

**Schweizerische Mitteilungen über  
Gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht**



**Revue Suisse de la  
Propriété industrielle  
et du Droit d'Auteur**

**Heft 1      1956      Fascicule 1  
Mai**

## Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| <i>Rapport annuel</i>  |       |
| Plinio Bolla, Morcote . . . . .  | 3     |
| <i>Begründung zum Entwurf für die Vollziehungsverordnung I zum Patentgesetz vom 25. Juni 1954</i> . . . . .  | 11    |
| <i>Zweite Notiz über die Arbeiten des vom Europarat eingesetzten Expertenkomitees für Patentrechtsfragen</i> |       |
| Hans Morf, Bern . . . . .  | 36    |
| <i>Die Markenlizenz im schweizerischen Recht</i>   |       |
| Alois Troller, Luzern . . . . .  | 46    |
| <i>Concurrence déloyale et appropriation de la bonne renommée d'autrui</i>                                   |       |
| Maurice Penard, Bâle . . . . .   | 63    |
| <i>Das Ausstellungsrecht an Werken der bildenden Künste (Bemerkungen zu einem italienischen Urteil)</i>      |       |
| Mario M. Pedrazzini, Zollikon . . . . .  | 72    |
| <i>Gesetzesübersicht</i> . . . . .   | 98    |
| <i>Schweizerische Rechtsprechung</i>   |       |
| Otto Irminger, Zürich . . . . .  | 100   |
| <i>Aus der Praxis des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum</i> . . . . .                             | 129   |
| <i>Aus der Praxis des Auslandes</i> . . . . .  | 132   |
| <i>Literatur</i> . . . . .   | 136   |
| <i>Buchbesprechungen</i> . . . . .   | 137   |

**Schweizerische Mitteilungen über  
Gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht**



**Revue Suisse de la  
Propriété industrielle  
et du Droit d'Auteur**

**Heft 2      1956      Fascicule 2  
November**

# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| <i>Bisherige und künftige Arbeit an der Europäisierung des Patentrechts</i>                            |       |
| Eduard Reimer, München . . . . .   | 143   |
| <i>Die Entdeckung als Element der patentwürdigen Erfindung</i>   |       |
| Hans Trüb, Zürich . . . . .  | 169   |
| <i>Ersterfinder- contra Erstanmelderprinzip</i>  |       |
| Walter Winter, Basel . . . . .   | 178   |
| <i>Die gemäß Art. 76 des Patentgesetzes zuständigen kantonalen Gerichtsstellen . . . . .</i>           | 185   |
| <i>Verzeichnis der Tage, an welchen das Eidg. Amt für geistiges Eigentum geschlossen ist . . . . .</i> | 186   |
| <i>Aus der Praxis des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum . . . . .</i>                                 | 187   |
| <i>Schweizerische Rechtsprechung</i>   |       |
| Otto Irminger, Zürich . . . . .  | 191   |
| Adolf Streuli, Zürich . . . . .  | 204   |
| <i>Gesetzesübersicht . . . . .</i>   | 218   |
| <i>Réciprocité en matière de marques . . . . .</i>   | 220   |
| <i>Aus der Praxis des Auslandes . . . . .</i>  | 222   |
| <i>Literatur . . . . .</i>   | 228   |
| <i>Buchbesprechungen . . . . .</i>   | 229   |

## Rapport annuel

présenté au Groupe suisse de l'A.I.P.P.I. par le président du Comité,

M. PLINIO BOLLA,

lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 mars 1956  
à Zurich

Le 18 octobre 1955 le Conseil fédéral a décidé que la LF sur les brevets d'invention du 25 juin 1954, publiée le 5 août 1954, entrerait en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1956, à l'exception du titre quatrième sur l'introduction de l'examen préalable.

Le même 18 octobre 1955 le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance d'exécution pour les titres 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> de la LF sur les brevets d'invention, dite ordonnance d'exécution I, et en a fixé l'entrée en vigueur également au 1<sup>er</sup> janvier 1956, même pour les cas pendants à cette date devant le Bureau de la propriété intellectuelle. Notre Groupe a été appelé à collaborer à la rédaction de cette ordonnance; plusieurs de nos vœux tendant à éviter les dangers du fiscalisme et à protéger les justiciables contre les excès de la bureaucratie ont reçu un accueil favorable; nous en sommes redevables tout spécialement à M. le Directeur Hans Morf.

Le titre III<sup>e</sup> de la LFBI est relatif aux sanctions civiles et pénales; il n'a pas besoin de normes d'exécution. Il ne reste donc plus au Conseil fédéral qu'à édicter les dispositions d'exécution du titre IV<sup>e</sup>. Votre Comité aurait préféré que ces normes soient, elles aussi, arrêtées dès le début et qu'il n'y ait ainsi qu'une seule et unique ordonnance d'exécution, dont quelques articles, ceux sur l'examen préalable, ne seraient entrés en vigueur qu'avec l'introduction de ce dernier. Mais cela aurait eu pour conséquence un retard dans l'entrée en vigueur de la loi elle-même, ce qui aurait été un mal certainement plus grand. L'essentiel me paraît être que le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a déjà nommé un comité d'experts pour préparer l'ordonnance d'exécution II sur l'examen préalable; nous y sommes représentés par deux membres de

notre Comité; les experts devront aussi conseiller le Bureau fédéral sur l'opportunité de l'adhésion de la Suisse à l'Arrangement sur le bureau international des brevets de la Haye et le renseigner sur l'aide en personnel et en documentation que notre industrie est en mesure de donner au Bureau fédéral en vue de l'introduction de l'examen préalable. Nous avons reçu à Berne l'assurance que celui-ci deviendra une réalité le 1<sup>er</sup> janvier 1958, dans les domaines énumérés à l'art. 87 al. 2 de la loi. Ce sera l'aboutissement de longs efforts de notre Groupe; mais ce sera en même temps le point de départ de l'action en vue de l'extension graduelle de l'examen préalable à tous les domaines de la technique; car nous ne devons pas nous faire d'illusions: la coexistence de brevets ayant surmonté l'examen préalable et de brevets y ayant échappé ne sera jamais qu'un pis aller; nous voudrions que cette fois soit démenti l'adage, d'après lequel il n'y a rien de plus définitif que le provisoire.

Sur le plan international, l'activité du Groupe suisse a consisté surtout dans une préparation méthodique et poussée des travaux du Congrès de Washington (28 mai-2 juin 1956), selon toute probabilité le dernier au cours duquel l'A.I.P.P.I. pourra faire entendre sa voix avant la Conférence diplomatique de Lisbonne. Pour recueillir des avis autorisés sur l'ordre du jour de cette Conférence, le Bureau international de l'Union de Paris a convoqué à Berne du 25 au 30 avril 1955 une commission d'experts, qui s'est prononcée en faveur de l'inscription au programme de la plupart des vœux exprimés, au cours de ses derniers Congrès, par l'A.I.P.P.I.; nous espérons et souhaitons que le Gouvernement invitant et le Bureau international voudront bien allonger la liste, en y ajoutant les « desiderata » qui seront formulés à Washington.

La commission a manifesté le désir que la Conférence diplomatique de Lisbonne s'occupe aussi de la révision des instruments (arrangements) régissant les Unions restreintes, à moins que les travaux y relatifs n'avancent si rapidement qu'une Conférence spéciale puisse être convoquée, à leur sujet, avant Lisbonne.

