erhoben wird. Durch den Verkauf der erwähnten Waren mit Gewinn habe er diese indes nicht zum Fabrikpreis verkauft und somit durch die Verwendung des Ausdruckes «Fabrikpreise» in den aufgeführten Inseraten bei den Käufern der so angepriesenen Waren einen falschen Eindruck erweckt. Dadurch habe sich der Angeklagte der Zuwiderhandlung gegen Art. 23 UWG in Verbindung mit Art. 3 lit. b UWG schuldig gemacht, wofür er zu bestrafen sei.

2. Die Geschädigtenvertreterin beruft sich grundsätzlich auf die Anklageschrift der Bezirksanwaltschaft Bülach vom 27. Oktober 1994 und auf den Strafantrag der

Geschädigten vom 18. Februar 1994. In Ergänzung zu diesen Akten hält sie mit Berufung auf BGE 94 IV 36 fest, dass Werbeangaben stets so auszulegen seien, wie sie ein unbefangener Leser in guten Treuen verstehen dürfe, nicht aber, wie sie der Werbetreibende selbst verstanden haben will. In der Folge fasste die Geschädigtenvertreterin die sachverhaltsrelevante Geschehensstruktur noch einmal kurz zusammen und schloss daraus, dass der Angeklagte durch sein Vorgehen irreführende Angaben über seine Warenpreise gemacht und somit den objektiven Tatbestand von Art. 3 lit. b UWG erfüllt habe. Anschliessend führte sie aus, dass der Angeklagte auch den subjektiven Tatbestand erfüllt habe, da dieser unter anderem bei der Polizei erklärt habe, dass er, sofern sich ihm in Zukunft eine gleichgelagerte Möglichkeit bieten würde, wieder Waren auf diese Art verkaufen würde. Auch sei es nicht glaubwürdig, wenn der Angeklagte als Geschäftsmann behaupte, dass er das UWG nicht kenne. Überdies sei es dem Angeklagten grundsätzlich egal, ob er lautere oder unlautere Werbeausdrücke verwende, solange er bei seinen Geschäften einen Gewinn erzielen könne. Zusammengefasst habe damit der Angeklagte zumindest in Kauf genommen, mit der Verwendung des Terminus «Fabrikpreis» gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu verstossen, so dass er nicht nur den objektiven, sondern auch den subjektiven Tatbestand von Art. 3 lit. b UWG erfüllt habe.

3. Sowohl während der Untersuchung als auch anlässlich der Hauptverhandlung vom 23. Februar 1995 gab der Angeklagte zwar zu, die ihm vorgeworfenen Handlungen begangen zu haben, bestritt aber, sich im Sinne der vorgehaltenen Gesetzesbestimmungen schuldig gemacht zu haben, da er weder bewusst unrichtige Angaben gemacht habe und Kunden habe täuschen wollen noch in Kauf genommen habe, Kaufsinteressenten zu täuschen.

III.1. Im Sinne von Art. 3 lit. b UWG in Verbindung mit Art. 23 UWG macht sich strafbar, wer vorsätzlich bzw. eventualvorsätzlich über seine Waren und deren Preis unrichtige oder irreführende Angaben macht, die dazu geeignet sind, den Abnehmer in seinem Erwerbentschluss zu beeinflussen, weil sie entweder den Tatsachen nicht entsprechen oder aber zu einem unrichtigen Schluss führen können, obwohl sie richtig sind (vgl. dazu Mario M. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, Bern 1992, S. 115; BGE 92 IV 67). Was die Anpreisung von Handelswaren durch einen Nichtfabrikanten im speziellen zu Fabrikpreisen betrifft, so ist ein solches Vorgehen gemäss BGE 106 IV 224 f. nur dann zulässig, wenn der Verkäufer beim Verkauf dieser Waren auf einen Gewinn und auf die Deckung der Kosten verzichtet, da laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung unter «Fabrikpreis» jener Preis verstanden wird, den der Fabrikant selbst dem Wiederverkäufer in Rechnung stellt. Demzufolge macht derjenige, welcher zu Fabrikpreisen angebotene Waren mit Gewinn verkauft unrichtige Angaben und ist gemäss Art. 3 lit. b UWG in Verbindung mit Art. 23 UWG zu bestrafen.

2. Da der Angeklagte, wie erwähnt, sowohl während der Untersuchung als auch anlässlich der Hauptverhandlung vom 23. Februar 1995 zwar zugab, die inkriminierten Waren zu Fabrikpreisen angeboten und alsdann mit Gewinn verkauft zu ha-

ben, so dass vorliegend der objektive Tatbestand von Art. 3 lit. b UWG unbestrittenmassen erfüllt ist, indes im Verlauf des Verfahrens immer gleich geltend machte, dass er sich nie bewusst gewesen sei und auch nicht in Kauf genommen habe, unrichtige Angaben zu machen und damit Kundeninteressen zu täuschen, ist zu prüfen, ob dem Angeklagten mit rechtsgenügender Sicherheit nachgewiesen werden kann, dass er vorsätzlich bzw. eventualvorsätzlich gegen Art. 3 lit. b UWG verstossen hat, mithin auch der subjektive Tatbestand dieser Gesetzesnorm erfüllt ist. Mit anderen Worten ist abzuklären, ob der Angeklagte die Tat gewollt beging, obschon er wusste oder nach den Umständen annehmen musste, dass seine Werbung Verkauf zu Fabrikpreisen geeignet war, Kaufsinteressenten zu täuschen (BGE 94 IV 39).

IV. 1.a) In Art. 6 Ziff. 2 der Europäischen Menschenrechtskommission ist der fundamentale Grundsatz des rechtsstaatlichen Strafprozesses verankert, wonach die Unschuld eines Angeklagten bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld vermutet wird (vgl. dazu Jörg Paul Müller, *Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung*, Bern 1991, S. 299 ff.). Dies bedeutet primär, dass der Staat die Beweislast für die Schuld des Angeklagten trägt, indem er das Vorliegen eines objektiv und subjektiv tatbestandsmässigen Verhaltens zu beweisen hat (Georg Müller in *Kommentar BV*, Art. 4 Rn. 131; Niklaus Schmid, *Strafprozessrecht*, 2. Aufl., Zürich 1993, Rn. 278).

b) Bei der Beantwortung der Frage, ob sich der dem Angeklagten in der Anklageschrift vorgeworfene Sachverhalt verwirklicht hat, ist der Richter keinen festen Beweisregeln verpflichtet (Art. 249 BStPO). Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (§ 284 StPO). Demzufolge hat der Richter nach seiner persönlichen Ansicht aufgrund gewissenhafter Prüfung darüber zu entscheiden, ob er eine Tatsache für bewiesen hält (BGE 115 IV 269). Ein Schuldspruch ist jedoch nur gerechtfertigt, wenn der Richter vollständig überzeugt ist, d.h. den Sachverhalt ohne Zweifel für wahr halten kann. Andernfalls muss nach dem allgemein anerkannten Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» ein Freispruch erfolgen (vgl. nur Gunther Arzt, *In dubio pro reo* vor Bundesgericht; ZBJV 129/1993, S. 21). Allerdings setzt eine Verurteilung nicht eine gleichsam mathematische Gewissheit voraus, denn mit einer solchen liessen sich Tatsachen infolge der Unzulänglichkeit des menschlichen Erkenntnisvermögens kaum je feststellen (ZR 72/1973 Nr. 80 mit Hinweisen). Aufgabe des Richters ist es vielmehr, mit seinem Gewissen zu prüfen, ob er von einem bestimmten Sachverhalt überzeugt sei und an sich mögliche Zweifel an dessen Richtigkeit zu überwinden vermöge (ZR 72/1973 Nr. 80). Der Beweis kann entweder direkt, unmittelbar mit Tatsachen, geführt werden, welche über den Hergang des strittigen Sachverhaltes Auskunft geben, indem sie diesen positiv belegen oder direkt ausschliessen. Die Richtigkeit einer Tatsache kann sich aber auch bloss indirekt, mittelbar, ergeben. Dabei wird aufgrund von Indizien auf den unmittelbar erheblichen Vorgang erst geschlossen (vgl. Robert Hauser, *Der Zeugenbeweis im Strafprozess*, Zürich 1974, S. 22).

2. Unter den Gesichtspunkten der Unschuldsvermutung und der freien richterlichen Beweiswürdigung ist dem folgenden zu entnehmen, dass weder die

Beweisführung der Anklagebehörde noch der Geschädigtenvertretung in rechtsgenügender Art und Weise die subjektive Tatbestandsmässigkeit des Verhaltens des Angeklagten darzulegen vermögen. Mit anderen Worten: Es kann nicht mit hinreichender Sicherheit erstellt werden, dass der Angeklagte im Sinne von Art. 3 lit. b UWG in Verbindung mit Art. 23 UWG vorsätzlich bzw. eventualvorsätzlich unrichtige Angaben machte und seine Kunden täuschte.

3.a) Vorab ist in grundsätzlicher Weise festzuhalten, dass die urheberrechtliche Definition des «Fabrikpreises» aus juristischer Sicht erstmals vom Bundesgericht im Jahre 1980 mit Berufung auf die deutsche Lehre festgehalten wurde, da sich bis anhin weder das Bundesgericht selbst noch die schweizerische Lehre überhaupt mit diesem spezifischen Problem im Bereich der Nebenstrafgesetzgebung zu befassen hatte (BGE 106 IV 224) und sich auch später nicht mehr damit befasste. Demzufolge kann einem juristischen Laien - der Angeklagte ist gelernter Bäcker/Konditor, der per Zufall in den Textilbereich wechselte - nicht vorgehalten werden, die juristisch-exakte Definition des «Fabrikpreises» gewusst zu haben und mit der Verwendung dieses Terminus zumindest in Kauf genommen zu haben, Kunden zu täuschen und damit gegen Art. 3 lit. b UWG verstossen zu haben. Daher greift auch der Vorwurf der Geschädigtenvertreterin, wonach es nicht glaubwürdig sei, wenn der Angeklagte als Geschäftsmann behaupte, dass er das UWG nicht kenne, zu kurz. Geht es doch beim hier zu beurteilenden Vorfall eben nicht um das UWG im allgemeinen, das Wort «Fabrikpreis» kommt im UWG ohnehin nicht vor, sondern vielmehr um eine spezifisch rechtlich-dogmatische Subsumption eines Sachverhaltes, eines formaljuristischen Konstrukts, welches einem Laien, auch wenn er Geschäftsmann ist, nicht ohne weiteres geläufig sein kann. Auf jeden Fall kann dem Angeklagten das Gegenteil nicht bewiesen werden, führte er doch sowohl in der Untersuchung als auch während der Hauptverhandlung glaubwürdig aus, von einer solchen Definition des Fabrikpreises keine Kenntnis gehabt zu haben und daher nicht bewusst unrichtige Angaben gemacht zu haben, um damit Kundeninteressen zu täuschen. Es sei ihm mit seiner Vorgehensweise darum gegangen, innerhalb der rechtlichen Schranken mit lauterem Gewinn zu erzielen. Unter dem Terminus Fabrikpreis habe er bis zur Einleitung des vorliegenden Verfahrens denjenigen Fall subsumiert, wenn beispielsweise eine Fabrik ein Produkt normalerweise für Fr. 1'000.— verkauft, er, der Angeklagte, dieses aber für Fr. 700.— kaufen und anschliessend für Fr. 1'000.— weiterverkaufen könne.

b) Von der Geschädigtenvertretung wurde darauf hingewiesen, dass der Angeklagte bei der Polizei erklärt habe, dass er, sofern sich ihm eine gleichgelagerte Möglichkeit biete, wieder Waren auf diese Art verkaufen würde und überdies in der Untersuchung ganz allgemein ein aggressives, uneinsichtiges Verhalten an den Tag gelegt habe.

Entgegen der Auffassung der Geschädigtenvertreterin kann aus diesen Umständen jedoch nicht abgeleitet werden, der Angeklagte werde wieder Waren zu «Fa-

brikpreisen» anpreisen und mit Gewinn verkaufen. Einerseits führte der Angeklagte anlässlich der Hauptverhandlung vom 23. Februar 1995 glaubhaft aus, seine diesbezüglichen Aussagen bei der Polizei hätten sich nur auf den Vorwurf der Parallelimporte bezogen, ein Vorwurf, der aufgrund der diesbezüglichen Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft Bülach vom 27. Oktober 1993 ohnehin gegenstandslos geworden sei und andererseits lässt sich aus dem Einvernahmeprotokoll der Polizei vom 7. April 1994 nichts entnehmen, was den Aussagen des Angeklagten entgegenstehen würde. Die plausible Sachverhaltsdarstellung vermochte jedenfalls die Geschädigtenvertreterin nicht zu widerlegen, weshalb im Zweifel vom für den Angeklagten günstigeren Sachverhalt (in dubio pro reo) auszugehen ist. Auch aus dem Verhalten des Angeklagten lässt sich vorliegend nichts für ihn Nachteiliges folgern, gab er doch sowohl bei der Anklagebehörde als auch vor Gericht ohne weiteres zu, dass ein Jurist den Problembereich des «Fabrikpreises» zwar anders sehen könne, für ihn aber diese juristisch-technische Abstraktion einfach nicht ohne weiteres auf sein ökonomisch geprägtes Weltbild zu übertragen sei.

c) Des weiteren führte die Geschädigtenvertretung aus, dass Werbeangaben stets so auszulegen seien, wie sie ein unbefangener Leser in guten Treuen verstehen dürfe, nicht aber, wie sie der Werbetreibende selbst verstanden haben wollte.

Auch diesen richtigen Ausführungen kann nicht entnommen werden, was in casu gegen den Angeklagten sprechen sollte. Im Gegenteil: Da der Sinn von Werbeäusserungen aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung und der besonderen Umstände des Einzelfalles zu ermitteln ist (Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 1988 N 186), wird ein unbefangener Durchschnittskäufer aufgrund eines Inserates, welches Waren zu Fabrikpreisen anbietet, mit Bestimmtheit nicht folgern, dass der Verkäufer keinen Gewinn daraus ziehen wird. Dass nämlich ein Anbieter in einer liberalen Wirtschaftsordnung seine Waren nicht gratis anbietet, sondern mit seinem Angebot etwas verdienen will, versteht sich von selbst, sind doch klare ökonomische Zielsetzungen und Vorgehensweisen einer liberalen Wirtschaftsordnung inhärent bzw. stellen deren Voraussetzung dar. Demzufolge ist davon auszugehen, dass nicht nur die Kunden nicht vom juristischen Begriff des Fabrikpreises ausgingen, sondern auch der Angeklagte selbst diesen Begriff anders verstand, so dass er durch sein Vorgehen weder bewusst unrichtige Angaben machte und Kundeninteressen täuschen wollte noch in Kauf nahm, seine Kunden zu täuschen.

4. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass kein Umstand darauf hinweist, dass der Angeklagte durch das Anpreisen der Ware zu Fabrikpreisen und dem Verkauf derselben mit Gewinn bewusst unrichtige Angaben machte und Kundeninteressen täuschte oder durch seine Angaben in Kauf nahm, Kunden zu täuschen. Demgemäss ist der Angeklagte einer strafbaren Handlung nicht schuldig und somit ohne weiteres vom Vorwurf der Zuwiderhandlung gegen Art. 3 lit. b UWG in Verbindung mit Art. 23 UWG freizusprechen.