Au sein de l'A.I.P.P.I., c'est au Comité exécutif que revenait la tâche de coordonner la préparation au Congrès de Washington et cela, d'après la nouvelle méthode de travail mise au point après le Congrès de Vienne et qui sera définitivement approuvée à Washington. Le Comité exécutif s'est réuni dans ce but à Sirmione du 30 mai au 3 juin 1955. La délégation suisse a assisté au complet à la session et a eu la satisfaction d'y marquer quelques points.

Le Comité exécutif s'est d'abord prononcé en faveur d'un aménagement, quant à sa forme, du texte de la Convention générale d'Union. Il a

chargé une commission spéciale de se pencher sur le texte de Londres et d'y mettre bon ordre, dans l'idée que la Conférence diplomatique de Lisbonne pourra prendre comme base de ses discussions le texte ainsi issu des travaux de la commission. Celle-ci a déjà rempli son mandat.

Quant aux autres questions renvoyées par le Congrès de Bruxelles à l'examen du Comité exécutif, ce dernier s'est prononcé dans le sens que tous les pays devraient assurer la protection de la marque de service et que la Convention générale d'Union et l'Arrangement de Madrid relatif à l'enregistrement des marques devraient parler de marques de fabrique, de commerce ou de service partout où il est question de marques de fabrique ou de commerce; le Comité exécutif croit qu'il serait dangereux de définir, dans ces instruments, la marque de service; d'après lui, ce terme pourrait comprendre: «une marque utilisée pour la prestation d'un service ou pour la publicité y relative dans le but d'identifier les services rendus par une personne (personne physique ou morale) ou pour les distinguer des services rendus par autrui, le terme de marque comprenant sans limitation les marques, noms, symboles, titres, devises (slogans), traits caractéristiques dans le commerce, notamment pour la T.S.F., la télévision et pour d'autres moyens de publicité».

Conformément à la position, que nous avons prise, le Comité exécutif s'est déclaré favorable à une protection accrue des brevets de procédé. Un texte à introduire dans la Convention générale d'Union devrait assimiler «à la contrefaçon d'un procédé de fabrication breveté dans un pays de l'Union, l'introduction, l'usage ou la vente, dans ce pays, du produit obtenu, dans un pays étranger, par ce procédé». La présomption serait dans le sens que le produit introduit a été fabriqué selon le procédé breveté, si le produit était nouveau à la date de priorité revendiquée ou que le procédé breveté est le seul connu. Le renversement du fardeau de la preuve, résultant de cette présomption, est toutefois laissé, par la proposition de Sirmione, à la discrétion du juge; on peut douter de l'opportunité de cette latitude dont jouiraient les tribunaux. Le Groupe suisse aurait aussi préféré que la présomption soit étendue aussi à l'hypothèse où le procédé breveté, tout en n'étant pas le seul connu, est le seul apparaissant comme approprié au point de vue industriel.

Une initiative du Groupe suisse tendant à réagir, par un texte conventionnel, contre une tendance fâcheuse, récemment apparue en matière de marques, a eu un plein succès. Les législateurs de quelques pays unionistes ont, au cours des dernières années, porté atteinte au principe d'après lequel la jouissance d'une marque de fabrique ou de commerce, satisfaisant en soi à toutes les conditions de validité, est illimitée

quant à sa durée, et ont, par exemple, ordonné l'extinction des marques couvrant des produits pharmaceutiques après un certain nombre d'années d'utilisation. Le Comité exécutif, acceptant le point de vue suisse, s'est prononcé en faveur d'une révision de l'art. 7 de la Convention générale d'Union; celui-ci devrait statuer que la nature du produit ne peut, dans aucun cas, faire obstacle non seulement à l'enregistrement de la marque (c'est le texte actuel) mais aussi à son renouvellement; la norme conventionnelle devrait en outre comporter l'adjonction d'un alinéa 2 de la teneur suivante: «L'usage par le propriétaire ou par son ayant cause d'une marque qui n'est de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers, ni à tromper le public, ne pourra pas être interdit ou limité, lorsque la vente du produit qu'elle désignera est licite.»

Nous éprouvions par contre quelques hésitations à recommander l'introduction dans la Convention générale d'Union, selon une suggestion hollandaise, d'une disposition interdisant la non délivrance ou l'invalidation d'un brevet «pour le motif que l'exploitation de son objet serait empêchée dans le pays considéré par des dispositions législatives ou réglementaires». Il nous semblait qu'il ne convenait pas d'alourdir notre «magna Charta» en y introduisant des dispositions sur des cas par trop exceptionnels ni de soumettre à la Conférence diplomatique une réforme destinée à soulever presque certainement l'opposition de plusieurs Gouvernements, à l'instigation de leurs services préposés à l'hygiène, à la police, au militaire. Nos doutes n'ont pas été partagés, mais le texte, qui a enfin fait l'objet d'une recommandation, comporte une réserve finale du «droit, pour chaque pays, de refuser ou d'invalider un brevet lorsque l'objet de celui-ci est contraire à la morale ou à l'ordre public». Il nous semble que cette réserve est de nature à vider le principe d'une bonne partie de son contenu.

Mais la délégation suisse à Sirmione a porté son effort principal dans la discussion des problèmes, que notre Groupe avait soulevés au Congrès de Bruxelles: la réglementation de la licence obligatoire et la limitation de la faculté pour les pays unionistes de restreindre les droits du titulaire d'un brevet pour des raisons tirées de l'intérêt public, vrai ou prétendu.

La position prise à Sirmione par le Comité exécutif sur ces deux questions peut être résumée comme suit:

La Convention générale d'Union, dans son texte actuel, parle de licences obligatoires à son art. 5A (3). Le principe, posé à l'alinéa 2 de l'art. 5A est que «chacun des pays de l'Union aura la faculté de prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple

faute d'exploitation»; l'alinéa 4 ajoute que «ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces abus»; l'alinéa 4, à son tour, subordonne à certaines conditions et délais la concession d'une licence obligatoire. La première question qui se pose est de savoir si ces conditions et délais s'appliquent seulement aux licences obligatoires qui constituent la sanction d'un abus du droit exclusif (y compris l'inaction du breveté) ou à toutes les licences, c'est-à-dire aussi à celles qu'on peut envisager dans le cadre de l'invention de dépendance et à celles qui se proposent la sauvegarde de l'intérêt public en dehors de tout abus du monopole (par exemple dans le domaine des procédés pour la fabrication de produits alimentaires ou pharmaceutiques). Le Comité exécutif souhaite que cette question soit tranchée dans le texte même de la Convention; c'est une question de clarté.

Le Comité estime que, d'après le texte actuel, il est possible d'assimiler la non-exploitation du brevet per se à un exercice abusif et n'est pas favorable, dans sa majorité, à l'abolition de l'obligation d'exploitation.

La Convention actuelle ne limite aucunement des empiètements sur le droit du breveté pour des raisons autres que l'abus dans l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet. Le Comité exécutif estime qu'une limitation est désirable, mais que la question n'est pas encore assez mûre pour qu'un texte puisse être soumis au Congrès. Tout ce qu'on peut affirmer pour le moment c'est un principe: dans un seul cas les pays de l'Union devraient pouvoir prendre des mesures constituant des restrictions aux droits conférés par un brevet, autres que l'octroi de licences obligatoires, et c'est dans le cas où des exigences impérieuses de l'intérêt public ne seraient pas satisfaites suffisamment par l'octroi de licences obligatoires; ces mesures ne pourraient être prises qu'à la condition qu'une rémunération équitable soit payée au breveté; à défaut d'accord amiable, cette rémunération équitable devrait être fixée par l'autorité compétente, avec un recours juridictionnel au moins en dernière instance.