Art. 7, 9 UWG, 28a Abs. 1 ZGB – «BUCHBINDER-GAV»

- *Jedermann kann gegen Drittverträge klagen, die seine Persönlichkeit verletzen (E. 3a/bb).*
- *Wer als Berufsverband statutarisch zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder befugt ist, ist selbständig zur Klage für seine Mitglieder legitimiert, sofern er deren Interessen wahrt und die Mitglieder selbst zur Klage legitimiert wären (E. 4b).*
- *Chacun peut attaquer des contrats auxquels il n'est pas partie, si ceux-ci portent atteinte à sa personnalité (c. 3 a/bb).*
- *Une association professionnelle, que ses statuts habilient à sauvegarder les intérêts économiques de ses membres, a qualité pour agir seule pour la défense de l'intérêt personnel de ses membres, à la condition que ceux-ci aient eux-mêmes qualité pour intenter l'action (c. 4 b).*

Urteil des Bundesgerichts vom 27. April 1995 i.S. Gewerkschaft Druck und Papier c. Verein der Buchbindereien und Druckausrüstungsbetriebe der Schweiz und Schweizerische Graphische Gewerkschaft

A.- Die Gewerkschaft Druck und Papier (nachfolgend GDP) und die Schweizerische Graphische Gewerkschaft (nachfolgend SGG) als Arbeitnehmervertretung sowie der Verein der Buchbindereien und Druckausrüstungsbetriebe der Schweiz (nachfolgend VBS) als Arbeitgebervertretung führten im Hinblick auf die Erneuerung des Gesamtarbeitsvertrages für das Buchbindergewerbe (Ausgabe 1984/1989) Vertragsverhandlungen, die am 12. Januar 1990 abgeschlossen wurden.

In der Folge schlossen der VBS und die SGG am 11./18. April 1990 den Gesamtarbeitsvertrag für das Buchbindergewerbe (Ausgabe 1989/1995) ab, der rückwirkend auf den 1. Oktober 1989 bzw. 1. Januar 1990 in Kraft gesetzt wurde. Die GDP hingegen konnte den ausgehandelten Gesamtarbeitsvertrag nicht unterzeichnen; denn mit Urteil vom 26. Februar 1991 erklärte der Appellationshof des Kantons Bern den entsprechenden Urabstimmungsbeschluss wegen Verfassungswidrigkeit für nichtig, da im Gesamtarbeitsvertrag ein unterschiedlicher Mindestlohn für ungelernete Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vereinbart worden sei.

B.- Am 1. Juli 1992 reichte die GDP beim Appellationshof des Kantons Bern Klage gegen den VBS und die SGG ein. Sie beantragte festzustellen, der Gesamtarbeitsvertrag sei insoweit nichtig, als der Mindestlohn für ungelernete Arbeitnehmerinnen niedriger als jener für männliche Nichtberufsleute vereinbart worden sei; im weiteren seien die Beklagten unter Strafandrohung zu verpflichten und entsprechend anzuweisen, Nichtberufsleuten für gleichwertige Arbeit den gleichen Lohn auszurichten. Sie forderte ferner die Zusprechung von Schadenersatz und Genugtu-

ung. Ihre Klagebegehren begründete sie mit der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und von Bestimmungen gegen den unlauteren Wettbewerb. Mit Urteil vom 10. Februar 1994 wies der Appellationshof die Klage mangels Aktivlegitimation ab.

C.- Gegen das Urteil des Appellationshofes vom 10. Februar 1994 erhebt die Klägerin eidgenössische Berufung mit dem Antrag, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht heisst die Berufung gut.

Auszug aus den Erwägungen:

2.- Der Appellationshof hat die Klage wegen fehlender Aktivlegitimation abgewiesen. Das Gericht hat der Klägerin damit die Berechtigung abgesprochen, die eingeklagten Ansprüche in eigenem Namen zu verfolgen (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., 1979, S. 139) und gegenüber den Beklagten geltend zu machen (BGE 114 II 345 E. 3a S. 346, 107 II 82 E. 2a S. 85). Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe ihre Sachlegitimation in Verletzung bundesrechtlicher Normen verneint und insbesondere nicht zwischen ihrer Klagebefugnis aus eigenem Recht und ihrem Verbandsklagerecht unterschieden.

Aktiv- bzw. passivlegitimiert sind grundsätzlich die Träger des Rechtsverhältnisses, welches Gegenstand des Urteils bilden soll (Guldener, a.a.O., S. 139; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3. Aufl., 1992, Kap. 7 N 91). Einige Bestimmungen des Bundesrechts sehen ein Verbandsklagerecht vor, welches einer Organisation gestattet, ihre Rechtsbegehren in eigenem Namen, jedoch im Interesse ihrer Mitglieder oder gar weiterer betroffener Personen durchzusetzen (BGE 103 II 294 E. 2 S. 299 f.; Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht, § 9 N 20; Vogel, a.a.O., Kap. 7 N 92a f.). Die Klägerin macht die eingeklagten Ansprüche einerseits mit der Behauptung geltend, sie selbst sei in ihren eigenen Rechten durch die beanstandete Regelung im Gesamtarbeitsvertrag der Beklagten verletzt, und es ständen ihr daraus eigene Ansprüche zu. Andererseits beruft sie sich auf ihre Eigenschaft als Berufsverband, dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der graphischen Industrie, in der Druckweiterverarbeitung und im Medienbereich angehören, und der sich nach Artikel 3 der Statuten für die beruflichen, materiellen, sozialen, ökologischen und kulturellen Interessen der Mitglieder einsetzt, und zwar im besonderen durch (a) den Zusammenschluss und die Organisation aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, (b) das Aushandeln günstiger Arbeitsbedingungen in Gesamtarbeitsverträgen sowie (c) die Weiterentwicklung des Arbeitsrechts, des Schutzes von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Sozialgesetzgebung. Unter diesen Umständen ist gesondert zu prüfen, ob die Klägerin aktivlegitimiert ist, einerseits aus eigenem Recht und andererseits als Berufsverband im Interesse Dritter Ansprüche klageweise geltend zu machen.

3.- Die Klägerin beruft sich zunächst auf eigene Rechte, wenn sie zur Begründung ihrer Begehren vorbringt, die beanstandete Bestimmung im Gesamtarbeits-

vertrag verletze sie in ihrer Persönlichkeit und bedrohe sie in ihren wirtschaftlichen Interessen.

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). Der Persönlichkeitsschutz steht nach konstanter Rechtsprechung nicht nur natürlichen, sondern auch juristischen Personen insoweit zu, als er nicht auf Eigenschaften beruht, die ihrer Natur nach nur den natürlichen Personen zukommen (BGE 108 II 241 E. 6 S. 244, 95 II 481 E. 4 S. 488 f., vgl. auch BGE 117 II 513 ff.; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4. Aufl., 1993, S. 212 Ziff. 8.4.2.1; Tercier, *Le nouveau droit de la personnalité*, S. 75 f. N 520 und 521; Tuor/Schnyder/Schmid, *Das Schweizerische Zivilgesetzbuch*, 11. Aufl., 1995, S. 93). Zu den Persönlichkeitsrechten, die auch den juristischen Personen eignen, gehört unter anderen der Anspruch auf soziale Geltung und namentlich das Recht auf freie wirtschaftliche Entfaltung, das heute weitgehend noch eigens durch das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (SR 241) und jenes über die Kartelle und ähnlichen Organisationen (SR 251) geschützt ist (Tercier, a.a.O., S. 71 f. N 493 bis 495; A. Bucher, *Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz*, S. 138 f. N 495 und 496).

aa) Mit einem Gesamtarbeitsvertrag (Art. 356 ff. OR) soll den Verbänden eine reale Einflussmöglichkeit auf die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse in die Hand gegeben werden, um minimale Arbeits- und Sozialbedingungen für die einzelnen Arbeitnehmer festzulegen (BGE 115 II 251 E. 4a S. 253; Vischer, *Schweizerisches Privatrecht*, Bd. VIII/I, III, S. 247 und 265). Der Gesamtarbeitsvertrag bezweckt, die schwächere Partei zu schützen, eine einheitliche Behandlung der Arbeitnehmer zu sichern, sozialen Konflikten vorzubeugen und die Anstellungsbedingungen mit relativ flexiblen Normen zu ordnen (BGE 113 II 37 E. 4c S. 44; OR-Rehbinder, N 1 und 7 zu Art. 356). Hieraus hat das Bundesgericht eine Beschränkung der Privatautonomie der Parteien eines Gesamtarbeitsvertrages abgeleitet; die Vertragsfreiheit darf von ihnen nicht unbesehen der Zwecke des Gesamtarbeitsvertrages ausgeübt und es dürfen insbesondere keine Ziele verfolgt werden, die denen des Gesetzes objektiv widersprechen (BGE 113 II 37 E. 4c S. 45 f.). Die Zielsetzung des Instituts des Gesamtarbeitsvertrages schützt auch die Persönlichkeit der vertragsfähigen Gewerkschaften als Körperschaften des privaten Rechts, da diese andernfalls gar nicht mehr in der Lage wären, ihre Aufgabe ordnungsgemäss zu erfüllen. In BGE 113 II 37 E. 4c S. 45 f. ist daraus in Weiterentwicklung von BGE 75 II 305 E. 9a S. 326 abgeleitet worden, dass weder Mehrheitsgewerkschaften noch Arbeitgeberverbände bzw. Unternehmen repräsentative Minderheitsgewerkschaften ohne achtenswerte Gründe von Verhandlungen über den Abschluss oder vom Beitritt zu abgeschlossenen Gesamtarbeitsverträgen verdrängen dürfen (vgl. auch Vischer, a.a.O., S. 253).

bb) Die Klägerin hat die Verhandlungen über den Abschluss des umstrittenen Gesamtarbeitsvertrages geführt, und der Beitritt wird ihr von den Beklagten nicht verwehrt. Die Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte sieht sie im Umstand, dass die Beklagten mit dem Gesamtarbeitsvertrag eine Bestimmung über den Minimallohn vereinbart haben, welche die Klägerin nicht unterzeichnen kann oder will, weil sie diese als rechtswidrig betrachtet. Da die Klägerin dem Gesamtarbeitsvertrag der Beklagten nur in der Form beitreten könnte, wie er im April 1990 abgeschlossen wurde (BGE 118 II 431 E. 4a S. 433), sieht sie sich vor die Wahl gestellt, auf die Vorteile der Beteiligung am Gesamtarbeitsvertrag und damit auch auf die Wahrnehmung ihrer eigentlichen statutarischen Aufgabe zu verzichten, oder mit der Zustimmung zur diskriminierenden Minimallohnregelung für Nichtberufsleute im Gesamtarbeitsvertrag an einer rechtswidrigen Handlung mitzuwirken. Wenn ihr der Appellationshof die Aktivlegitimation abspricht aus der Erwägung, dass der Abschluss des Gesamtarbeitsvertrages durch die Beklagten sie nicht berühre, weil sie am Vertrag nicht beteiligt sei, so verkennt er sowohl die absolute Natur der Persönlichkeitsrechte wie die Tatsache, dass Verträge Dritter sich als faktische Angriffe auf die Persönlichkeit im Sinne von Art. 28 ZGB auswirken können (Bucher, Berner Kommentar, N 13 in Vorbem. vor Art. 27 bis 30 ZGB; vgl. auch BGE 114 II 91 E. 2 S. 95). Die Klägerin behauptet einen derartigen Eingriff in ihren Anspruch auf soziale Geltung, wenn sie vorbringt, es werde ihr die Wahrnehmung ihrer körperschaftlichen Aufgaben verwehrt; sie werde von Gesamtarbeitsverträgen ausgeschlossen, weil sie sich weigere, an rechtswidrigem Handeln, nämlich an der Vereinbarung diskriminierender Lohnbestimmungen mitzuwirken. Als Trägerin der Persönlichkeitsrechte, auf die sie sich beruft und deren Verletzung sie durch den Gesamtarbeitsvertrag behauptet, ist die Klägerin zur Sache legitimiert. Der Appellationshof hat ihr somit zu Unrecht die Aktivlegitimation abgesprochen, soweit sie eine Verletzung ihrer eigenen Persönlichkeitsrechte behauptet.

b) Nach Art. 9 Abs. 1 UWG ist klageberechtigt, wer in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird. Dem Gericht kann unter dieser Voraussetzung beantragt werden, (a) eine drohende Verletzung zu verbieten, (b) eine bestehende Verletzung zu beseitigen, (c) die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt. Nach Art. 9 Abs. 2 UWG kann überdies verlangt werden, dass eine Berichtigung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffentlicht wird. Nach Abs. 3 dieser Bestimmung kann schliesslich nach Massgabe des Obligationenrechts auf Schadenersatz und Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns geklagt werden.

aa) Die Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb sind besondere Ausprägungen des allgemeinen Persönlichkeitsschutzes gemäss Art. 28 ZGB, dessen Klagen insoweit subsidiär, neben den spezialgesetzlichen bestehen (BGE 110 II 411 E. 3a S. 417 sowie unveröffentlichtes Urteil vom 31. Oktober 1991 i.S. Sch. c/ S., E. 3b; Tercier, a.a.O., S. 236 N 1782). Mit dem Erfordernis der Verletzung in eigenen Interessen als Voraussetzung der Aktivlegitimation nach Art. 9 Abs. 1 UWG wird ein

gewisses Spannungsverhältnis zur Zwecksetzung des revidierten Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb geschaffen, das in funktionaler Weise die Lauterkeit des Wettbewerbs gewährleisten will und daher das Bestehen eines Wettbewerbsverhältnisses für die Annahme unlauteren Wettbewerbs nicht voraussetzt (Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, UWG, S. 223 Ziff. 16.1; Baudenbacher, Schwerpunkte der schweizerischen UWG-Reform, in *Das UWG auf neuer Grundlage*, S. 15 ff., 31; J. Müller, *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Bd. V/1, S. 8; H.P. Walter, *Das Wettbewerbsverhältnis im neuen UWG*, in *SMI 1992* S. 169 ff., 169 Ziff. 2). Das Wettbewerbsverhältnis begründet dennoch auch nach neuem Recht das Rechtsschutzinteresse im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UWG für die Beteiligten (H.P. Walter, a.a.O., S. 179 Ziff. 10; David, *Schweizerisches Wettbewerbsrecht*, 2. Aufl., 1988, S. 165; Pedrazzini, a.a.O., S. 224 Ziff. 16.1). Immerhin sind die Interessen, aufgrund derer nach Art. 9 Abs. 1 UWG die Aktivlegitimation zu bejahen ist, dem Wortlaut der Bestimmung nach nicht an eine direkte Konkurrenzsituation gebunden; es genügt vielmehr jede Verschlechterung der eigenen Stellung im Wettbewerb durch das inkriminierte Verhalten zur Begründung der Aktivlegitimation; die Klageberechtigung ist insofern nicht auf Mitbewerber beschränkt (Botschaft vom 18. Mai 1983 zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], *BBJ 1983 II 1009 ff.*, S. 1075; Guyet, *Les actions en justice*, in *La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale*, *CEDI-DAC 1988*, S. 89 ff., 91).

bb) Die Klägerin steht als Berufsverband im Wettbewerb zu anderen Berufsverbänden, die sich an dieselben Berufstätigen als mögliche Mitglieder wenden, wie namentlich die Beklagte 2, zu der sie sogar in direkter Konkurrenz stehen dürfte. Die Klägerin vertritt nicht nur die Interessen der ihr angeschlossenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Gesamtarbeitsverträgen, sondern bietet ihnen auch Dienstleistungen an, namentlich Beratung unterschiedlicher Art. Sie macht geltend, sie sei durch den Abschluss des umstrittenen Gesamtarbeitsvertrages nicht nur in ihrem Kredit und Ansehen, sondern auch in ihren wirtschaftlichen Interessen verletzt. Da sie den Gesamtarbeitsvertrag der Beklagten nicht unterzeichnet habe, habe sie Mitglieder durch Austritte verloren. Hieraus leitet sie Schadenersatzansprüche - wegen entgangener Mitgliederbeiträge - ab. Die Klägerin ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz nach Art. 9 Abs. 1 UWG zur Klage legitimiert.

4.- Die Klägerin begründet ihre Aktivlegitimation sodann mit Ansprüchen, zu deren Geltendmachung sie als Verband befugt sei. Sie beruft sich diesbezüglich einerseits auf Art. 10 Abs. 2 UWG und andererseits auf die Persönlichkeitsrechte ihrer Mitglieder bzw. weiterer durch die umstrittene Mindestlohnvorschrift diskriminierter Arbeitnehmerinnen.

a) Nach Art. 10 Abs. 2 lit. a UWG sind Berufs- und Wirtschaftsverbände, die nach den Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind, zur Erhebung von Klagen nach Art. 9 Abs. 1 und 2 UWG legitimiert. Die

Ausweitung und Verstärkung der Klagerechte hinsichtlich der Berufs- und Wirtschaftsverbände bildete ein zentrales Anliegen der Revision des Gesetzes vom 19. Dezember 1986 (Botschaft zum UWG, a.a.O., S. 1076). So wurde den Verbänden das Klagerecht direkt eingeräumt und auf dessen altrechtliche Abhängigkeit von der Klagebefugnis der Mitglieder verzichtet; festgehalten wurde bewusst nur am Erfordernis, dass die Verbände gemäss Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind (Botschaft zum UWG, a.a.O., S. 1077).

aa) Die Klägerin vereinigt als Berufsverband Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der graphischen Industrie, in der Druckweiterverarbeitung und im Medienbereich und setzt sich nach Artikel 3 der Statuten für die beruflichen, materiellen, sozialen, ökologischen und kulturellen Interessen der Mitglieder ein. Aufgrund dieser statutarischen Bestimmung ist die Klägerin zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. a UWG befugt. Sie ist daher unabhängig von der Klagebefugnis ihrer Mitglieder berechtigt, Ansprüche wegen unlauterer Wettbewerbshandlungen geltend zu machen, und zwar mindestens soweit, als die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder betroffen sind, zu deren Wahrung sie statutarisch befugt ist. Dies trifft jedenfalls für gesamtarbeitsvertragliche Mindestlohnvorschriften zu, deren Vereinbarung zu den wesentlichen Aufgaben der Klägerin gehört.

bb) Die Zulässigkeit markt- und wettbewerbsbezogener Vereinbarungen beurteilt sich auch nach deren möglichen Beeinträchtigung des wirksamen Wettbewerbs und nach deren Auswirkungen auf die Freiheit Dritter zu wirtschaftlicher Betätigung (BGE 114 II 91 E. 2 S. 95). Die Vorinstanz stellt die Wettbewerbsrelevanz der umstrittenen gesamtarbeitsvertraglichen Minimallohnbestimmungen zu Unrecht in Abrede. Nach Art. 7 UWG handelt insbesondere unlauter, wer Arbeitsbedingungen nicht einhält, die durch Rechtssatz oder Vertrag auch dem Mitbewerber auferlegt, oder die berufs- bzw. ortsüblich sind. Die Klägerin bringt vor, die umstrittene gesamtarbeitsvertragliche Regelung der Beklagten über den Mindestlohn für ungelernete Arbeitnehmerinnen widerspreche dem Rechtssatz der Verfassung zur Lohngleichheit, zu deren Einhaltung jedermann verpflichtet ist. Diese Mindestlohnregelung verfälsche daher den Wettbewerb zwischen den Unternehmen der Beklagten einerseits und denjenigen, die sich an das Lohngleichheitsgebot halten, andererseits und sei daher unlauter. Die Klägerin ist nach Art. 10 Abs. 2 lit. a UWG zur Klage befugt (vgl. G. Aubert, *Discriminations salariales, protection de la personnalité et concurrence déloyale*, in *AJP* 1992 S. 572 ff., 574; ebenso Botschaft vom 24. Februar 1993 zum Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann [Gleichstellungsgesetz], *BBl* 1993 I 1248 ff., S. 1302).

b) Die Klägerin beruft sich schliesslich auf die Persönlichkeitsrechte ihrer Mitglieder, namentlich der ungelernen Arbeitnehmerinnen, um ihr Verbandsklagerecht zu begründen. Sie ist nach der Rechtsprechung als Berufsverband zur Klage im Interesse der Arbeitnehmerinnen der Branche befugt unter der Voraussetzung, dass sie nach den Statuten die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder wahrt

und diese selbst zur Klage legitimiert wären (BGE 114 II 345 E. 3b S. 347 mit Hinweisen). Diese Voraussetzungen sind erfüllt. Namentlich sind die ungelerten Arbeitnehmerinnen befugt, in eigenem Namen wegen Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte infolge diskriminierender Mindestlohnvorschriften im Gesamtarbeitsvertrag der Beklagten zu klagen (G. Aubert., a.a.O., S. 573; Botschaft zum Gleichstellungsgesetz, a.a.O., S. 1322).

V. Medienrecht / Droit des médias

Art. 28, 28c ZGB, 3 lit. a UWG – «SCHÖNHEITSCHIRURG I»

- Die Privilegierung der periodisch erscheinenden Medien gemäss Art. 28 Abs. 3 ZGB gilt auch für Massnahmen unter dem UWG (E. 4b).
- An der Verbreitung von bestrittenen Kunstfehlervorwürfen, die erst einer eingehenden Abklärung bedürfen, besteht kein öffentliches Interesse (E. 6c).
- Ein vorsorgliches Verbot muss verhältnismässig sein (E. 6d)
- Vom Verbot, identifizierbar in einer Sendung von einer Person zu berichten, ist kein Schaden zu erwarten. Deshalb ist keine Sicherheitsleistung anzuordnen (E. 6d).
- Die Verbreitung unzutreffender fachlicher Vorwürfe an einen Arzt ist unlauter im Sinne von Art. 3 lit. a UWG (E. 7).
- Le privilège accordé par l'article 28 c al. 3 CC aux médias à caractère périodique vaut aussi dans l'hypothèse où des mesures provisionnelles sont octroyées en application de la LCD (c. 4 b).
- On ne saurait se prévaloir de l'intérêt public pour divulguer l'existence d'erreurs médicales dont la constatation exige une investigation approfondie (c. 6 c).
- Une interdiction provisionnelle doit respecter le principe de la proportionnalité (c. 6 d).
- Celui qui se voit interdire de mentionner dans une émission une personne, de sorte qu'elle soit reconnaissable, ne risque pas de subir un dommage. Il n'y a par conséquent pas lieu d'ordonner la fourniture de sûretés (c. 6 d).
- La propagation de reproches infondés visant professionnellement un médecin est déloyale au sens de l'article 3 lettre a LCD (c. 7).

Massnahmeentscheid des Obergerichts des Kantons Luzern vom 29. Oktober 1993 i.S. Dr. X. c. Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) und Fernsehen DRS.

Die Redaktion Kassensturz von Schweizer Fernsehen DRS ersuchte einen Schönheitschirurgen um Stellungnahme gegenüber verschiedenen gegen ihn erhobenen Kunstfehler-Vorwürfen. Der Betroffene beantragte darauf beim Amtsgerichtspräsidenten II von Luzern-Stadt ein superprovisorisches Verbot von Sendungen, die ihn direkt oder indirekt identifizieren liessen, Live-Auftritte von Patienten oder Dritten enthielten, Namen von Patienten nennen würden oder über das vorlie-

gende Verfahren berichteten. Der Gerichtspräsident wies das Gesuch nach superprovisorischen Massnahmen – und nach durchgeführtem Schriftenwechsel auch jenes nach vorsorglichen Massnahmen – ab.

Auf Rekurs des betroffenen Arztes heisst das Obergericht des Kantons Luzern das Massnahmebegehren erst superprovisorisch sowie nach durchgeführtem Schriftenwechsel vorsorglich für die Dauer des ordentlichen Verfahrens gut.

Aus den Erwägungen:

5.- Der Gesuchsteller verlangt zum Schutz seiner Persönlichkeit den Erlass vorsorglicher Massnahmen. Er beruft sich dazu auf die Bestimmungen von Art. 28 ff. ZGB sowie – was vom Vorderrichter nicht beachtet wurde – auf die einschlägigen Vorschriften des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Letztere erklären in Art. 14 UWG bezüglich vorsorglicher Massnahmen wiederum die Art. 28c-28f des ZGB für sinngemäss anwendbar.

a) Nach der Grundregel von Art. 28 ZGB kann, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, den Richter anrufen. Eine Verletzung ist dann widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Diese Bestimmung gewährt der Persönlichkeit richterlichen Schutz gegen eine widerrechtliche Verletzung. Wegen der absoluten Natur des anerkannten Rechts gilt grundsätzlich jede Verletzung als widerrechtlich. Die Interessen anderer Rechtssubjekte, die eine Begrenzung der Widerrechtlichkeit erfordern, sind vom Gesetzgeber in Form von Rechtfertigungsgründen anerkannt worden. Insofern als letztere nachgewiesen werden, ist die Widerrechtlichkeit zu verneinen (Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 2. Aufl., Bern 1985, S. 124). Zu den von Art. 28 ZGB geschützten Gütern zählt auch die Ehre einer Person. Unter dieser wird die Geltung verstanden, die eine Person deshalb geniesst, weil sie die von der Gesellschaft für erforderlich erachteten moralischen Qualitäten tatsächlich oder auch nur vermeintlich besitzt. Eine Verletzung der rechtlich geschützten Ehre stellt demzufolge jede Beschuldigung dar, die geeignet ist, das Ansehen einer Person herabzusetzen. Im Gegensatz zum strafrechtlichen Schutz der Ehre, der nur die Geltung eines Menschen als sittliche Person gewährleistet (BGE 105 IV 112), umfasst der privatrechtliche Schutz des Art. 28 ZGB auch das berufliche und gesellschaftliche Ansehen (Pedrazzini/Oberholzer, a.a.O., S. 129; Bucher Andreas, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, Basel 1986, S. 137 N 485 ff., unter Hinweis auf BGE 105 II 163 f., 106 II 96 f., 107 II 210 f.). Unwahre, d.h. falsche Äusserungen sind nach feststehender Rechtsprechung und einhelliger Lehrmeinung grundsätzlich immer widerrechtlich, ausgenommen die in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vorgenommene Nuancierung bei sogenannten «journalistischen Ungenauigkeiten» (LGVE 1988 I Nr. 2, BGE 107 II 6 und 105 II 165).

Einen analogen Schutz vor täuschendem oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendem Verhalten oder Geschäftsgebaren im Wettbewerb gewährt Art. 9 UWG (Pedrazzini Mario M., Unlauterer Wettbewerb UWG, Bern 1992, S. 36 ff.).

b) Nach Art. 28c ZGB - gemäss Art. 14 UWG sinngemäss auch anwendbar auf wettbewerbsrechtliche Verletzungshandlungen - kann die Anordnung vorsorglicher Massnahmen verlangen, wer glaubhaft macht, dass er in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt ist oder eine solche Verletzung befürchten muss und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Abs. 1). Diesfalls kann der Richter u.a. die Verletzung vorsorglich verbieten oder beseitigen (Abs. 2 Ziff 1). Eine Verletzung durch periodisch erscheinende Medien kann der Richter jedoch nur dann vorsorglich verbieten oder beseitigen, wenn sie einen besonders schweren Nachteil verursachen kann, offensichtlich kein Rechtfertigungsgrund vorliegt und die Massnahme nicht unverhältnismässig erscheint (Abs. 3).

Die Sonderregelung für periodisch erscheinende Medien (nach Art. 28g ZGB insbesondere Presse, Radio, Fernsehen <zum Begriff: BGE 113 II 371 ff.>), die zu einem besondern Schutz der Medien geführt hat, gilt nur für das Massnahmenrecht (Tercier Pierre, *Le nouveau droit de la personnalité*, Zürich 1984, S. 154 N 1150, Bucher Andreas, a.a.O., S. 162 f. N 596 f.). Andererseits ist sie aber auch bei UWG-Massnahmen anwendbar (Pedrazzini Mario M., a.a.O., S. 235).

Gemäss Art. 28c Abs. 3 ZGB kann der Richter mithin eine Verletzung durch periodisch erscheinende Medien nur dann vorsorglich verbieten oder beseitigen, wenn drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: erstens muss die Verletzung geeignet sein, einen besonders schweren Nachteil zu verursachen; zweitens muss offensichtlich kein Rechtfertigungsgrund vorliegen und schliesslich kann auch dann, wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, eine die Verletzung verbietende oder beseitigende Massnahme nur dann angeordnet werden, wenn sie als nicht unverhältnismässig erscheint (Bucher Andreas, a.a.O., S. 163 f. N 600 f.).

c) Die besondere Schwere kann sich aus der Art der Verletzung selbst ergeben. Das Ausmass der Verbreitung in den Medien stellt als solches einen wesentlichen Faktor dar, der oft an sich schon bedeutet, dass der entstandene Nachteil besonders schwer wiegt (Bucher Andreas, a.a.O., S. 163 f. N 601). Für sich allein genügt dies jedoch nicht; darüber hinaus muss sich die verlangte Schwere aus der Verletzung selbst ergeben (Tercier Pierre, a.a.O., S. 156 N 1160). Offensichtlich kein Rechtfertigungsgrund liegt vor, wenn das Opfer nicht eingewilligt hat und offensichtlich kein öffentliches Interesse an der Verbreitung besteht. Dabei ist zu beachten, dass bei der Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen die besondere Schwere der Störung, wie sie in Art. 28c Abs. 3 ZGB verlangt wird, das Gewicht des öffentlichen Interesses als geringer erscheinen lässt (Bucher Andreas, a.a.O., S. 164 N 602). Der verhältnismässige bzw. unverhältnismässige Charakter einer Mass-

nahme ergibt sich aus der Gegenüberstellung einerseits der besonderen Schwere der Verletzung und andererseits der Folgen, die die Massnahme für den Urheber der Störung haben könnte (Bucher Andreas, a.a.O., S. 164 N 603).

Es genügt, wenn der Gesuchsteller die erforderlichen Voraussetzungen glaubhaft macht (Bucher Andreas, a.a.O., S. 164 N 604).