Ces licences obligatoires devraient, si nous comprenons bien le sens des résolutions de Sirmione, être soumises au même statut conventionnel que celles pour abus de monopole.

Ce statut reprendrait les conditions et délais de l'art. 5A (4) actuel de la Convention d'Union et du vœu émis au sujet de l'art. 5A, par le Congrès de Paris. Il serait en outre prévu que la licence obligatoire n'est pas exclusive ni cessible sauf en cas de transfert de l'établissement ou tout au moins de la partie de l'établissement ayant pour objet l'application de la licence obligatoire; la concession de sous-licences serait assimilée à

la cession de la licence; les licences obligatoires ne seraient accordées que moyennant paiement au breveté d'une rémunération équitable, à fixer, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente avec un recours juridictionnel au moins en dernière instance. Une minorité du Comité exécutif aurait voulu apporter un tempérament au principe de la non-exclusivité des licences obligatoires; lorsque l'intérêt public le requiert de manière exceptionnelle, les pays de l'Union pourraient édicter des mesures législatives prévoyant la concession de licences exclusives sous réserve des droits du breveté.

Il n'est pas nécessaire de posséder des vertus prophétiques pour prévoir que ces problèmes seront au centre de l'attention du Congrès de Washington et de la Conférence diplomatique de Lisbonne, à Washington aussi et surtout à cause du rapport du Groupe suisse reprenant l'idée de l'interdiction de la déchéance du brevet par suite de défaut d'exploitation et tendant à limiter la faculté des pays contractants d'appliquer la sanction de la licence obligatoire aux deux seules hypothèses de la sauvegarde d'un intérêt public essentiel et de l'abus manifeste de la part du breveté.

La Convention d'Union de Paris porte la marque de la situation politique et économique qui l'a vue naître; cette situation a été profondément modifiée par les deux guerres mondiales, la dépression économique de 1929 et des années suivantes, la conquête de l'autonomie politique par de nombreux territoires, l'accélération du mouvement vers la fin de la sujétion coloniale, le déclin du libéralisme au profit du dirigisme, l'avènement d'Etats qui se proposent d'expérimenter pratiquement le régime communiste. On a prétendu que ces transformations auraient eu pour conséquence de transformer la Convention de l'Union de Paris en un instrument permettant l'expansion économique des Etats techniquement et économiquement développés au détriment des autres; d'après ces auteurs, l'égalité juridique, assurée par la Convention, ne ferait que sanctionner une inégalité de fait. Il y aurait lieu, dès lors, de repenser les normes qui sont à la base de la protection internationale de la propriété industrielle.

Nul ne contestera le caractère révolutionnaire de quelques uns des changements qui sont intervenus dans le monde depuis 1883 ou qui s'accomplissent sous nos yeux. Nul ne contestera non plus que le droit aussi est appelé à évoluer, l'ordre juridique n'étant jamais que provisoire. Mais l'évolution cesse d'être telle, si elle se propose de renverser l'essentiel. La protection de la propriété industrielle revient en définitive d'une part au respect imposé de la bonne foi dans les relations économiques, d'autre part à concéder pendant un certain temps un droit exclusif d'exploitation à celui qui, par son esprit créateur ou inventif, a ajouté quelque

chose à la somme des biens existants; dans ces deux formes, la protection de la propriété industrielle est en réalité, aussi protection du public; d'un côté, les consommateurs doivent pouvoir reconnaître la maison qui a leurs préférences et être mis à l'abri du danger de tromperie; d'un autre côté, le public a un intérêt évident au progrès technique, même si l'accroissement de puissance que donne la science n'est pas toujours utilisé avec sagesse et amour de l'humanité; si l'on veut que les inventions et créations se multiplient il faut récompenser leurs auteurs; la législation soviétique elle-même a recherché, avec plus ou moins de succès, des moyens de stimuler l'esprit inventif et créateur.

L'abandon, dans un but de protection de l'économie nationale, de ces principes basilaires de l'Union de Paris signifierait un recul dans la notion même du droit, outre qu'une défaite de cet esprit international, qui seul peut sauver le monde de nouvelles catastrophes. Le sous développement matériel, dont la disparition est une des tâches les plus pressantes de l'humanité, se doublerait d'un sous développement moral. D'ailleurs, il n'est pas dit que l'industrialisation, surtout sous la forme de l'introduction dans un pays sous développé des outillages employés dans les pays les plus avancés, soit toujours et partout le remède le mieux indiqué, ou que son application soit rendue impossible par le respect de la propriété industrielle. Ceci reste à prouver. L'expérience par contre nous dit que la Convention d'Union de Paris n'a pas empêché des pays, qui étaient presque exclusivement agricoles en 1883, de devenir industriels; ceux qui étaient alors industriels n'ont pas progressé dans cette voie selon le même rythme. Le véritable intérêt des pays unionistes dépourvus d'une industrie fortement développée n'est pas en tout cas de favoriser les opérateurs économiques déloyaux, les contrefacteurs et les parasites, mais tout au contraire d'encourager le commerce honnête, les inventeurs et les créateurs. Si des gouvernements unionistes mal conseillés s'opposaient systématiquement à tout perfectionnement de la Convention de Paris, il ne resterait aux autres pays contractants qu'à créer, quoique à contre-cœur, de nouvelles Unions restreintes.

Un mot enfin au sujet des questions que le Comité exécutif de Sirmione a renvoyées à une discussion complémentaire (outre celle des restrictions des droits du breveté pour des raisons d'intérêt public), ainsi que des questions qu'il a mises à l'étude.

Je me bornerai à les énumérer. Elles concernent précisément, en partie, l'adaptation des textes conventionnels aux situations nouvelles. D'autres langues, à côté du français, tendent toujours plus à devenir officielles dans le domaine international; nous devons suivre le mouvement, si nous ne

voulons nous isoler du monde anglo-saxon. D'anciennes colonies etc. acquièrent toujours plus fréquemment et plus rapidement leur indépendance; il faut prendre des mesures pour éviter, si possible, qu'il en résulte un rétrécissement du territoire de l'Union. Les recherches de priorités en matière de brevets deviennent toujours plus longues et difficiles par suite de la multiplication de ceux-ci; il convient d'étudier si une collaboration entre les Administrations nationales et le Bureau international de Berne ne pourrait pas rendre plus aisée la tâche des chercheurs.

On parlera encore à Washington de l'inopportunité d'introduire dans la Convention d'Union une définition de la marque et de l'opportunité d'agir avec des moyens plus efficaces contre les indications fausses; dans ce dernier domaine, nous devons, nous Suisses, faire un examen de conscience, et nous l'avons déjà esquissé au sein de notre Groupe. Une dernière suggestion, venant de nos amis américains, mais que nous appuyons, concerne les pays unionistes dans lesquels l'utilisation d'une marque enregistrée est obligatoire; la sanction de l'annulation ne devrait pouvoir intervenir qu'après un délai de 5 ans à compter de la date de l'enregistrement; le texte actuel de l'art. 5C (1) parle, d'une façon moins précise, d'un «délai équitable»; le texte proposé réserve naturellement, comme l'ancien, la possibilité pour l'intéressé de justifier des causes de son inaction.