6.- a) Wie schon der Vorderrichter zutreffend ausgeführt hat, kann nicht daran gezweifelt werden, dass die vom Kassensturz erhobenen, dem Gesuchsteller zur Stellungnahme unterbreiteten und für eine Ausstrahlung (in toto oder teilweise) vorgesehenen Vorwürfe dessen gesellschaftliches und berufliches Ansehen schwer, nachhaltig und nichtwiedergutzumachend verletzen, wenn nicht vernichten und von daher - Rechtfertigungsgründe vorbehalten - eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung darstellen würden. Ein Arzt, der des Etikettenschwindels, der ungenügenden resp. fehlenden Aufklärung bezüglich möglicher Komplikationen, Risiken und Alternativen, der Überredung zu anfänglich nicht gewollten kosmetischen Eingriffen, der widerstrebenden Ausstellung von Quittungen für geleistete Vorauszahlungen, der mangelhaften postoperativen Betreuung, des Entzugs der Akkreditierung in den Kliniken «im Park» und «Hirslanden», der wiederholten Sanktionierung durch die Zürcher Ärztesgesellschaft bezichtigt wird, alles verbunden mit gravierendsten Vorwürfen in Einzelfallschilderungen, ist beruflich und gesellschaftlich am Ende. Zwar haben die Gesuchsgegner wiederholt beteuert, dass sie keinesfalls «unbewiesene» Vorwürfe gegen den Gesuchsteller öffentlich erheben würden, und dass dem Gesuchsteller die Möglichkeit einer schriftlichen und im Rahmen eines Interviews mündlichen Stellungnahme angeboten worden sei. Andererseits haben sie über ihre Absicht, einen wesentlichen Teil der erhobenen Vorwürfe zu publizieren, keinen Zweifel gelassen. Namentlich gehen sie auch davon aus, dass die Vorwürfe im wesentlichen zutreffen und jedenfalls mit Sicherheit nicht aus dem geschützten Bereich der Persönlichkeit stammen. Ausserdem verweigerten sie kategorisch eine nicht identifizierende Berichterstattung. Damit ist jedoch von Seiten des Gesuchstellers die Gefahr einer widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung (Rechtfertigungsgründe vorbehalten) rechtsgenügend glaubhaft gemacht.

Wie erwähnt (E. 4 hiavor am Ende) wurde die streitgegenständliche Sendung am 5. und 9. Oktober 1993 in der Form der anonymisierten Berichterstattung ausgestrahlt, womit sich sofort die Frage nach der Fortdauer der Gefahr einer Persönlichkeitsverletzung stellt. Eine solche würde für den Fall ungeschmälert weiterbestehen, dass der Kassensturz in einer späteren Ausstrahlung unter Bezugnahme auf das Thema der Sendungen vom 5. und 9. Oktober den Namen des Gesuchstellers den Zuschauern offenbaren würde. In ihrer Vernehmlassung vom 6. Oktober 1993 haben die Gesuchsgegner auf die anonymisierte Ausstrahlung der Sendung hingewiesen und rechtfertigend behauptet, sie seien durch das Verhalten des Gesuchstellers dazu «gezwungen» worden. Die weiteren Ausführungen lassen jeden Hinweis auf den Verzicht einer späteren Identifizierung des Gesuchstellers ver-

missen. Demgegenüber weist dieser in seiner Eingabe vom 9. Oktober 1993 ausdrücklich auf das Fortbestehen der Verletzungsgefahr hin. Bei der gegebenen Sachlage erweist sich mithin die Fortdauer der drohenden Gefahr einer Persönlichkeitsverletzung trotz bereits ausgestrahlter Sendung als nicht gebannt.

b) Im Unterschied zu Art. 28c Abs. 1 ZGB darf der Richter gegenüber periodisch erscheinenden Medien eine vorsorgliche Massnahme (Verbot/Beseitigung) nur anordnen, wenn die befürchtete Persönlichkeitsverletzung einen besonders schweren Nachteil verursachen könnte (Abs. 3). Die Glaubhaftmachung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils (Abs. 1) genügt mithin nicht (Tercier Pierre, a.a.O., S. 156 N 1160). Es wurde bereits dargelegt, dass die vom Kassensturz gegenüber dem Gesuchsteller erhobenen Vorwürfe - in ihrer Gesamtheit oder nur selektiv - dergestalt sind, dass eine identifizierende Ausstrahlung bzw. eine nachträgliche Identifizierung für das berufsethische und soziale Persönlichkeitsbild des Gesuchstellers von äusserst nachteiliger Wirkung wäre. Sie wäre ausserdem geeignet, das jeder Patient-Arztbeziehung massgebend zugrunde liegende qualifizierte Vertrauensverhältnis in der Entstehung zu verhindern, ja sogar zu vernichten, da der einmal zerstörte Ruf eines Arztes - im Gegensatz etwa zu dem einer société anonyme - praktisch nicht mehr wettgemacht werden kann. Daran vermöchte eine Stellungnahme des Gesuchstellers im Rahmen eines Interviews nach dem Motto: «qui s'excuse, s'accuse» erfahrungsgemäss wenig oder gar nichts zu ändern. Die ausgestrahlte anonymisierte Sendung des Kassensturz hat überdies deutlich aufgezeigt, dass - entgegen der Annahme des Vorderrichters und der Beateuerung der Gesuchsgegner - nicht etwa die grundsätzliche Aufklärung der Öffentlichkeit über die Gefahren und Risiken der kosmetischen Chirurgie deren Inhalt und Zweck war, sondern die Veranschaulichung angeblicher Pfscharbeit und unlauterer Praktiken eines in diesem Metier praktizierenden Arztes. Die Gefahr eines besonders schweren Nachteils durch eine identifizierende Ausstrahlung/Teilausstrahlung oder eine Folgesendung mit Identifizierung des Gesuchstellers war und ist daher zu bejahen.

c) Zu prüfen ist weiter, ob offensichtlich kein Rechtfertigungsgrund vorliegt, d.h. ob die drohende Persönlichkeitsverletzung offensichtlich nicht durch die Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch das Gesetz gerechtfertigt ist. Zur Diskussion steht hier einzig der Rechtfertigungsgrund des öffentlichen Interesses. Es kann keinem ernsthaften Zweifel unterliegen, dass die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse daran haben kann, beispielsweise über wiederholte Kunstfehler eines Arztes, über dessen fehlerhafte Behandlungsmethoden, über mangelhafte resp. sogar fehlende Aufklärung betreffend Diagnose, Behandlung, Risiken und Alternativen, über gewissenloses Anpreisen überhaupt nicht angezeigter oder unnötiger Eingriffe, über unsorgfältige prä- und postoperative Versorgung, über unlautere Machenschaften im Verkehr mit Krankenkassen und Versicherungsgesellschaften aufgeklärt zu werden. Indessen kann in keinem Fall das Allgemeininteresse die Verbreitung einer falschen oder unvollständigen Information rechtfertigen, die die Persönlichkeit verletzt. Ei-

ne durch die Verbreitung falscher Tatsachen erfolgte Verletzung der Persönlichkeit ist immer widerrechtlich (Bucher Andreas, a.a.O., N 531 unter Hinweis auf die feststehende bundesgerichtliche Rechtsprechung; Tercier Pierre, a.a.O., S. 103 N 736, S. 156 N 1163; LGVE 1988 I Nr. 2). Auch ist die Unwissenheit des Autors um den Mangel am Wahrheitsgehalt diesbezüglich nicht von Relevanz (Bucher Andreas, a.a.O., N 531).

Im Verlaufe des Verfahrens konnte der Gesuchsteller den Vorwurf des Kassensturzes betreffend den Entzug der Akkreditierung in den Kliniken «im Park und Hirslanden» widerlegen und die Vorwürfe des Etikettenschwindels und der wiederholten Sanktionierung durch die Zürcher Ärztesgesellschaft bezüglich des Wahrheitsgehaltes als höchst fragwürdig erscheinen lassen. Was die gravierenden Vorwürfe therapeutischer Natur und bezüglich des Verkehrs mit den Krankenkassen in der Einzelfalldarstellung des Kassensturzes und in der ausgestrahlten anonymisierten Sendung anbelangt, steht gemäss erst- und zweitinstanzlichem Schriftwechsel und den aufgelegten Akten Aussage gegen Aussage. Über deren Berechtigung kann aufgrund der heutigen Aktenlage weder der Kassensturz noch der Richter befinden, handelt es sich doch grossmehrheitlich um komplexe medizinische und therapeutische Fragen, die allenfalls nach minutiöser Sachverhaltserhebung, entsprechenden Beweisergebnissen - eingeschlossen die Begutachtung durch gerichtlich bestellte Experten - beantwortet werden könnten. Jedenfalls liegen im heutigen Zeitpunkt so gewichtige Zweifel am Wahrheitsgehalt der erhobenen Anschuldigungen vor, dass eine identifizierende Präsentation mit der dadurch zwangsweise einhergehenden Persönlichkeitsverletzung des Gesuchstellers richterlicherseits nicht verantwortet werden kann. Kommt hinzu, dass in medizinischen Belangen das öffentliche Interesse, welches bei richtigem Verständnis auch den Schutz vor ungerechtfertigter Verunsicherung beinhaltet, nach einer wahrheitskonformen Darstellung, und nur nach einer solchen, ruft. Unter dem Gesichtspunkt der Dringlichkeit der Orientierung der Öffentlichkeit durch die Medien ist ein öffentliches Interesse primär nicht vorhanden. Gerade im Bereich der medizinischen Versorgung stehen den Patienten, den Berufskollegen der Ärzte und den staatlichen Organen eine Vielzahl von staatlichen und privaten Instanzen zur Verfügung, und es muss in erster Linie diesen Organen vorbehalten bleiben, bei Nachweis gravierender Unzulänglichkeiten in einem rechtsstaatlichen Anspruchs genügenden Verfahren adäquate Massnahmen zu verfügen. Weiter verfängt auch der wiederholte Hinweis der Gesuchsgegner auf den Status des Gesuchstellers als sogenannte «öffentliche Person mit den entsprechenden Rechtsfolgen nicht. Allein die Tatsache, dass jemand gelegentlich in den Klatschspalten von Printmedien erscheint, vermag diese Qualifikation jedenfalls noch nicht zu begründen. Schliesslich ist zu bedenken, dass die Beurteilung des öffentlichen Interesses nicht im «luftleeren Raum» vorzunehmen ist. Auch das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit und entsprechend das schutzwürdige Interesse der Medien an der Verbreitung wahrer Tatsachen und vertretbarer Meinungen müssen stets mit dem Interesse des Einzelnen verglichen werden, das darin bestehen kann, dass eine dessen Persönlichkeit verletzende Publikation nicht stattfindet oder dass die für die

Öffentlichkeit bestimmte Darstellung dem Schutz seiner Persönlichkeit möglichst Rechnung trägt (Bucher Andreas, a.a.O., S. 146 N 532, S. 163 N 599, S. 147 f. N 534 ff.). Auch unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen Interesses kann eine identifizierende Veröffentlichung folglich nicht zugelassen werden.

d) Selbst bei Vorliegen beider besprochenen Voraussetzungen darf eine die Verletzung verbotende oder beseitigende Massnahme nur dann richterlich angeordnet werden, wenn sie sich als nicht unverhältnismässig erweist. Die Entscheidung darüber ist in Abwägung einerseits der besonderen Schwere der Verletzung und andererseits der Folgen zu treffen, welche die Massnahme für den Urheber der Störung haben könnte. Die Erwähnung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit soll den Richter zur Mässigung bei der Wahl der konkreten Massnahme anhalten (Bucher Andreas, a.a.O., S. 164 N 603). Im vorliegenden Rechtsstreit haben die Gesuchsgegner betont, das Thema der Sendung sei «die Schönheitschirurgie und ihre Risiken, dargestellt an einzelnen Beispielen». Eine nach erfolgter Sendung heute mögliche ex-post-Würdigung zeigt auf, dass dieser Zweck durch die nichtidentifizierende Darstellung vollumfänglich erreicht werden konnte. Zwar machen die Gesuchsgegner sinngemäss geltend, die superprovisorisch erlassene Verfügung habe wegen der erforderlichen Anonymisierung der Sendung (Verschiebung des Sendedatums, Schneiden, Neuzusammenstellen, Abänderung der Überblendung, Vertonung und Moderation) einen Schaden in der Grössenordnung von Fr. 100000.— verursacht. Demgegenüber zeigte die Tatsache, dass die geplante Sendung in nicht identifizierender Form ausgestrahlt wurde, dass dies auch ohne Nennung und Teilnahme des Geschstellers nach den Intentionen des Kassensturzes durchaus möglich war und auch so auf grosses Interesse gestossen sein dürfte. Wenn die Gesuchsgegner in Kenntnis des hängigen Gerichtsverfahrens und des klägerischen Antrages auf Verbot einer identifizierenden Darstellung und trotz ihrer noch am 1. September 1993 gegenüber dem Gerichtspräsidenten II von Luzern-Stadt abgegebenen Erklärung, die fragliche Sendung sei noch nicht fertig erstellt und werde frühestens auf den 14. September zur Ausstrahlung geplant, an einer identifizierenden Sendung weiterschufen, taten sie dies auf eigenes Risiko. Jedenfalls zeigt sich heute, dass die angeordnete Massnahme nicht unverhältnismässig war und es gerechtfertigt ist, das Verbot einer Identifizierung grundsätzlich aufrecht zu erhalten.

Die Gesuchsgegner wenden ein, das gemäss superprovisorischer Verfügung vom 14. September 1993 in Erkenntnis Ziff. 1a angeordnete Verbot könne nicht ins Urteilsdispositiv übernommen werden, weil es unklar sei und nicht dargetan werde, welche Vorwürfe genau gemeint seien. Dieser Einwand wurde bereits in der Eingabe der Gesuchsgegner vom 17. September 1993 gemacht. Damals teilte ihnen das Gericht mit, dass die erhobenen Vorwürfe, auf die sich das Verbot beziehe, aus der Rekurschrift im einzelnen ersichtlich seien. Diese Argumentation trifft auch heute noch zu. Tatsächlich sind die gemeinten Vorwürfe aus den Rechtsschriften, aber auch aus den eingangs im vollen Wortlaut zitierten Briefen des Kassensturzes im Detail ersichtlich. Es kann daher nicht ernsthaft behauptet

werden, das beantragte Verbot sei unklar oder gar nicht vollstreckbar. Erkenntnis Ziff. 1a des Entscheides vom 14. September 1993 ist daher vollumfänglich zu bestätigen.

Mit Erkenntnis Ziff. 1b des Entscheids vom 14. September 1993 wurde den Gesuchsgegnern generell verboten, über das vorliegende Verfahren zu orientieren. Die gewählte Formulierung wurde - was bei superprovisorischen Verfügungen durchaus der Praxis entspricht - ohne nähere Prüfung wörtlich vom Gesuchsteller übernommen. Dagegen wenden die Gesuchsgegner jedoch zurecht ein, das Verbot sei zu allgemein formuliert. Es ist folglich in Abänderung der Verfügung vom 1. September 1993 in dem Sinne zu präzisieren, dass den Gesuchsgegnern verboten wird, durch irgendwelche Mitteilungen oder Artikel Dritte, namentlich andere Medien, über dieses Verfahren in einer den Gesuchsteller direkt oder indirekt identifizierenden Art zu informieren.

7.- Der vorsorgliche Rechtsschutz muss dem Gesuchsteller unter persönlichkeitsrechtlichen Aspekten gewährt werden. Der gleiche Rechtsschutz steht ihm unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu (Art. 3 lit. a i.V.m. Art. 9 und Art. 14 UWG), was dazu führt, dass den Gesuchsgegnern auch gestützt auf diese Bestimmungen eine identifizierende Ausstrahlung der Sendung, resp. eine identifizierende Information über das vorliegende Verfahren vorläufig zu untersagen ist.