Il ne nous reste qu'à souhaiter que le Congrès de Washington, donnant une nouvelle preuve de la vitalité de l'A.I.P.P.I., marque nettement la tendance d'affermir les conquêtes réalisées, depuis trois quarts de siècles, par nos aînés, dans un même esprit de compréhension internationale, et que cette tendance caractérise aussi l'œuvre des délégués des pays unionistes qui se réuniront à Lisbonne, espérons-le en 1957, après une interruption de vingt-trois ans.

Les travaux, que nous venons de rappeler, en vue de la préparation du Congrès de Washington n'ont pas empêché notre Groupe de suivre attentivement les initiatives du Comité des experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe. Celui-ci a heureusement abandonné les tentatives, condamnées selon nous à l'insuccès, d'arriver à l'octroi d'un brevet européen avant une unification, au moins partielle, des dispositions de droit matériel sur les brevets dans les législations nationales européennes. Il s'est mis courageusement à l'étude des possibilités d'unification dans ce domaine et notre Groupe, de même que notre pays, entend lui apporter toute sa collaboration. Nous croyons en effet à l'impératif d'une rationalisation économique en Europe et nous estimons que le domaine de la propriété industrielle est parmi ceux où se justifie le moins une diversité, dont le maintien enrichit par ailleurs la civilisation de notre Continent.

**Begründung**  
**zum Entwurf für die Vollziehungsverordnung I**  
**zum Patentgesetz vom 25. Juni 1954**

**A. Allgemeine Bemerkungen**

1. Aus der Gestaltung des Schlußtitels des neuen Gesetzes ist ersichtlich, daß der Gesetzgeber es als richtig erachtete, daß das Gesetz als Ganzes nicht erst dann in Kraft gesetzt wird, wenn auch die Ausführung des vierten Titels betreffend die amtliche Vorprüfung vorbereitet ist; er hat vielmehr vorgesehen, daß zunächst diejenigen Bestimmungen in Kraft gesetzt werden, welche keinen Zusammenhang mit der Einführung der amtlichen Vorprüfung aufweisen, der vierte Teil dagegen erst, wenn seine Ausführung vorbereitet ist, welche unvermeidlicherweise eine gewisse Zeit beansprucht. Dieser Regelung des Gesetzes entspricht es, daß die Ausführungsbestimmungen auf zwei verschiedene Erlasse verteilt werden. Zunächst soll mit der vorliegenden «Verordnung I» die Voraussetzung für das Inkrafttreten derjenigen Teile des Gesetzes geschaffen werden, welche unabhängig von der amtlichen Vorprüfung sind. Eine «Verordnung II» wird nachher die Voraussetzungen für die Einführung der amtlichen Vorprüfung auf dem vom Gesetzgeber bezeichneten Gebiet erstellen.

2. Gegenstand der «Verordnung I» ist die Ausführung der beiden ersten Titel des neuen Gesetzes. Der dritte Titel (Rechtsschutz) bedarf keiner Ausführungsbestimmungen, ebensowenig der Schlußtitel.

3. Die Systematik weicht, um eine leichtere Orientierung zu ermöglichen, erheblich von derjenigen der geltenden Vollziehungsverordnung ab. Sie bringt zuerst die Vorschriften, welche sich mit der Einreichung und Prüfung des Patentgesuches und den Gebühren befassen, hierauf die Vorschriften über Änderungen im Bestand des Patentbesitzes, im Recht auf das

Patent oder im Recht am Patent, und schließlich die Vorschriften über die Registerführung und die Veröffentlichungen des Amtes.

4. Die Vorschriften über die Erfindungsbeschreibung und über die Zeichnung (Art. 9 und 10) sind so gehalten, daß die Schweiz jederzeit den Beitritt zu der am 11. Dezember 1953 im Rahmen des Europarates geschaffenen «Europäischen Übereinkunft über Formerfordernisse bei Patentanmeldungen» erklären kann. Die Schweiz wird unseres Erachtens bei einer solchen im Interesse aller Patentbewerber liegenden Rechtsvereinheitlichung nicht abseits bleiben können.

5. Das Amt für geistiges Eigentum hat den hauptsächlichsten Organisationen der an der Sache interessierten Kreise, nämlich dem Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins, der Schweizergruppe der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und dem Verband schweizerischer Patentanwälte, einen Vorentwurf für diese Verordnung I zur Vernehmlassung zugestellt. Die am Inhalt des Entwurfes geübte Kritik betraf, abgesehen von redaktionellen Vorschlägen, im wesentlichen die Regelung der Fristen und ihrer Verlängerung, sowie die Gebührenansätze. Der vorliegende Entwurf hat die redaktionellen Vorschläge zum Teil berücksichtigt; hinsichtlich der Fristen und Gebühren wurde in einer Besprechung mit Vertretern der Patentanwälte und der chemischen Industrie eine weitgehende Verständigung im Sinn der nun im Entwurf vorgesehenen Lösungen erzielt.

6. Der Inhalt des Gesetzes vom 25. Juni 1954 wird als bekannt vorausgesetzt.

7. Wo im Text des Entwurfes «Artikel ...» zitiert werden, sind darunter, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes gesagt wurde, Artikel dieses Entwurfes gemeint.

Wo auf «Artikel des Gesetzes» verwiesen wird, ist das Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 verstanden.

8. In den nachfolgenden «Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen» wird kein ausführlicher Kommentar gebracht, sondern lediglich kurz die Veranlassung und der Unterschied von der bisherigen Regelung dargestellt. Dabei ist unter dem «bisherigen Recht», wenn nichts anderes ausdrücklich beigefügt ist, die Vollziehungsverordnung zum Patentgesetz vom 15. November 1907 zu verstehen.

9. Im übrigen ist vorgesehen, daß das Amt zuhanden der Patentbewerber ein «Merkblatt» herausgibt, in welchem die bei einer Patent-

anmeldung maßgebenden Vorschriften nebst weiteren nützlichen Angaben enthalten sind.

## **B. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen**

### **I. Abschnitt. Allgemeines**

#### *Art. 1 (Zuständigkeit des Amtes)*

Keine Bemerkung.

#### *Art. 2 (Postsendungen; Empfangsdatum)*

Im wesentlichen wie bishriges Recht (Art. 3 und 4, ferner Art. 2 VVo.Pr.).