8.- Kann eine vorsorgliche Massnahme dem Gesuchsgegner schaden, so kann der Richter vom Gesuchsteller eine Sicherheitsleistung verlangen (Art. 28d Abs. 3 ZGB; Art. 14 UWG). Aufgrund der obigen Ausführungen (E. 6) ist auf die Einforderung einer Sicherheitsleistung - die auch von Amtes wegen verfügt werden könnte - zu verzichten.

9.- Gemäss Art. 28e Abs. 2 ZGB hat der Kläger innert 30 Tagen Klage zu erheben. Die vorsorglichen Massnahmen fallen dahin, wenn der Gesuchsteller innerhalb dieser Frist die Klage nicht erhoben hat (§ 354 ZPO).

10.- Bei diesem Ausgang sind praxismässig die Verfahrenskosten dem Gesuchsteller zu überbinden und die Partei- und Anwaltskosten wettzuschlagen, alles unter dem Vorbehalt der endgültigen Kostenverlegung im Hauptprozess oder in einem Vergleich der Parteien (LGVE 1987 I Nr. 42). Für die Festsetzung der Gerichts- und Anwaltsgebühren ist von einem sehr hohen Streit- oder Interessenwert auszugehen.

Erkenntnis

1./ Den Gesuchsgegnern wird verboten,

a) in der Sendung **KASSENSTURZ** (oder einer anderen Veröffentlichung) über die erhobenen Vorwürfe in einer den Rekurrenten direkt oder indirekt identifizie-

renden Art zu berichten - sei es durch Hinweise der Sendungsgestalter selber, sei es durch Hinweise von Patientinnen oder Dritten;

b) durch irgendwelche Mitteilungen oder Artikel Dritte, namentlich andere Medien, über dieses Verfahren in einer den Rekurrenten direkt oder indirekt identifizierenden Art zu informieren.

Widerhandlungen gegen diese Verbote werden gemäss Art. 292 StGB mit Haft oder Busse bestraft.

2./ Alle anderslautenden und weitergehenden Anträge der Parteien werden im Sinne der Erwägungen abgewiesen.

3./ Der Gesuchsteller hat innert 30 Tagen Klage zu erheben. Andernfalls fällt das Verbot gemäss Erkenntnis Ziff. 1 dahin.

Art. 28, 28c ZGB, 3 lit. a UWG – «SCHÖNHEITSCHIRURG II»

- *Auch nachdem eine Zeitschrift mit einem persönlichkeitsverletzenden Artikel bereits in 50'000 Exemplaren verteilt worden ist, stellt die Verteilung weiterer 20'000 Exemplare noch einen besonders schweren Nachteil gemäss Art. 28c Abs. 3 ZGB dar (E. 6b).*
- *An der Verbreitung von bestrittenen Kunstfehlervorwürfen, die erst einer eingehenden Abklärung bedürfen, besteht kein öffentliches Interesse (E. 6c).*
- *Ein vorsorgliches Verbot muss verhältnismässig sein (E. 6d)*
- *Die Verbreitung unzutreffender fachlicher Vorwürfe an einen Arzt ist unlauter im Sinne von Art. 3 lit. a UWG (E. 7).*
- *Wer Kunstfehlervorwürfe kolportiert, obwohl er weiss, dass sie vom Betroffenen bestritten und gerichtlich angefochten wurden, nimmt einen durch ein vorsorgliches Verbot entstehenden Schaden in Kauf und hat keinen Anspruch auf Sicherheitsleistung (E. 8).*
- *Quand bien même 50'000 exemplaires d'une revue contenant un article portant atteinte à la personnalité d'un médecin ont déjà été distribués, la diffusion de 20'000 exemplaires supplémentaires est encore propre à causer un préjudice particulièrement grave selon l'article 28 c al. 3 CC (c. 6 b).*
- *On ne saurait se prévaloir de l'intérêt public pour divulguer l'existence d'erreurs médicales dont la constatation exige une investigation approfondie (c. 6 c).*

- *Une interdiction provisionnelle doit respecter le principe de la proportionnalité (c. 6 d).*
- *La propagation de reproches infondés visant professionnellement un médecin est déloyale au sens de l'article 3 lettre a LCD (c. 7).*
- *Celui qui colporte l'existence d'erreurs médicales, dont il sait qu'elles sont contestées par l'intéressé devant les tribunaux, s'accommode d'un dommage découlant d'une interdiction provisionnelle et ne peut donc exiger la fourniture de sûretés (c. 8).*

Massnahmeentscheid der Justizkommission des Kantons Luzern vom 21. Dezember 1993 i.S. Dr. ... c. WM Wirtschaftsmedien AG

Die «Bilanz» berichtete 1993 kritisch über einen Schönheitschirurgen sowie von Vorwürfen, die ihm seines Privatlebens sowie angeblicher Kunstfehler wegen gemacht würden. Nachdem das Heft schon im Verkauf war, erwirkte der Betroffene von der Justizkommission des Kantons Luzern ein superprovisorisches Verbot, die Heftnummer weiter auszuliefern, im Verkauf zu belassen oder Dritte über den Artikel oder dieses Verfahren zu informieren. Die Justizkommission bestätigt das Verbot nach durchgeführtem Massnahmeverfahren.

Aus den Erwägungen:

5. Der Kläger verlangt zum Schutz seiner Persönlichkeit den Erlass vorsorglicher Massnahmen. Er beruft sich dazu auf die Bestimmungen von Art. 28 ff. ZGB sowie auf die einschlägigen Vorschriften des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Letztere erklären in Art. 14 UWG bezüglich vorsorglicher Massnahmen wiederum die Art. 28c-28f des ZGB für sinngemäss anwendbar.

a) Nach der Grundregel von Art. 28 ZGB kann, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, den Richter anrufen. Eine Verletzung ist dann widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Diese Bestimmung gewährt der Persönlichkeit richterlichen Schutz gegen eine widerrechtliche Verletzung. Wegen der absoluten Natur des anerkannten Rechts gilt grundsätzlich jede Verletzung als widerrechtlich. Die Interessen anderer Rechtssubjekte, die eine Begrenzung der Widerrechtlichkeit erfordern, sind vom Gesetzgeber in Form von Rechtfertigungsgründen anerkannt worden. Insofern als letztere nachgewiesen werden, ist die Widerrechtlichkeit zu verneinen (Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 2. Aufl., Bern 1985, S. 124). Zu den von Art. 28 ZGB geschützten Gütern zählt auch die Ehre einer Person. Unter dieser wird die Geltung verstanden, die eine Person deshalb geniesst, weil sie die von der Gesellschaft für erforderlich erachteten moralischen Qualitäten tatsächlich oder auch nur vermeintlich besitzt. Eine Verletzung der rechtlich geschützten Ehre stellt

demzufolge jede Beschuldigung dar, die geeignet ist, das Ansehen einer Person herabzusetzen. Im Gegensatz zum strafrechtlichen Schutz der Ehre, der nur die Geltung eines Menschen als sittliche Person gewährleistet (BGE 105 IV 112), umfasst der privatrechtliche Schutz des Art. 28 ZGB auch das berufliche und gesellschaftliche Ansehen (Pedrazzini/Oberholzer, a.a.O., S. 129; Bucher Andreas, *Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz*, Basel 1986, S. 137 N 485 ff., unter Hinweis auf BGE 105 II 163 f., 106 II 96 f., 107 II 210 f.). Unwahre, d.h. falsche Äusserungen sind nach feststehender Rechtsprechung und einhelliger Lehrmeinung grundsätzlich immer widerrechtlich, ausgenommen die in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vorgenommene Nuancierung bei sogenannten «journalistischen Ungenauigkeiten» (LGVE 1988 I Nr. 2, BGE 107 II 6 und 105 II 165).

Einen analogen Schutz vor täuschendem oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendem Verhalten oder Geschäftsgebaren im Wettbewerb gewährt Art. 9 UWG (Pedrazzini Mario M., *Unlauterer Wettbewerb UWG*, Bern 1992, S. 36 ff.).

b) Nach Art. 28c ZGB gemäss Art. 14 UWG sinngemäss auch anwendbar auf wettbewerbsrechtliche Verletzungshandlungen kann die Anordnung vorsorglicher Massnahmen verlangen, wer glaubhaft macht, dass er in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt ist oder eine solche Verletzung befürchten muss und dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Abs. 1). Diesfalls kann der Richter u.a. die Verletzung vorsorglich verbieten oder beseitigen (Abs. 2 Ziff 1). Eine Verletzung durch periodisch erscheinende Medien kann der Richter jedoch nur dann vorsorglich verbieten oder beseitigen, wenn sie einen besonders schweren Nachteil verursachen kann, offensichtlich kein Rechtfertigungsgrund vorliegt und die Massnahme nicht unverhältnismässig erscheint (Abs. 3).

Die Sonderregelung für periodisch erscheinende Medien (nach Art. 28g ZGB insbesondere Presse, Radio, Fernsehen [zum Begriff: BGE 113 II 371 ff.]), die zu einem besondern Schutz der Medien geführt hat, gilt nur für das Massnahmenrecht (Tercier Pierre, *Le nouveau droit de la personnalité*, Zürich 1984, S. 154 N 1150, Bucher Andreas, a.a.O., S. 162 f. N 596 f.). Andererseits ist sie aber auch bei UWG-Massnahmen anwendbar (Pedrazzini Mario M., a.a.O., S. 235).

Gemäss Art. 28c Abs. 3 ZGB kann der Richter mithin eine Verletzung durch periodisch erscheinende Medien nur dann vorsorglich verbieten oder beseitigen, wenn drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: erstens muss die Verletzung geeignet sein, einen besonders schweren Nachteil zu verursachen; zweitens darf nicht offensichtlich ein Rechtfertigungsgrund vorliegen und schliesslich kann auch dann, wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, eine die Verletzung verbietende oder beseitigende Massnahme nur dann angeordnet werden, wenn sie als nicht unverhältnismässig erscheint (Bucher Andreas, a.a.O., S. 163 f. N 600 f.).

c) Die besondere Schwere kann sich aus der Art der Verletzung selbst ergeben. Das Ausmass der Verbreitung in den Medien stellt als solches einen wesentlichen Faktor dar, der oft an sich schon bedeutet, dass der entstandene Nachteil besonders schwer wiegt (Bucher Andreas, a.a.O., S. 163 f. N 601). Für sich allein genügt dies jedoch nicht; darüber hinaus muss sich die verlangte Schwere aus der Verletzung selbst ergeben (Tercier Pierre, a.a.O., S. 156 N 1160). Offensichtlich kein Rechtfertigungsgrund liegt vor, wenn das Opfer nicht eingewilligt hat und offensichtlich kein öffentliches Interesse an der Verbreitung besteht. Dabei ist zu beachten, dass bei der Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen die besondere Schwere der Störung, wie sie in Art. 28c Abs. 3 ZGB verlangt wird, das Gewicht des öffentlichen Interesses als geringer erscheinen lässt (Bucher Andreas, a.a.O., S. 164 N 602). Der verhältnismässige bzw. unverhältnismässige Charakter einer Massnahme ergibt sich aus der Gegenüberstellung einerseits der besonderen Schwere der Verletzung und andererseits der Folgen, die die Massnahme für den Urheber der Störung haben könnte (Bucher Andreas, a.a.O., S. 164 N 603).

d) Nach § 351 ZPO wird in Fällen, in denen einer Person ein nicht leicht zu ersetzender Schaden bevorsteht, der durch eine vorsorgliche richterliche Anordnung abgewendet werden kann, eine einstweilige Verfügung erlassen. Der Zweck dieser einstweiligen Verfügung besteht darin, die spätere Durchsetzung eines streitigen Anspruches sicherzustellen (LGVE 1981 I Nr. 29, Max. XII Nr. 378 und 466, XI Nr. 41). Das Gesuch ist zu schützen, wenn der Gesuchsteller die Anspruchsvoraussetzungen (anspruchsbegründende Tatsachen, den Anspruch selbst, dessen Gefährdung, den nicht leicht zu ersetzenden Schaden) glaubhaft macht. Glaubhaft machen bedeutet nicht, dass der Richter von der Richtigkeit der aufgestellten Behauptung überzeugt zu werden braucht, sondern es genügt, ihm aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsachen zu vermitteln, ohne dass er dabei die Möglichkeit ausschliessen muss, dass die Verhältnisse sich anders gestalten könnten (LGVE 1990 I Nr. 28 mit Hinweisen).

6.a) Der Inhalt der Kassensturz-Sendung vom 5. resp. 9. Oktober 1993 ist dem Gericht bekannt und kann mit der aufgelegten Videokassette nachvollzogen werden. Damals wurde Doktor X u.a. der ungenügenden resp. fehlenden Aufklärung bezüglich möglicher Komplikationen, Risiken und Alternativen, der Überredung zu anfänglich nicht gewollten kosmetischen Eingriffen, der mangelhaften postoperativen Betreuung und des Kassenschwindels bezichtigt, alles verbunden mit gravierendsten Vorwürfen in Einzelfallschilderungen. Soweit sich der Artikel in der BILANZ auf die chirurgische Tätigkeit des Klägers bezieht, stellt dieser im wesentlichen eine Wiedergabe der bereits im Kassensturz erwähnten Vorwürfe dar. Die Beklagte selber beruft sich denn auch zu Beginn ihres Bilanz-Artikels auf die Sendung Kassensturz und bringt ihre Darstellung mit den dort erhobenen Vorwürfen in Verbindung. Dass sie zudem weitere eigene Recherchen angestellt hat, wie sie behauptet, vermag daran nichts Entscheidendes zu ändern.

Wie das angerufene Gericht bereits im Verfahren gegen den Kassensturz festgestellt hat, kann nicht daran gezweifelt werden, dass die vom Kassensturz gegen Dr. X erhobenen Vorwürfe dessen gesellschaftliches und berufliches Ansehen schwer, nachhaltig und nicht wiedergutzumachend verletzen, wenn nicht vernichten und von daher Rechtfertigungsgründe vorbehalten eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung darstellen. Ein Arzt, welcher der ungenügenden resp. fehlenden Aufklärung bezüglich möglicher Komplikationen, Risiken und Alternativen, der Überredung zu nicht gewollten Eingriffen, ja des Eingriffs gegen den ausdrücklichen Willen, der mangelhaften postoperativen Betreuung und des Kassenbetrugs beschuldigt wird, ist in der Tat beruflich und gesellschaftlich am Ende. Die Beklagte hat in der prozessgegenständlichen Bilanz-Ausgabe die wesentlichen Vorwürfe des Kassensturz aufgenommen, mit Ausdrücken wie «Gruseleffekt», «niederschmetternde Beispiele» etc. garniert und den vom Kassensturz genannten Dr. X im Wissen um das richterliche Verbot als den Kläger identifiziert. Darin liegt ohne weiteres eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung. Ob auch die weiteren Vorwürfe der Beklagten (Probleme wirtschaftlicher Art, etc.) eine solche darstellen, kann offenbleiben. Vorliegend geht es nämlich nicht um die Feststellung, welche der beklagten Behauptungen im einzelnen persönlichkeitsverletzend sind. Der Kläger, der bloss ein Publikationsverbot des ganzen Artikels erreichen will, hat daher auch nicht einzelne Passagen des Artikels herauszugreifen, die darin behaupteten Persönlichkeitsverletzungen substantiiert zu behaupten und diese zur Klage zu verstellen. Vielmehr genügt es für die Gutheissung seines Antrags, wenn er glaubhaft macht, dass der besagte Artikel insgesamt oder einzelne darin erhobene Vorwürfe persönlichkeitsverletzend sind.

b) Im Unterschied zu Art. 28c Abs. 1 ZGB darf der Richter gegenüber periodisch erscheinenden Medien eine vorsorgliche Massnahme (Verbot/Beseitigung) nur anordnen, wenn die befürchtete Persönlichkeitsverletzung einen besonders schweren Nachteil verursachen könnte (Abs. 3). Die Glaubhaftmachung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils (Abs. 1) genügt mithin nicht (Tercier Pierre, a.a.O., S. 156 N 1160). Es wurde bereits dargelegt, dass jedenfalls die im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Chirurg in der BILANZ gegenüber dem Kläger erhobenen Vorwürfe dergestalt sind, dass die Publikation des Artikels für das berufsethische und soziale Persönlichkeitsbild des Klägers von äusserst nachteiliger Wirkung wäre. Sie wäre ausserdem geeignet, das jeder Patient-Arzt-Beziehung massgebend zugrunde liegende qualifizierte Vertrauensverhältnis in der Entstehung zu verhindern, ja sogar zu vernichten, da der einmal zerstörte Ruf eines Arztes im Gegensatz etwa zu dem einer société anonyme praktisch nicht mehr wettgemacht werden kann.

Nun steht aber fest, dass von den rund 70'000 Exemplaren der Bilanz-Ausgabe Dezember 1993 bereits ca. 50'000 an die Abonnenten zugestellt wurden, während bloss noch höchstens 20'000 Exemplare (wohl zwischen 10'000 und 15'000) unverkauft sind. Auch wurde nach erfolgtem superprovisorischem Verbot der Veröffentlichung des Bilanz-Artikels im TV-Informationsmagazin 10 vor 10 und in di-

versen Printmedien öffentlich über die vom Kassensturz und der Bilanz erhobenen Vorwürfe unter Nennung des Klägers berichtet. Es stellt sich daher die Frage nach der Fortdauer der Gefahr einer Persönlichkeitsverletzung durch die Publikation der restlichen Bilanz-Exemplare. Die Beklagte ist jedenfalls der Ansicht, es drohe unter diesen Umständen dem Kläger kein weiterer besonders schwerer Nachteil. Da die Publikation bereits erfolgt sei, könne logischerweise keine Persönlichkeitsverletzung mehr drohen, weshalb das Gesuch gestützt auf BGE 118 II 373 abzuweisen sei. Ausserdem habe sich der Kläger am 3. Dezember 1993 selber mit einer Mitteilung an die Öffentlichkeit gewandt und damit genau das getan, was er der Bilanz verbieten wolle, nämlich die Orientierung der Öffentlichkeit über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Gleichzeitig habe er die öffentliche Diskussion über diese Vorwürfe zusätzlich angeheizt.

Die Einwände der Beklagten sind jedoch unbegründet. Nicht geteilt werden kann vorab die beklagtische Auffassung, der Kläger habe die Öffentlichkeit über die superprovisorische Verfügung orientiert und damit den im Nachgang dazu erfolgten «publizistischen Wirbel» selber verursacht. Vielmehr muss zwingend davon ausgegangen werden, dass die Beklagte das Fernsehen und die Presse bewusst und gezielt informiert hat. Jedenfalls können die Presseerklärung des Klägers vom 3. Dezember 1993 und seine weiteren Schreiben nur als Versuch gewertet werden, die sich bereits gegen ihn im Gange befindliche Medienkampagne noch zu stoppen bzw. seinen Standpunkt zu verteidigen. Nicht einschlägig ist weiter das beklagtische Zitat aus BGE 118 II 373, war doch in jenem Fall der vorgängig der Publikation richtigzustellende Text offenbar bereits vollständig publiziert, weshalb eine Persönlichkeitsverletzung im vornherein ausgeschlossen war. In casu ist nun aber die Publikation von rund 10'000 bis 15'000 BILANZ-Exemplaren gerade noch nicht erfolgt. Auch wenn bereits eine weite Leserschaft über den Artikel informiert ist, scheint glaubhaft, dass auch diese noch immer relativ grosse Anzahl durchaus geeignet ist, dem Kläger parallel zur bereits erfolgten Publikation weiterhin schweren Schaden zu verursachen. Im übrigen liesse sich nicht ohne Willkür festlegen, ab welchem Prozentsatz verkaufter, bzw. eben nicht verkaufter Exemplare eines Druckerzeugnisses die drohende Gefahr eines besonders schweren Nachteiles dahinfällt.

Bei der gegebenen Sachlage erweist sich mithin die Fortdauer der drohenden Gefahr einer Persönlichkeitsverletzung trotz der Tatsache, dass bereits ein grosser Teil der Bilanz-Exemplare ausgeliefert wurde und breite Kreise der Öffentlichkeit über die Vorwürfe zumindest teilweise informiert wurden, als nicht gebannt. Die Gefahr eines besonders schweren Nachteiles war und ist daher zu bejahen.

c) Zu prüfen ist weiter, ob offensichtlich kein Rechtfertigungsgrund vorliegt, d.h. ob die drohende Persönlichkeitsverletzung offensichtlich nicht durch die Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch das Gesetz gerechtfertigt ist. Zur Diskussion steht hier einzig der Rechtfertigungsgrund des öffentlichen Interesses. Es kann keinem ernsthaften

Zweifel unterliegen, dass die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse daran haben kann, beispielsweise über wiederholte Kunstfehler eines Arztes, über dessen fehlerhafte Behandlungsmethoden, über mangelhafte resp. sogar fehlende Aufklärung betreffend Diagnose, Behandlung, Risiken und Alternativen, über gewissenloses Anpreisen überhaupt nicht angezeigter oder unnötiger Eingriffe, über unsorgfältige prä- und postoperative Versorgung, über unlautere Machenschaften im Verkehr mit Krankenkassen und Versicherungsgesellschaften aufgeklärt zu werden. Indessen kann in keinem Fall das Allgemeininteresse die Verbreitung einer falschen oder unvollständigen Information rechtfertigen, die die Persönlichkeit verletzt. Eine durch die Verbreitung falscher Tatsachen erfolgte Verletzung der Persönlichkeit ist immer widerrechtlich (Bucher Andreas, a. a.O., N 531 unter Hinweis auf die feststehende bundesgerichtliche Rechtsprechung; Tercier Pierre, a.a.O., S. 103 N 736, S. 156 N 1163; LGVE 1988 I Nr. 2). Auch ist die Unwissenheit des Autors um den Mangel am Wahrheitsgehalt diesbezüglich nicht von Relevanz (Bucher Andreas, a.a.O., N 531).

Was die gravierenden Vorwürfe therapeutischer Natur und bezüglich des Verkehrs mit der Krankenkasse CSS anbelangt, steht gemäss Schriftenwechsel und den aufgelegten Akten Aussage gegen Aussage. Über deren Berechtigung kann aufgrund der heutigen Aktenlage weder die Beklagte noch der Richter befinden, handelt es sich doch grossmehrheitlich um komplexe medizinische und therapeutische Fragen, die allenfalls nach minutiöser Sachverhaltserhebung, entsprechenden Beweisergebnissen eingeschlossen die Begutachtung durch gerichtlich bestellte Experten beantwortet werden könnten. Jedenfalls liegen im heutigen Zeitpunkt so gewichtige Zweifel am Wahrheitsgehalt der erhobenen Anschuldigungen vor, dass eine Publikation des Bilanz-Artikels mit der dadurch zwangsweise einhergehenden Persönlichkeitsverletzung des Klägers richterlicherseits nicht verantwortet werden kann. Kommt hinzu, dass in medizinischen Belangen das öffentliche Interesse, welches bei richtigem Verständnis auch den Schutz vor ungerechtfertigter Verunsicherung beinhaltet, nach einer wahrheitskonformen Darstellung, und nur nach einer solchen, ruft. Unter dem Gesichtspunkt der Dringlichkeit der Orientierung der Öffentlichkeit durch die Medien ist ein öffentliches Interesse primär nicht vorhanden. Gerade im sensiblen Bereich der medizinischen Versorgung stehen heute den Patienten, den Berufskollegen der Ärzte und den Behörden staatliche und private Institutionen zur Wahrung berechtigter Interessen zur Verfügung. Es muss in erster Linie gesetzlichen Kontrollorganen vorbehalten bleiben, bei Verdacht relevanter Unzulänglichkeiten in einem rechtsstaatlichen Ansprüchen genügenden Verfahren den Sachverhalt abzuklären und gegebenenfalls die nötigen Massnahmen zu verfügen. Es verfängt auch der wiederholte Hinweis der Beklagten auf den Status des Klägers als sogenannte «öffentliche Person mit den entsprechenden Rechtsfolgen nicht. Allein die Tatsache, dass jemand gelegentlich in den Klatschspalten von Printmedien erscheint oder wie die Beklagte belegt in einer deutschen Fernsehsendung vor mehr als 1 1/2 Jahren mit Vorwürfen einer Patientin konfrontiert wurde, vermag diese Qualifikation jedenfalls noch nicht zu begründen. Schliesslich ist zu bedenken, dass die Beurteilung des öffentlichen Interesses nicht im «luftleeren Raum» vorzuneh-

men ist. Auch das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit und entsprechend das schutzwürdige Interesse der Medien an der Verbreitung wahrer Tatsachen und vertretbarer Meinungen müssen stets mit dem Interesse des Einzelnen abgewogen werden. Dieses kann aber gerade darin bestehen, dass eine seine Persönlichkeit verletzende Publikation unterbleibt oder dass die für die Öffentlichkeit bestimmte Darstellung dem Schutz seiner Persönlichkeit möglichst Rechnung trägt (Bucher Andreas, a.a.O., S. 146 N 532, S. 163 N 599, S. 147 f. N 534 ff.). Auch unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen Interesses kann eine identifizierende Veröffentlichung folglich nicht zugelassen werden.

d) Selbst wenn beide dargelegten Voraussetzungen vorliegen, darf eine die Verletzung verbotende oder beseitigende Massnahme nur dann richterlich angeordnet werden, wenn sie sich als nicht unverhältnismässig erweist. Die Entscheidung darüber ist in Abwägung einerseits der besonderen Schwere der Verletzung und andererseits der Folgen zu treffen, welche die Massnahme für den Urheber der Störung haben könnte. Die Erwähnung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit soll den Richter zur Mässigung bei der Wahl der konkreten Massnahme anhalten (Bucher Andreas, a.a.O., S. 164 N 603). Im vorliegenden Rechtsstreit hat die Beklagte betont, es würden ihr bei einem Verkaufsverbot Kosten von rund Fr. 550'000.- entstehen, womit sie in der heutigen Rezessionsphase ins Mark getroffen werde. Demgegenüber zeigen die obigen Erwägungen, dass die vorgesehene Publikation des fraglichen BILANZ-Artikels geeignet war bzw. geeignet ist, insbesondere den Ruf des Klägers als Arzt irreparabel zu zerstören. Schon unter diesem Gesichtspunkt sind die beantragten Massnahmen auch bei einem drohenden Schaden in der geltend gemachten Höhe ohne weiteres als verhältnismässig zu erachten. Davon ist umso mehr auszugehen, als der geltend gemachte Schaden bei einem angenommenen Jahresumsatz von schätzungsweise 20 Millionen (Hochrechnung der von der Beklagten auf S. 28 ihrer Vernehmlassung angegebenen Zahlen auf ein Jahr) für die Beklagte kaum existentielle Bedeutung haben kann. Kommt vorliegend hinzu, dass die geltend gemachte beklagliche Einbusse weitgehend selbst verschuldet ist. Darauf wird nachfolgend unter E. 8 (Sicherheitsleistung) noch näher einzugehen sein.

Damit ergibt sich, dass die angeordnete Massnahme nicht unverhältnismässig war und ist, weshalb das Verbot gemäss Entscheid vom 30. November 1993 aufrechterhalten bleibt. Im übrigen ist auf das klägerische Gesuch vom 30. November 1993 mangels aktuellen Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten.

7. Der vorsorgliche Rechtsschutz muss dem Kläger unter persönlichkeitsrechtlichen Aspekten gewährt werden. Der gleiche Rechtsschutz steht ihm unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu (Art. 3 lit. a i.V.m. Art. 9 und Art. 14 UWG), weshalb die beantragten Massnahmen auch unter diesem Titel zu verfügen sind.

8. Kann eine vorsorgliche Massnahme dem Gesuchsgegner schaden, so kann der Richter vom Gesuchsteller eine Sicherheitsleistung verlangen (Art. 28d Abs. 3

ZGB; Art. 14 UWG). Die Beklagte beantragt, der Kläger sei zu verpflichten, bei der kantonalen Gerichtskasse innerhalb von drei Tagen den Betrag von Fr. 558'493.- als Sicherheit zu hinterlegen. Der Kläger verlangt die Abweisung dieses Antrags. Zur Begründung macht er zusammengefasst geltend, die Beklagte habe mit der vorgesehenen Publikation ganz bewusst das gegen den Kassensturz bestehende gerichtliche Verbot unterlaufen. Einen allfälligen Schaden habe sie daher selbst verschuldet; dementsprechend stehe ihr zum vorneherein kein Schadenersatzanspruch zu, und es erübrige sich folglich, einen solchen sicherzustellen. In der Tat ist unverständlich, warum die Beklagte im Wissen um das vom Kläger gegen den Kassensturz erwirkte Verbot und ohne den Kläger zu informieren, heimlich einen derart vernichtenden Artikel plante und realisierte. Sie hat dabei entsprechende Schritte des Klägers und damit auch einen möglicherweise entstehenden Schaden bewusst in Kauf genommen. Bei einem solchen Verhalten aber ist durchaus fraglich, ob sie je mit Erfolg wird Schadenersatzansprüche gemäss Art. 28f ZGB geltend machen können und gegebenenfalls in welchem Umfang. Insgesamt ist es jedenfalls gerechtfertigt, unter den geschilderten Umständen auf die Einforderung einer Sicherheitsleistung zu verzichten.