#### *Art. 3 (Fristberechnung)*

Im wesentlichen ebenfalls wie bisheriges Recht (Art. 5; 31, Abs. 5; Art. 3 VVo.Pr.). Von verschiedenen Seiten wurde eine Änderung der bisherigen Verordnung in dem Sinn verlangt, daß die Fristen vom Datum der Zustellung der Verfügung und nicht von deren Versendung an laufen. Trotzdem diese Regelung abweicht von derjenigen, welche zum Beispiel im Zivilprozeßrecht allgemein gilt, wurde sie aus folgenden Gründen beibehalten:

Die Verhältnisse beim Amt für geistiges Eigentum sind wesentlich verschieden von denjenigen bei den Gerichten und rechtfertigen daher auch eine abweichende Regelung insofern, als kein schweizerisches Gericht und keine andere schweizerische Verwaltungsbehörde jährlich über 20 000 Fristansetzungsverfügungen erlassen muß wie das Amt für geistiges Eigentum. Wollte man auch für das Amt vorschreiben, daß der Fristbeginn auf die Zustellung der Verfügung falle, so müßte das Amt alle diese 20 000 Verfügungen mit eingeschriebenem Brief und gegen *Rückschein* versenden, damit es in seinen Akten das maßgebende Zustellungsdatum vermerken kann. Das wäre aber ein großer Mehraufwand ohne irgendwelchen Nutzen. Denn die bisherige Regelung, welche schon über 60 Jahre lang zur Anwendung gelangt, hat noch nie zu irgendeiner Diskussion und noch weniger dazu geführt, daß eine Frist vom Amt zu Unrecht als versäumt betrachtet worden ist. Auch die Vertreter des Patentanwaltsverbandes haben nicht nur keine Einwendungen gegen die Beibehaltung der bisherigen Regelung erhoben, sondern ausdrücklich erklärt, die bisherige Regelung trage auch ihren Bedürfnissen besser Rechnung.

*Art. 4 (Sprache)*

Hier ist neu die Bestimmung (Abs. 2), daß die für die Beschreibung einmal gewählte Sprache beibehalten werden muß. Ein Wechsel der Sprache hatte in der Regel zur Folge, daß das Gesuch einem anderen Prüfer übergeben werden mußte, der sich wieder neu einarbeiten und dabei zunächst einmal feststellen mußte, ob die Übersetzung exakt ist oder eine Datumsverschiebung nötig macht. Das wäre ein Mehraufwand, der vermieden werden muß.

Begleitbriefe oder Entgegnungen auf technische Beanstandungen werden dagegen auch in einer anderen Sprache entgegengenommen; doch kann das Amt eine Übersetzung in die Sprache des Patentgesuches verlangen, deren Richtigkeit nicht bescheinigt zu sein braucht (Art. 3).

Beweisurkunden, wie zum Beispiel Abtretungserklärungen, Lizenzerteilungen usw. brauchen ebenfalls nicht in der Sprache des Patentgesuches oder Patentbescheides abgefaßt zu sein. Wenn sie aber nicht in einer Amtssprache abgefaßt sind, so muß eine Übersetzung in eine Amtssprache beigegeben werden. Das Amt kann eine Bescheinigung der Richtigkeit der Übersetzung verlangen. Das gilt auch für Beweisurkunden die in englischer Sprache abgefaßt sind (Abs. 4). Eine Ausnahme besteht nur für englische Prioritätsbelege; denn deren Inhalt ist vom Amt nicht zu prüfen (vgl. Art. 22, Abs. 2).

*Art. 5 (Gemeinsame Gesuche mehrerer Personen)*

Diese neue Bestimmung entspricht einer langjährigen Praxis.

*Art. 6 (Verkehr des Amtes mit dem Vertreter)*

Es hat schon wiederholt zu unerfreulichen Situationen geführt, wenn ein Patentbewerber dem Amt unter Umgehung seines Vertreters Änderungen oder Ergänzungen der Unterlagen zustellte. Das Amt muß wissen, mit wem es zu verkehren hat, solange das Gesuch oder Patent aufrechterhalten wird. Es kann auch nicht Sache des Amtes sein, den Vertreter darüber zu orientieren, was sein Klient hinter seinem Rücken dem Amt mitgeteilt hat; ohne solche Orientierung kann aber der Vertreter seine Aufgabe nicht richtig erfüllen. Daher stellt diese neue Bestimmung den Grundsatz auf, daß das Amt vom Auftraggeber in der Regel keine schriftlichen Mitteilungen entgegennimmt.

«keine schriftlichen Mitteilungen»: Damit wird nicht verboten, daß der Erfinder persönlich den Prüfer aufsucht, um ihm ergänzende mündliche Aufschlüsse über das Wesen seiner Erfindung zu

geben. Solche mündliche Besprechungen haben sich schon oft als nützlich erwiesen.

«in der Regel»: Schriftliche Eingaben werden ausnahmsweise entgegengenommen, wenn sonst mit der Gefahr einer Fristversäumnis zu rechnen wäre. Das Amt wird in solchen Fällen Doppel zuhanden des Vertreters verlangen.

## 2. Abschnitt. Das Patentgesuch

### *Art. 7 (Voraussetzungen der Entgegennahme)*

Entspricht dem bisherigen Recht (Art. 14–16)<sup>1</sup>.

Neu ist die Bestimmung in *Abs. 4*, daß Patentgesuche aus dem Ausland entgegengenommen werden, wenn die Vollmacht für einen im Inland niedergelassenen Vertreter beiliegt. Damit soll die Wahrung der Prioritätsfrist ermöglicht werden, deren Einhaltung gefährdet wäre, wenn die Akten zuerst an den Vertreter gesandt werden müßten und erst von diesem an das Amt aufgegeben werden könnten.

### *Art. 8 (Notwendige Unterlagen)*

Entspricht dem bisherigen Recht (Art. 6, *Abs. 1* und *2*, und Art. 14, *Abs. 2*), abgesehen von der neuen *Ziff. 7* (Erfindernennung).

### *Art. 9 (Beschreibung)*

Entspricht dem bisherigen Recht (Art. 7 und 8), soweit nicht durch die Vorschriften der Konvention des Europarates geringfügige Ab-

---

<sup>1</sup> *Ungenau*; es besteht in Wirklichkeit eine Abweichung vom alten Recht: Bisher genügte die Einreichung der Beschreibung; die Zeichnungen brauchten nicht beizuliegen, auch wenn in der Beschreibung auf solche Bezug genommen wurde. Dann konnte es jedoch vorkommen, daß eine nachträglich eingereichte Zeichnung mehr aussagte als die Beschreibung und daß der Patentbewerber deswegen erst im Verlauf der Prüfung, also unter Umständen erst viel später, zu einer Verschiebung des Anmeldungsdatums auf das Datum der Einreichung der Zeichnung genötigt wurde, falls er Elemente, die nur in der Zeichnung, aber nicht in der Beschreibung enthalten waren, in den Patentanspruch oder einen Unteranspruch aufnehmen wollte. Diese Zwangslage kann unter Umständen mit Nachteilen verbunden sein; es sollte ihr daher vorgebeugt werden. Dies geschieht durch die Vorschrift, daß bei der Gesuchseinreichung mit der Beschreibung die darin erwähnten Zeichnungen vorzulegen sind und daß, solange dies nicht geschieht, das Patentgesuch nicht entgegengenommen wird. Das Gesuch erhält dann als Anmeldungsdatum erst das Datum des Tages, an dem auch die in der Beschreibung erwähnten Zeichnungen an das Amt abgingen (Art. 7, *Abs. 1*, in Verbindung mit Art. 8, *Abs. 2*, *Ziff. 2*). Dafür ist später die Aufnahme von Elementen, die nur in der Zeichnung, nicht aber in der Beschreibung enthalten sind, in den Patentanspruch oder in Unteransprüche ohne Einfluß auf das Anmeldungsdatum.

weichungen bedingt waren. Die Anpassung an diese Konvention war gegeben, da die Schweiz ihr voraussichtlich beitreten wird und für diesen Fall dafür gesorgt werden muß, daß die Ausländer in der Schweiz nicht besser als die Inländer gestellt werden.

Nach *Abs. 8* sind auch Photokopien oder Lichtpausen zugelassen.