Art. 3 lit. a UWG – «DIKTATORISCHE SORTIMENTSKÜRZUNG»

- *Ob eine Medienäusserung unnötig verletzend ist, ist nach den gesamten Umständen des konkreten Falles, auch nach den Parteiinteressen einschliesslich Pressefreiheit, zu beurteilen (E. 2c/aa).*
- *Eine Äusserung ist unnötig verletzend, wenn sie angesichts des beschriebenen oder bewerteten Sachverhalts völlig sachfremd oder unsachlich, mithin unhaltbar ist (E. 2c/aa).*
- *Die Absicht, den Wettbewerb zu beeinflussen, wird von Art. 3 lit. a UWG nicht vorausgesetzt, kann aber die Beurteilung der Unlauterkeit beeinflussen (E. 2c/aa).*
- *Journalistisches Bemühen um eine mit prägnanten Ausdrücken angereicherte Sprache kann an sich herabsetzende Begriffe in einem insgesamt nicht unnötig verletzenden Kontext rechtfertigen (E. 2c/bb).*
- *Der Vorwurf einer «diktatorischen» Kürzung des Warensortimentes gegenüber einem Belieferer von Satelliten-Läden ist nicht unnötig herabsetzend (E. 2c/bb).*

- *Il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et des intérêts des parties, y compris de la liberté de la presse, pour déterminer si des propos propagés par des médias sont inutilement blessants (c. 2 c/aa).*
- *Un propos est inutilement blessant lorsqu'il est sans rapport avec les faits qu'il décrit ou sur lesquels il porte une appréciation et est dès lors indéfendable (c. 2 c/aa).*
- *L'intention d'influer sur la concurrence ne constitue pas une condition d'application de l'article 3 lettre a LCD, mais elle peut jouer un rôle dans l'appréciation du caractère déloyal (c. 2 c/aa).*
- *Des efforts de journalistes tendant à utiliser une langue enrichie d'expressions frappantes peut conduire à employer des termes en eux-mêmes dénigrants mais dans un contexte qui, lui, n'est pas inutilement blessant (c. 2 c/bb).*
- *Le reproche adressé à un fournisseur de magasins «satellites» d'avoir réduit l'assortiment de marchandises de façon «dictatoriale» n'est pas inutilement blessant (c. 2 c/bb).*

Urteil des Bundesgerichts vom 13. Dezember 1994 i.S. Karl Schweri und Denner AG c. Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich

A.- In der «SonntagsZeitung» erschien unter der Überschrift «Denner-Satelliten: Die Trabanten wollen in eine andere Umlaufbahn» ein von X. verfasster Artikel. Darin wurde über Meinungsverschiedenheiten zwischen der Denner AG bzw. Karl Schweri einerseits und Betreibern von Denner-Satelliten-Läden andererseits unter anderem im Zusammenhang mit einer Sortimentsverkleinerung sowie über eine von Denner gegenüber einem Ladeninhaber ausgesprochene fristlose Kündigung berichtet. Im Zeitungsartikel war unter anderem von einer «diktatorischen» Sortimentskürzung durch Denner die Rede.

Karl Schweri und die Denner AG reichten gegen den Verfasser Strafanzeige und Strafantrag wegen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb im Sinne von A-rt. 3 lit. a i.V.m. Art. 23 UWG ein.

B.- Mit Verfügung vom 15. Oktober 1993 stellte die Bezirksanwaltschaft Zürich die Strafuntersuchung ein. Die Einzelrichterin in Strafsachen des Bezirkes Zürich wies einen dagegen erhobenen Rekurs mit Verfügung vom 25. Januar 1994 ab.

Das Obergericht des Kantons Zürich wies die von Karl Schweri und der Denner AG dagegen erhobene kantonale Nichtigkeitsbeschwerde am 27. September 1994 ab, soweit es darauf eintrat.

C.- Karl Schweri und die Denner AG führen eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, der Beschluss des Zürcher Obergerichts sei aufzuheben

und die Sache an die kantonale Instanz zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

1.- Gemäss Art. 270 Abs. 1 BStP n.F. steht die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde unter anderem auch dem Geschädigten zu, wenn er sich bereits vorher am Verfahren beteiligt hat und soweit sich der Entscheid auf die Beurteilung seiner Zivilforderung auswirken kann. Die Beschwerdeführer haben sich am kantonalen Verfahren beteiligt. Der angefochtene Entscheid, in dem die eingeklagten Äusserungen als nicht im Sinne von Art. 23 i.V.m. Art. 3 lit. a UWG tatbestandsmässig qualifiziert werden, kann sich auf die Beurteilung einer Zivilforderung auswirken. Allerdings haben die Beschwerdeführer im kantonalen Verfahren allem Anschein nach nicht ausdrücklich eine Zivilforderung geltend gemacht. Diese sich aus Sinn und Zweck des neuen Rechts ergebende Voraussetzung der adhäsionsweisen Geltendmachung einer Zivilforderung muss indessen nicht erfüllt sein, wenn sich die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen letztinstanzlichen Einstellungsbeschluss richtet (BGE 120 IV 44 E. 4 S. 51 ff.). Im übrigen ist der Begriff der Zivilforderung im Sinne von Art. 270 Abs. 1 BStP weit zu fassen; darunter fallen beispielsweise auch Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung und Feststellung der Widerrechtlichkeit einer Verletzung gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG (BGE 120 IV 154 E. 3 c/aa S. 158 f.). Abgesehen davon wird man gerade etwa auf dem Gebiet des UWG davon ausgehen müssen, dass im Strafantrag implizit eine «Zivilforderung» auf Feststellung einer sich weiterhin störend auswirkenden Verletzung enthalten ist.

Die Beschwerdeführer sind daher zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts legitimiert.

2.- Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb bezweckt, den lautereren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten (Art. 1 UWG). Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Unlauter handelt unter anderem insbesondere, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt (Art. 3 lit. a UWG). Wer vorsätzlich unlauteren Wettbewerb unter anderem nach Art. 3 UWG begeht, wird auf Antrag mit Gefängnis oder mit Busse bestraft (Art. 23 UWG).

a) Der Artikel in der «Sonntags-Zeitung» enthält unter anderem die folgenden Passagen:

«Denn die mit Denner eng verbundenen Detaillisten werden zusehends aufmüpfiger. Zur offenen Revolte führte der Entscheid von Denner, das Sortiment von 2400 auf 1300 Artikel zu reduzieren. Die Ladenbesitzer klagen, dass dieser Schritt

sie in eine Krise getrieben habe, denn auf dem Land verlangten die Kunden nach einem umfassenderen Sortiment als in der Stadt. 'Unsere Probleme', so ein Betroffener, wurden so immens, dass wir bereits Alternativen zu Denner prüften.'

Moniert wurden nebst der diktatorischen Sortimentskürzung insbesondere die 'absolute Funkstille bezüglich geschäftspolitischer Ziele', die Tatsache, 'dass wir laufend weniger verdienen', und der zu kleine Handlungsspielraum bei der Vermarktung von Denner-fremden Produkten, was ein 'beklemmendes Gefühl des Ausgeliefertseins' verursache.

Angesichts der unbefriedigenden Entwicklungen schlossen sich mehr als 60 Detaillisten in Erfahrungsgruppen zusammen. Sie stellten Forderungen auf und begannen, auf Denner Druck auszuüben.

... Mittlerweile ist es ihnen nämlich gelungen, die Sortimentsreduktion auf 1300 Artikel abzublocken und mit Denner einen Kompromiss bei 1900 auszuhandeln; bald sollen es noch mehr sein. Dieser Erfolg ist für Schwenk gleichbedeutend mit einer geschäftspolitischen Niederlage. Sie dürfte seine Gefühle für die Satelliten-Betreiber zusätzlich abkühlen.»

Die Beschwerdeführer machen in ihrer Nichtigkeitsbeschwerde einzig geltend, die Vorinstanz habe die Äusserung betreffend «diktatorische» Sortimentskürzung zu Unrecht als nicht im Sinne von Art. 3 lit. a i.V.m. Art. 23 UWG tatbestandsmässig qualifiziert.

b) Gemäss den Ausführungen der Vorinstanz ist der Ausdruck «diktatorisch», wie sich aus dem «Duden» ergebe, entgegen der Meinung der Beschwerdeführer nicht in jedem Fall ohne weiteres herabsetzend bzw. abwertend zu verstehen; der Ausdruck enthalte nicht eo ipso eine negative Wertung der Machtausübung im Sinne eines Machtmissbrauchs zu einem ungunstigen Zweck. Die Bedeutung des Begriffs hänge vielmehr davon ab, in welchem Zusammenhang er verwendet werde. Im vorliegenden Fall bedeute er im Gesamtzusammenhang, dass die Denner AG von ihrer Marktposition her einseitig bestimme bzw. bestimmen könne, ob das hier zur Diskussion stehende Sortiment gekürzt werde oder nicht und gegebenenfalls in welchem Umfang; der Begriff «diktatorisch» im fraglichen Zeitungsartikel gebe mithin die bestehenden wirtschaftlichen Machtverhältnisse wieder. Er sei daher nicht unnötig verletzend im Sinne von Art. 3 lit. a UWG.

Die Beschwerdeführer wenden dagegen ein, die Begriffe «Diktator» und «diktatorisch» würden sowohl nach den einschlägigen Wörterbüchern als auch umgangssprachlich abwertend bzw. herabsetzend verstanden. Sie implizierten nicht den Gedanken an den (legitimen) Gebrauch der Macht, sondern an Machtmissbrauch und Gewaltherrschaft. Von einer in diesem Sinne «diktatorischen» Sortimentskürzung könne keine Rede sein. Erstens sei die fragliche Straffung des Sortiments in Absprache mit sämtlichen betroffenen Kreisen und gemeinschaftlich be-

geschlossen worden. Zweitens hätten sich die Beschwerdeführer, wie sich gerade auch aus dem fraglichen Zeitungsartikel ergebe, bereit erklärt, im Gespräch mit den betroffenen Kreisen den ursprünglichen Entscheid in Wiedererwägung zu ziehen und zu einer nachträglichen Aufstockung des Sortiments von 1300 auf 1900 Artikel und noch mehr Hand zu bieten. Die Äusserung betreffend die diktatorische Sortimentskürzung sei sowohl für sich allein betrachtet als auch im Gesamtzusammenhang herabsetzend, unrichtig und unnötig verletzend. Auch die übrigen objektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 3 lit. a i.V.m. Art. 23 UWG seien erfüllt. Die Fragen betreffend den subjektiven Tatbestand und allfällige Rechtfertigungsgründe seien von den kantonalen Instanzen im Rahmen des zu eröffnenden Strafverfahrens zu prüfen.

c) Welcher Sinn einer in einem Zeitungsartikel enthaltenen Äusserung zukommt, bestimmt sich nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers und ist eine im Verfahren der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde zu überprüfende Rechtsfrage. Eine Äusserung erfüllt nicht schon dann den objektiven Tatbestand von Art. 23 i.V.m. mit Art. 3 lit. a UWG, wenn durch sie ein anderer herabgesetzt wird; erforderlich ist zudem, dass sie unrichtig, irreführend oder unnötig verletzend ist. Art. 3 lit. a UWG ist unter Beachtung des in Art. 1 UWG umschriebenen Gesetzeszwecks und unter Berücksichtigung des in Art. 2 UWG festgelegten Grundsatzes auszulegen. Das gilt insbesondere auch für die Auslegung des vergleichsweise unbestimmten Begriffs der «unnötig verletzenden» Äusserung.

aa) Ob eine Äusserung im Sinne von Art. 3 lit. a UWG unnötig verletzend sei, hängt von den gesamten Umständen des konkreten Falles ab, zu denen auch die auf dem Spiel stehenden Interessen, bei Äusserungen von Medienschaffenden mithin auch die Pressefreiheit, gehören. Eine Äusserung ist dann unnötig verletzend, wenn sie angesichts des Sachverhalts, der damit beschrieben bzw. bewertet werden soll, weit über das Ziel hinaus schießt, völlig sachfremd bzw. unsachlich, mithin unhaltbar ist (vgl. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 1992, S. 75 f.; Magda Streuli-Youssef, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. V/1, 1994, S. 119 f.). Unnötig verletzend im Sinne von Art. 3 lit. a UWG ist eine Äusserung etwa auch dann, wenn sie ohne begründete Veranlassung und vorwiegend in der Absicht getan wird, den andern schlechtzumachen (siehe Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl. 1988, N 153; Paul Schaltegger, Die Haftung der Presse aus unlauterem Wettbewerb, Diss. Basel 1992, S. 35). Eine solche Absicht ist aber, auch bei Medienschaffenden, nicht unabdingbare Voraussetzung für die Annahme, dass die Äusserung unnötig verletzend sei (anderer Auffassung Nobel, Zu den Schranken des UWG für die Presse, SJZ 88/1992 S. 245 ff., 251, 252); die Absichten und Motive des Täters können insoweit jedoch insbesondere in Grenzbereichen von ausschlaggebender Bedeutung sein (Paul Schaltegger, op. cit., S. 29, 37 f.).

Zwar mag es Varianten unlauteren Wettbewerbs geben, die, wie etwa gewisse Formen der Verleitung zu Vertragsverletzung oder -auflösung (Art. 4 UWG), eine

bestimmte Absicht des Täters voraussetzen (siehe dazu Giancarlo Galli, Die Bedeutung der Absicht bei Wettbewerbsverstössen und der Verletzung von Immaterialgüterrechten, Diss. Basel 1991, S. 39 ff.). Unlauterkeit im Sinne des UWG setzt aber nicht generell eine bestimmte Absicht und insbesondere auch nicht die Absicht der Beeinflussung des Wettbewerbs voraus. Das Erfordernis einer solchen Absicht ergibt sich auch nicht aus einer verfassungskonformen Auslegung des Gesetzes (so aber Nobel, a.a.O., S. 252), sondern kann nur durch eine Änderung des Gesetzes eingeführt werden (Ernst Zeller, in Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, S. 19 ff., 20, 23 mit Hinweisen). Ob das Erfordernis der Absicht der Wettbewerbsbeeinflussung de lege ferenda wünschbar sei (so offenbar Ivan Cherpillod, Anwendung des UWG auf Journalisten, Plädoyer Nr. 4/92, S. 36 ff., 38), ist hier nicht zu erörtern. Art. 2 UWG verlangt nicht, dass das inkriminierte Verhalten zur Beeinflussung des Wettbewerbs bestimmt war, sondern lässt die Eignung dazu genügen (BGE 120 II 76 E. 3a mit Hinweisen; 120 IV 32 E. 3; Hans Peter Walter, Das Wettbewerbsverhältnis im neuen UWG, SMI 1992 S. 169 ff., 175, 178; Pedrazzini, op. cit., S. 37). Auch die Herabsetzung im Sinne von Art. 3 lit. a UWG im besonderen setzt nicht eine bestimmte Absicht des Täters voraus. Eine objektiv unrichtige oder irreführende Äusserung, also ein täuschendes und somit gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes Verhalten, ist unlauter im Sinne von Art. 3 lit. a i.V.m. Art. 2 UWG, wenn sie den Angegriffenen herabsetzt und damit den Wettbewerb beeinflussen kann, also wirtschaftlich relevant ist, weder eine Absicht der Wettbewerbsbeeinflussung noch eine Verletzungsabsicht sind insoweit erforderlich (Jürg Müller, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. V/1, 1994, S. 29 f.; anderer Auffassung Nobel, a.a.O., S. 251). Bei der Herabsetzung durch unnötig verletzende Äusserungen im speziellen dagegen können solche Absichten, wie erwähnt, im Rahmen der hier zu berücksichtigenden gesamten Umstände des konkreten Falles zur Abgrenzung des wettbewerbsrechtlich noch zulässigen vom unlauteren Verhalten relevant sein.

bb) Der unbefangene Durchschnittsleser hat offensichtlich nicht den Eindruck, dass die Beschwerdeführer im fraglichen Zeitungsartikel mit Diktatoren wie Hitler oder Stalin verglichen werden sollten. Nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers gibt die im übrigen unauffällige Äusserung betreffend «diktatorische» Sortimentskürzung lediglich den im Zeitungsartikel vorgängig beschriebenen Sachverhalt schlagwortartig zusammenfassend wieder, dass die Beschwerdeführer das Sortiment an Denner-Markenartikeln zu Denner-Preisen im eigenen Interesse einseitig gegen den Willen und die Interessen der deswegen um ihre Existenz fürchtenden Betreiber von Denner-Satelliten von 2000 auf 1300 Artikel reduzierten. Der unbefangene Durchschnittsleser versteht die Äusserung betreffend «diktatorische» Sortimentskürzung im Gesamtzusammenhang im Sinne einer von den Beschwerdeführern «diktierten» Sortimentskürzung. Dass die Beschwerdeführer mit diesem Diktat willkürlich gegen irgendwelche Gesetze oder Verträge verstossen hätten, wird nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers im Zeitungsartikel auch durch die Äusserung betreffend «diktatorische» Sortimentskürzung nicht behauptet.