Nach *Abs. 12* können Temperaturen auch in Grad Kelvin angegeben werden; ferner sind für chemische Formeln «die allgemein üblichen Symbole» zu verwenden.

*Art. 10 (Zeichnung)*

Entspricht ebenfalls im wesentlichen dem bisherigen Recht (Art. 9) bzw. der Konvention des Europarates.

*Art. 11 (Patentansprüche)*

Hier ist *Abs. 2* neu. Es gibt Fälle, wo es ohne *Überweisungszeichen* nur mit größter Mühe möglich ist, den Sinn eines Patentanspruches zu verstehen. Der Schlußsatz dieses Absatzes verhindert, daß solchen Überweisungszeichen der Sinn beigelegt wird, daß die betreffende Stelle der Zeichnung nicht bloß die Bedcutung eines Beispiels, sondern diejenige einer Bedingung habe.

Der übrige Inhalt entspricht dem bisherigen Recht (Art. 7, Abs. 3).

*Art. 12 (Unteransprüche)*

Die in *Abs. 1* enthaltene Angabe über die Aufgabe der Unteransprüche ist neu; sie soll die Patentbewerber veranlassen, keine überflüssigen Unteransprüche aufzustellen. Sie wird dem Prüfer allenfalls ermöglichen, die Streichung von Unteransprüchen unter Hinweis auf diese Bestimmung vorzuschlagen. Dagegen wird sie keine Grundlage für eine Zurückweisung des Patentgesuches sein können.

In *Abs. 2* wird die bisherige Art der Anordnung der Unteransprüche beibehalten, die sich bewährt hat (ununterbrochene Reihe der zu einem bestimmten Patentanspruch gehörigen Unteransprüche), ebenso die bisherige Art der Kennzeichnung der Patentansprüche durch römische und der Unteransprüche durch arabische Ziffern, welche einen besseren Überblick über die Gliederung der Ansprüche ermöglicht als die von dritter Seite vorgeschlagene durchgehende Numerierung von Patentansprüchen und Unteransprüchen.

In *Abs. 5* wurde die Verschiebung der Patenterteilung auf 2 Monate begrenzt. Der Patentbewerber wird nicht erst in diesem Zeitpunkt vor die

Frage gestellt, ob er die Zahl der Unteransprüche verkleinern soll; er wußte ja von Anfang an, wie viele Unteransprüche er aufgestellt hat, und mußte auch wissen, daß vom 6. Unteranspruch an die Gebührenpflicht einsetzt. Man darf und muß ihm daher zumuten, daß er sich rechtzeitig vorsieht und seinen Vertreter in die Lage versetzt, das Nötige innert der zur Verfügung stehenden 2 Monate vorzukehren.

*Art. 13 (Prüfung des Gesuches; Beanstandungsverfahren)*

Im Prinzip entspricht diese Regelung dem bisherigen Recht (Art. 17 und Art. 31, Abs. 3). Indessen waren zwei Fragen besonders zu regeln auf Grund der Erfahrungen unter dem bisherigen Recht:

Einmal soll der (allerdings mit Duldung des Amtes aufgekommene) Mißbrauch inskünftig abgestellt werden, daß Beanstandungen nur «formell» erledigt werden, wobei die beanstandeten Unterlagen dem Amt zwar rechtzeitig, aber unverändert wieder eingereicht werden. Solches Vorgehen soll nur noch dann zugelassen werden, wenn der Patentbewerber in einem besonderen Begleitschreiben plausible Gründe darlegt, die den vom Prüfer in der Beanstandung eingenommenen Standpunkt widerlegen und damit die bisherige Fassung der Unterlagen rechtfertigen (Abs. 4).

Sodann soll die Abwicklung des Prüfungsverfahrens dadurch beschleunigt werden, daß die Zahl und Dauer von Fristerstreckungen begrenzt wird. Hierüber wird das Nähere bei Art. 28 gesagt.

*Art. 14 (Änderungen und Ergänzungen von Unterlagen)*

Solche Änderungen und Ergänzungen sind ohne Einschränkung zulässig, wenn sie bei Erledigung einer Beanstandung eingereicht werden (auch wenn sie nicht durch die Beanstandung selbst veranlaßt worden sind).

Dagegen sollen sie gebührenpflichtig sein, wenn sie nicht anlässlich einer Beanstandungserledigung eingereicht werden; denn solche «jederzeitige» Eingaben verursachen dem Amt erhebliche Mehrarbeit.

### **3. Abschnitt. Erfindernennung**

*Art. 15 und 17*

Keine Bemerkungen.

*Art 16. (Verzicht des Erfinders auf Nennung)*

Der Verzicht muß *die beglaubigte Unterschrift* des Erfinders aufweisen; dies wird auf dringendes Verlangen von Angestelltenverbänden vorgesehen, dem man eine gewisse Berechtigung nicht absprechen kann.

#### 4. Abschnitt. Das Zusatzpatent

##### *Art. 18 (Beiordnung: Beschreibung; Vertretung)*

Der in *Abs. 1* aufgestellte Grundsatz gilt selbstverständlich auch schon für das Gesuchsstadium, d.h. Zusatzpatentgesuche können nur einem Hauptpatentgesuch oder Hauptpatent beigeordnet werden.

In *Abs. 2* wird, in Abweichung vom geltenden Recht (Art. 11), weitgehend die Bezugnahme auf Beschreibung und Zeichnung des Hauptpatentes gestattet; ebenso wird unter bestimmten Voraussetzungen die Zurückbeziehung des Patentanspruches auf den Patentanspruch des Hauptpatentes zugelassen. Beide Konzessionen beruhen auf der Annahme, daß Dritte ohnehin nicht davon absehen können, außer der Patentschrift des Zusatzpatentes auch diejenige des Hauptpatentes zu erwerben und zu konsultieren.

*Abs. 3* soll dafür sorgen, daß sowohl für das Zusatzpatent wie für das Hauptpatent bzw. Zusatzpatentgesuch und Hauptpatentgesuch das Amt mit den nämlichen Personen verkehren kann: Entweder mit dem Patentbewerber oder Patentinhaber persönlich oder aber mit dem nämlichen Vertreter. Damit sollen im Prüfungsverfahren Schwierigkeiten vermieden werden, welche eintreten können, wenn verschiedene Vertreter Anträge stellen, die nicht miteinander vereinbar sind.

##### *Art. 19 (Umwandlung in Hauptpatent)*

Entspricht im wesentlichen dem geltenden Recht (Art. 26 und 33, *Abs. 2*).

Daß auch schon das Zusatzpatentgesuch jederzeit in ein Hauptpatentgesuch umgewandelt werden kann, ist selbstverständlich und braucht nicht besonders gesagt zu werden. Im Gegensatz zum bisherigen Recht muß ja auch für das Zusatzpatentgesuch die gleiche Anmeldegebühr wie für das Hauptpatentgesuch entrichtet werden, d.h. die Anmeldeformalitäten sind in beiden Fällen die gleichen, so daß lediglich der Wille des Anmelders darüber zu entscheiden hat, ob das Gesuch ein Zusatz sein soll oder nicht. Eine Gebührenpflicht besteht hier nicht.

##### *Art. 20 (Änderung der Beiordnung)*

Entspricht im wesentlichen dem geltenden Recht (Art. 27; 28; 33, *Abs. 2*).

## 5. Abschnitt. Prioritätsrecht

Die hier vorgenommenen Änderungen gegenüber dem bisherigen Recht sind vorwiegend redaktioneller Natur. Sie bestehen vor allem darin, daß bei der Anmeldungsriorität entsprechend dem Wortlaut von Art. 19 PG die Vorschriften über die Prioritätserklärung einerseits und über den Prioritätsausweis andererseits je in einem besonderen Artikel untergebracht werden (Art. 21 und 22).

Materiell weichen die Art. 21–25 nur insofern vom bisherigen Recht (Art. 4–6 und 10–13 VVo.Pr.) ab, als die Vorschrift, wonach Prioritätsausweise auch noch innerhalb einer Nachfrist entgegengenommen werden (Art. 6, Abs. 2 VVo.Pr.) gestrichen wurde, weil sie angesichts des Art. 26, Abs. 2, als überflüssig erscheint.

Zu diesem *Art. 26* ist noch folgendes zu bemerken:

Die Voranzeige, betreffend die Patenterteilung, erfolgt gemäß *Abs. 2* nur in den Fällen des *Abs. 1*, d. h. wenn eine mangelhafte Prioritätserklärung abgegeben wurde oder der Ausweis fehlt. Dagegen ist wie bisher keine Voranzeige vorgesehen für den Fall, daß eine Prioritätserklärung nicht vorliegt. Es ist Sache des Patentbewerbers, von sich aus diese Erklärung rechtzeitig, d. h. vor der Patenteintragung abzugeben. Sind die technischen Unterlagen geordnet und fehlt eine Prioritätserklärung, so wird das Patent ohne Priorität eingetragen.

Falls dagegen eine Prioritätserklärung vorliegt, die aber Mängel aufweist, so wird dem Patentbewerber durch eine Voranzeige der Patenteintragung noch Gelegenheit gegeben, allfällige Mängel zu beheben. Er kann hierfür Verschiebung der Patenteintragung um 2 Monate beantragen. Diese Verschiebung kommt aber nur dann in Frage, wenn die Patenteintragung nicht schon aus anderen Gründen verschoben worden ist. Sonst hätte es der Patentbewerber in der Hand, die Patenterteilung um insgesamt 4 Monate zu verzögern. Das wäre aber durchaus ungerechtfertigt, da ihm ja der Mangel, welcher der Anerkennung der Priorität entgegensteht, gemäß *Abs. 1* sofort mitgeteilt wird und er infolgedessen ausreichend Zeit zur Ordnung auch dieses Punktes hat.

## 6. Abschnitt. Dauer und Erstreckung von Fristen

Schon seit einigen Jahren nimmt das Prüfungsverfahren, vom Zeitpunkt des Beginnes der Prüfung an gerechnet, erheblich mehr Zeit in Anspruch, als es sollte. Die geltende Vollziehungsverordnung hat sowohl die Dauer als auch die Erstreckung der Fristen nicht in zweckmäßiger

Weise geregelt und dem Amt zu wenige Mittel zur Verfügung gestellt, um eine Beschleunigung des Verfahrens zu sichern. Die Notwendigkeit, zu einer strafferen Ordnung zu gelangen, ist allseits anerkannt worden.

*Art. 27 (Allgemeines)*

*Abs. 1:* Daß die vom Gesetz bestimmten Fristen weder durch die Vollziehungsverordnung noch durch Verfügung des Amtes erstreckt werden können, ist selbstverständlich, muß aber erfahrungsgemäß ausdrücklich gesagt sein, um jede Diskussion darüber zu verhindern. Überdies muß eine Erstreckung auch in einigen Fällen ausgeschlossen sein, wo die Frist in dieser Verordnung angesetzt wird. Es sind Fälle, wo die zur Verfügung stehende Frist ohne weiteres als ausreichend erschien und jede Verzögerungstaktik verhindert werden muß. Man darf hier um so eher zugeknöpft sein, als ja immer noch die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den früheren Stand gemäß Art. 47 des Gesetzes zur Verfügung bleibt.

*Abs. 2 und 4–6:* Keine Bemerkung.

*Abs. 3:* Auf Wunsch der Patentanwälte wird hier ein «Ferienmonat» eingeführt, um ihnen zu ermöglichen, ihr Personal während der Hauptferienzeit zu beurlauben. Da indessen das Amt während dieser Zeit seine Tätigkeit nicht einstellen kann, erheben sich hier besondere Probleme. Würde nach dem Vorbild von Art. 34 OG lediglich der Stillstand aller Fristen während der Zeit vom 15. Juli bis 15. August angeordnet und vom Amt auch während dieser Zeit fortwährend Beanstandungsverfügungen mit Fristansetzungen versandt, so würde die Verlängerung dieser Fristen abnehmen von einem Monat bis zu einem Tag, so daß der Ertrag der Maßnahme nicht mehr wesentlich wäre. Würde das Amt dagegen alle Verfügungen erst am 16. August versenden, so würde eine große Zahl von Fristen am nämlichen Tag zu laufen beginnen und wieder am nämlichen Tag ablaufen, so daß hier eine Überlastung eintreten müßte. Daher wurde für alle Fristen, welche im erwähnten Zeitraum beginnen oder endigen oder die ihn einschließen, eine gleichmäßige Verlängerung um 1 Monat vorgesehen.

Diese Verlängerung kommt indessen für Fristen, deren Dauer durch das Gesetz festgelegt ist, nicht in Frage; denn der Lauf gesetzlicher Fristen kann nicht durch eine Vollziehungsverordnung beeinflußt werden. Das gilt namentlich für die Fristen für die Bezahlung von Patentjahresgebühren und für Prioritätsfristen.

*Art. 28 (Beanstandungen betr. den Inhalt des Patentgesuches)*

Wie bisher wird unterschieden nach der Herkunft des Gesuches aus Europa oder außerhalb von Europa. Sodann rechtfertigt es sich, namentlich am Anfang des Verfahrens ausreichende Fristen einzuräumen, damit die Beanstandungen wirklich gründlich geprüft und erledigt werden können. Ferner ist zu berücksichtigen, daß für außereuropäische Bewerber die Benützung der Luftpost der Kosten wegen nicht ohne weiteres zumutbar ist und daß die gewöhnliche Post in einzelnen dieser Länder mehr als 4 Wochen beansprucht. Unter diesen Umständen werden für die Erledigung der ersten zwei Beanstandungen Fristen von 3 bzw. 5 Monaten als angemessen erachtet; diese können auf Antrag noch um 2 Monate erstreckt werden, aber nur einmal. Diese Erstreckung ist gebührenfrei.

Für die Erledigung weiterer Beanstandungen sollen die Fristen dagegen *höchstens* 3 bzw. 5 Monate betragen; das Amt kann je nach den Umständen, namentlich je nach dem vermutlichen Zeitaufwand, den die Erledigung der Beanstandung bedingt, kürzere Fristen ansetzen.

Auch diese Fristen sollen gegebenenfalls verlängert werden können, aber nur einmal und nur um 1 Monat; diese Erstreckung ist sodann *gebührenpflichtig*.

*Art. 29 (Erledigung administrativer Beanstandungen)*

Die hier vorgesehene Regelung entspricht der in Art. 28 getroffenen, mit der Maßgabe, daß die Zahl der Beanstandungen und die Dauer der Verlängerungen eingeschränkt wurde im Hinblick darauf, daß es sich hier um die Ordnung von Angelegenheiten handelt, welche erheblich einfacher sind als die Ordnung der technischen Unterlagen eines Patentgesuches.