Ob die im Zeitungsartikel enthaltene Darstellung des Sachverhalts betreffend die Sortimentskürzung richtig sei, ist eine Tatfrage, die im Verfahren der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde nicht zu überprüfen ist. Dass der dargestellte Sachverhalt mit dem Schlagwort betreffend «diktatorische» Sortimentskürzung nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers negativ bewertet wird, reicht zur Erfüllung des objektiven Tatbestands von Art. 3 lit. a i.V.m. Art. 23 UWG nicht aus. Der Journalist darf einen weder unrichtig noch irreführend wiedergegebenen Sachverhalt kritisieren und negativ bewerten, solange er sich dabei nicht unnötig verletzender Äusserungen bedient. Zahlreiche Begriffe und insbesondere auch Fremdwörter haben heute nicht zuletzt infolge ihrer häufigen Verwendung als Schlagworte eine über ihren ursprünglichen Sinn hinausgehende Bedeutung. Ein bestimmter Begriff, der in seiner ursprünglichen Bedeutung allenfalls unzulässig ist, kann in seiner erweiterten Bedeutung zulässig sein, und umgekehrt. Die Äusserung betreffend «diktatorische» Sortimentskürzung erklärt sich nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers aus dem Bemühen des Journalisten um eine mit prägnanten Ausdrücken angereicherte Sprache und wird vom Leser in ihrer weiteren Bedeutung verstanden. Sie ist nicht unnötig verletzend im Sinne von Art. 3 lit. a UWG.

V. Buchbesprechungen / Bibliographie

WENIGER, *Olivier*; La protection des secrets économiques et du savoir-faire (know-how), Étude de droit comparé des droits allemand, français et suisse. Librairie Droz, Genève, 1994 (Comparativa N° 52), 326 pages, broché, F. 70.

Cette thèse, soutenue devant la Faculté de droit de Lausanne, a été publiée dans la remarquable collection «Comparativa», travaux et recherches du Centre de droit comparé et européen de la Faculté de droit de Lausanne, collection dirigée par le professeur Bernard Dutoit, dont elle constitue le tome 52.

L'ouvrage est divisé en deux parties. Après une importante conclusion (pages 275 à 279), il donne une longue bibliographie en droits allemand, français et suisse et cite quelques ouvrages d'autres droits et en droit comparé (pages 281 à 317). La première partie de l'ouvrage traite du problème du fondement de la protection des secrets de fabrication et d'affaires (pages 25 à 118) et aborde, successivement - droit allemand, français et suisse -: la théorie de l'enrichissement illégitime, la théorie, concernant les secrets en tant qu'exclusivité de fait (théorie de la possession); la théorie du comportement fautif; les théories recourant à des intérêts protégés: théorie de la confiance, principe de la bonne foi, théorie de la concurrence loyale, théorie de l'intérêt patrimonial; les théories considérant les secrets comme objet d'un droit (théories recourant à des droits de la personnalité et recourant à des droits patrimoniaux).

La seconde partie de l'ouvrage présente un panorama des moyens légaux de protection des secrets en droits allemand, français et suisse (pages 119 à 273). Après avoir défini les «secrets», par une analyse de la loi et de la jurisprudence, l'auteur décrit les voies données par le droit de ces trois pays: concurrence déloyale, responsabilité civile, droit pénal, enrichissement illégitime et restitution de gain.

Cet ouvrage constitue une mine d'informations des plus importantes pour le juriste et pour l'industriel et commerçant, par son approche systématique. Par là, il comble certainement une lacune pour ceux que préoccupent l'espionnage industriel et économique, l'exploitation ou la divulgation d'un secret obtenu indûment, l'usurpation d'un secret acquis lors d'une relation d'affaires ou de travail.

Jaques Guyet

Un droit européen de la concurrence déloyale en formation ? Actes du colloque de Lausanne. Librairie Droz, Genève, 1994 (Comparativa N° 51), 124 pages, broché, F 40.

Ce volume de la collection «Comparativa», travaux et recherches de Centre de droit comparé et européen de la Faculté de droit de Lausanne, réunit le texte des quatre exposés présentés au colloque organisé à Lausanne, le 10 septembre 1993, conjointement par l'Association suisse d'étude de la concurrence (groupe suisse de la Ligue internationale du droit de la concurrence) et par le Centre universitaire. Cette publication, ainsi qu'il l'est rappelé, se situe dans le sillage de celle de la publication des travaux des précédents colloques de droit comparé organisés par ces deux institutions: les prix et les marques d'appel, 1975 (Comparativa N° 7), les tests comparatifs, 1978 (Comparativa N° 12), la concurrence parasitaire, 1981 (Comparativa N° 19), les indications de provenance et les appellations d'origine, 1983 (Comparativa N° 27), la lutte contre la contrefaçon moderne, 1986 (Comparativa N° 31).

Cette nouvelle publication réunit le texte de quatre contributions présentées à ce colloque pour répondre à la question posée, «Un droit de la concurrence déloyale en formation ?», soit:

- La législation de la CE en matière de concurrence déloyale, par M. R. Wagenbauer, Directeur au service juridique de la Commission des CE;
- Droit de la concurrence déloyale et libre circulation des marchandises, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, par M. René Joliet, professeur extraordinaire à l'Université de Liège, juge à la Cour de justice des communautés européennes;
- Die Europaverträglichkeit des schweizerischen Lauterkeitsrechts, par M. Walter R. Schlupe, professeur à l'Université de Zurich, ancien président de l'Association suisse d'étude de la concurrence;
- Convergences et divergences des droits nationaux de la concurrence déloyale dans la CEE, par M. Bernard Dutoit, professeur à l'Université de Lausanne et directeur de son Centre de droit comparé et européen.

Ainsi dans cette publication le juriste suisse trouvera une synthèse de la législation communautaire en matière de concurrence déloyale, puis un tableau de la jurisprudence de la CJCE en matière de concurrence déloyale et de libre circulation des marchandises, ensuite une étude sur l'eurocompatibilité de la législation suisse en la matière, enfin une mise en évidence des convergences et des divergences des droits nationaux de la concurrence.

SCHLAEPPI, Pierre-Alexandre: Notion de l'art appliqué et sa protection en droit d'auteur suisse (avec un aperçu de droit français, allemand, italien et de droit international). Imprimerie Chabloz S.A., à Tolochenaz; 1994, 211 pages, broché.

Il faut signaler cette thèse de licence en droit présentée à la Faculté de droit de Lausanne en 1993. Elle porte sur un sujet toujours actuel auquel la doctrine suisse et étrangère a constamment prêté une grande attention et suscité des controverses. Par ailleurs, l'intérêt pratique est évident, pour le créateur comme pour le juriste.

Dans un chapitre purement introductif (pages 21 à 40), M. Pierre-Alexandre Schlaeppli aborde des questions de terminologie, puis l'évolution historique de la notion d'art appliqué, pour ensuite dresser un catalogue des domaines d'activité concernés par l'art appliqué en s'appuyant sur la jurisprudence et les auteurs suisses et, enfin, aboutir à une définition juridique des oeuvres d'art appliqué.

La première partie de l'ouvrage est consacrée aux «sources légales et leurs justifications» (Allemagne, France, Suisse, Italie), première partie comportant trois chapitres dont la lecture est du plus grand intérêt. Le chapitre premier traite des régimes dualistes du XIX siècle (pages 47 à 61). Le chapitre 2 (pages 63 à 98) est consacré à la reconnaissance des oeuvres d'art appliqué dans les lois sur le droit d'auteur de ces mêmes pays; il démontre que la définition de l'oeuvre d'art appliqué protégé par le droit d'auteur dépend de la solution donnée au rapport entre ce droit d'auteur tel que codifié dans leurs lois sur la protection des dessins et des modèles industriels, ce qui aboutit aux trois conceptions classiquement retenues: le système du cumul absolu du droit français, le système du cumul partiel du droit suisse et du droit allemand, le système de la dissociation totale du droit italien depuis la loi du 22 avril 1941 (v. aussi dans la «conclusion générale», page 187). Le chapitre 3 (pages 63 à 98) traite de la protection des oeuvres d'art appliqué par le droit conventionnel: Convention de Berne et Convention universelle de Genève; l'auteur s'arrête sur l'origine de l'art. 2.5 de l'Acte de Bruxelles de la Convention de Berne et l'interprétation à lui donner, puis il mentionne les Actes de Stockholm (devenu l'art. 2.7) et de Paris. Dans sa «conclusion générale», l'auteur relève (page 188):

«Dans certains États leur protection relève du régime des dessins et modèles, dans d'autres elle relève du régime du droit d'auteur. Ainsi, appliquer uniformément le principe de l'assimilation au national à tous les créateurs habilités à invoquer la convention de Berne reviendrait à faire bénéficier du droit d'auteur (dans les pays qui appliquent ce régime à l'art appliqué) les ressortissants des États dans lesquels les oeuvres d'art appliqué sont soumises exclusivement au régime des dessins et modèles, alors que la réciproque n'existerait pas en faveur des ressortissants des États qui soumettent les oeuvres d'art appliqué au régime du droit d'auteur. Afin de supprimer cette inégalité de traitement, la Convention de Berne a institué à son article 2(7) un

système de réciprocité précisant que les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans leur pays d'origine ne peuvent bénéficier, dans les autres pays de l'Union, que de la protection accordée aux dessins et modèles de ces pays. Du point de vue de l'équité, et tant que les systèmes nationaux seront différents les uns des autres, cette solution s'impose. Elle est en revanche regrettable si l'on aspire à une uniformisation des législations internes des pays membres de l'Union, dans la mesure où le respect des divers systèmes internes favorise inévitablement le statu quo».

La seconde et dernière partie de l'ouvrage analyse «les conditions et les modalités de la protection des oeuvres d'art appliqué» en droit suisse, par le droit d'auteur (chapitre premier; pages 131 à 171) et par le régime des dessins et modèles industriels (chapitre 2; pages 173 à 185). Dans la dernière partie de ce chapitre 2, l'auteur aborde la délicate question du critère de distinction séparant les dessins et modèles des oeuvres d'art protégés par le droit d'auteur, en se référant notamment aux travaux d'Aloïs Troller, François Perret, Ivan Cherpillod et à la jurisprudence. Après avoir évoqué les controverses doctrinales, l'auteur conclut ce chapitre (pages 184-185):

«En définitive en l'absence d'une ligne de conduite fiable, on ne peut que souhaiter de la part du Tribunal fédéral qu'il adopte un critère de distinction réduisant au maximum la marge de manoeuvre laissée au juge à défaut de pouvoir la supprimer totalement. En cela, le critère de la dissociation préconisé par Perret²³⁴ nous semble être le mieux adapté pour offrir une délimitation précise entre les dessins et modèles et les oeuvres d'art appliqué²³⁵, même si son application stricte peut engendrer une modification de la définition du bien protégé par la loi²³⁶. S'agissant d'adopter le critère le plus objectif possible, il nous paraît en effet plus aisé de constater qu'une forme est autonome et qu'elle conserve son <pouvoir d'expression> indépendamment de l'objet qui la porte, plutôt que de s'attacher à vouloir examiner la valeur de cette forme.»

²³⁴ Thèse, p. 302 ss et le même auteur, RSPIDA 1983, p. 24 ss.

²³⁵ Voir dans le même sens CHERPILLOD, 1989, p. 48.

²³⁶ Cf. supra note 227: Selon CHERPILLOD, 1989, p. 45-46, la théorie de la dissociation telle que Perret l'applique tend à ne soumettre que les formes à trois dimensions au régime de la loi sur les dessins et modèles et à exclure les formes en deux dimensions qui peuvent toujours être dissociées, au moins de manière abstraite, du produit sur lequel elles sont fixées. «Le résultat auquel parviendrait la théorie de la dissociation paraît donc être en contradiction avec l'une des fonctions de la loi sur les dessins et modèles (protéger les dessins).

et dans sa «conclusion générale» (pages 188-189):

«Dans la deuxième partie concernant les conditions et les modalités de protection des oeuvres d'art appliqué par le droit suisse, nous avons mis en évidence un critère de protection permettant d'adapter la législation sur le droit d'auteur aux nouvelles manifestations de l'art. Nous avons préconisé le critère de la non-évidence de l'expression caractérisant l'oeuvre, seul à même d'étendre le champ d'application de la LDA à des créations que les conceptions traditionnelles écartent systématiquement de la protection légale.

Par le fait que leurs caractéristiques sont semblables, nous avons tiré le parallèle existant entre les oeuvres d'art appliqué et les dessins et modèles. Nous avons également constaté que les critères utilisés par la jurisprudence et la doctrine dominante pour opérer une distinction entre ces deux types de réalisations n'étaient pas satisfaisants. Nous avons néanmoins dû nous rendre à l'évidence que malgré un inconvénient concernant la définition de l'objet protégé par chacun des deux régimes, la théorie de la dissociation était la plus séduisante. En privilégiant un examen s'appuyant sur la capacité de la forme à être autonome plutôt qu'un examen concernant la valeur de celle-ci, elle a le mérite d'éviter une approche graduée de la distinction entre les dessins et modèles et permet de porter le débat sur la nature même des biens faisant l'objet de la protection».

Le titre de la thèse indique clairement qu'elle aborde la protection de l'objet d'art appliqué par le droit d'auteur, selon la LDA voire la LDMI. Peut-être pourrait-on toutefois regretter que l'auteur n'ait pas, au moins en quelques lignes, mentionné le recours à la protection subsidiaire par la LCD en l'absence de protection par ces lois spéciales, lorsqu'il y a copie servile d'un objet ayant acquis une force réelle d'identification.

Jaques Guyet

*Mitteilungen und Veranstaltungen / Renseignements**SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FÜR URHEBER- UND MEDIENRECHT**Jahresprogramm 1995/96*

25. Oktober 1995 **Revision von Art. 28c Abs. 3 ZGB (Persönlichkeitsverletzung durch periodische Medien): Besteht ein Bedarf?**
- Hauptreferent: Prof. Dr. Eugen Marbach, Bern
 Stellungnahmen: lic.iur. Mischa Charles Senn, SZV
 RA Simon Canonica, Vorstandsmitglied
 SJU
 Dr. Dominique Diserens, Rechtsdienst
 SRG
 sowie weitere Teilnehmer
- Tagungsort: Bern
-
5. Dezember 1995 **Der Parallelimport am Beispiel der Ton- und Tonbildträger**
- Hauptreferenten: Prof. Dr. Walter R. Schluop, Grenchen
 Dr. Martin Schäfer, IFPI, Hamburg
- Zürich
 Stellungnahmen: Dr. Alexander Brunner, Oberrichter,
 Dr. Peter Vosseler, IFPI, Zürich
- Tagungsort: Schlieren/Zürich
-
14. Februar 1996 **Änderungsrecht des Bauherrn versus Urheberpersönlichkeitsrecht des Architekten**
- Hauptreferent: Dr. Wemer Stauffacher, ProLitteris
 Stellungnahmen: Josef Thoma, Schulrat Rapperswil-Jona
 Fritz Stuber, Architekt und Stadtplaner