*Art. 30 (Aktenrückgabe)*

Entspricht im wesentlichen dem bisherigen Recht (Art. 31, Abs. 6; Art. 33, Abs. 1).

*Art. 31 (Unmöglichkeit der Zustellung der amtlichen Verfügungen)*

Diese Vorschriften sind auf Grund der in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen etwas ausführlicher als das bisherige Recht (Art. 18 und 19).

*Art. 32 (Wiederherstellung von Anträgen,  
die wegen Fristversümmnis zurückgewiesen wurden)*

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen Recht (Art. 32).

Im Gegensatz zu Art. 27, Abs. 5, und Art. 33 wird hier für die Entrichtung der erforderlichen Gebühren keine Nachfrist vorgesehen, weil hier, anders als bei den in den genannten Bestimmungen behandelten Fällen, eine Zurückweisungsverfügung des Amtes vorausgegangen ist, in welcher genau angegeben wird, was vorzukehren ist, um eine Wiederherstellung zu erlangen.

**7. Abschnitt. Wiedereinsetzung in den früheren Stand**

*Art. 33 (Form und Inhalt des Gesuches)*

Gemäß Art. 47 des Gesetzes besteht diese Möglichkeit für jede Art von Fristen; im Gegensatz zu Art. 32 muß es sich aber um eine *unverschuldete* Behinderung handeln.

Die Gebühr wurde grundsätzlich gleich hoch (Fr. 50.—) angesetzt wie für die ähnlichen Fälle des Art. 32. Es erscheint jedoch als gerechtfertigt, im Fall der Gutheißung des Gesuches, d. h. wenn feststeht, daß der Gesuchsteller die Frist ohne eigenes Verschulden versäumt hat, die Hälfte der Gebühr zurückzuerstatten. Im Fall der Zurückweisung des Gesuches soll dagegen die ganze Gebühr verfallen; dieses Kostenrisiko soll eine Bremse gegen mißbräuchliche Inanspruchnahme dieses Institutes sein.

**8. Abschnitt. Gebühren; Druckkostenbeitrag**

*Art. 34 (Gebührenansätze)*

Die Zusammenfassung aller Gebührenansätze in einem einzigen Artikel soll eine allfällige Revision dieser Ansätze in formeller Beziehung erleichtern.

Zu den einzelnen Ansätzen sind nur die folgenden Bemerkungen anzubringen:

*lit. a* (Wiederherstellung eines erloschenen Patentes): Im geltenden Recht ist diese Gebühr gleich hoch wie die in Betracht fallende Jahresgebühr, mindestens aber Fr. 50.—; sie kann daher von Fr. 50.— bis Fr. 160.— steigen. Diese Regelung erscheint nicht als angemessen;

denn es besteht in Wirklichkeit kein Zusammenhang zwischen der Schwere der Nachlässigkeit und der Höhe der in Betracht fallenden Jahresgebühr, so daß grundsätzlich einer einheitlichen Wiederherstellungsgebühr der Vorzug zu geben ist, und zwar wird die Beibehaltung des bisherigen Mindestansatzes von Fr. 50.— vorgeschlagen, der immer noch empfindlich genug ist.

*lit. b, d und e:* Diese Ansätze sind gegenüber dem I. Vorentwurf herabgesetzt worden, da die von den zur Vernehmlassung eingeladenen Verbänden vorgebrachten Einwendungen als begründet erschienen.

*Art. 36 (Druckkostenbeitrag)*

Es erscheint als angezeigt, die Kosten des Druckes von außerordentlich umfangreichen Patentschriften wenigstens teilweise dem Patentbewerber zu überbinden. Es wäre nicht gerechtfertigt, den Staat Druckkosten tragen zu lassen, welche nicht einmal durch die für das betreffende Patent voraussichtlich eingehenden Jahresgebühren gedeckt werden. Es sind in neuerer Zeit Fälle zu verzeichnen gewesen, in denen die Druckkosten mehr als Fr. 3000.— betragen, während der Gesamtbetrag aller Jahresgebühren für dieses Patent nur Fr. 1360.— erreichen kann. Auch andere Länder, zum Beispiel Frankreich und Österreich, sehen eine Beteiligung des Patentbewerbers an den Druckkosten vor.

Nach Art. 36 soll die Beteiligung des Patentbewerbers schon früher einsetzen als nach Art. 65 des I. Vorentwurfes. Diese Verschärfung wurde vorgenommen gestützt auf das Ergebnis einer Erhebung über den Umfang der Patentschriften, die in den Jahren 1953/54 veröffentlicht worden sind. Es ergab sich dabei, daß 95 % aller Patentschriften 1–10 Seiten zählten; 4 % zählten 11–20 Seiten und nur 1 % wies mehr als 20 Seiten auf.

Auf Grund von Art. 36 und bei den heutigen Druckkosten (Fr. 20.— pro Textseite und Fr. 11.— pro Zeichnungsblatt) werden sich zum Beispiel folgende Beitragspflichten ergeben:

a) *Bei 18 Seiten Text und 6 Zeichnungsseiten:*

|   |                  |
|---|------------------|
| für 8 Seiten je die Hälfte von Fr. 20.— . . . . .       | Fr. 80.—         |
| für 2 Zeichnungsseiten je die Hälfte von Fr. 11.— . . . | Fr. 11.—         |
| für 4 Zeichnungsseiten je die vollen Kosten . . . . .   | Fr. 44.—         |
| Total . . . . .   | <u>Fr. 135.—</u> |

b) *Bei 215 Seiten Text und 32 Zeichnungsseiten:*

|  |                   |
|--|-------------------|
| für 10 Seiten je die Hälfte von Fr. 20.— . . . . .       | Fr. 100.—         |
| für 195 Seiten je die vollen Fr. 20.— . . . . .          | Fr. 3900.—        |
| für 32 Zeichnungsseiten je die vollen Fr. 11.— . . . . . | Fr. 352.—         |
| Total . . . . .  | <u>Fr. 4352.—</u> |

Die Höhe solcher Beiträge mag zwar beeindrucken. Es sind jedoch ausnahmslos nur große, finanzstarke Firmen, welche Patentschriften solchen Umfangs verfassen; diesen darf ein solcher Beitrag zugemutet werden, ohne daß der Vorwurf prohibitiver Belastung zu hören wäre.

*Art. 37 (Erfordernis voller Gebühreuzahlung)*

In Art. 47 der geltenden Verordnung wird dieses Erfordernis voller Gebühreuzahlung nur für die Wahrung der gesetzlichen Frist für die Bezahlung von Patentjahresgebühren bzw. der Wiederherstellungsfrist aufgestellt. Im neuen Art. 37 wird es nun auf die Wahrung aller Fristen für die Bezahlung irgendwelcher Gebühren ausgedehnt, da kein Grund für eine unterschiedliche Behandlung ersichtlich ist.

*Art. 38 (Patentjahresgebühren: Mahnungen, Löschanzeigen; Vorauszahlung)*

Wie bisher wird es dem Amt zur Aufgabe gemacht, den Patentinhaber an den Verfall von Jahresgebühren zu mahnen und ihm die Löschung des Patentbesitzes unter Hinweis auf die Möglichkeit der Wiederherstellung anzuzeigen. Das Gesetz hat jedoch die Folgen einer Fristversäumnis festgelegt, ohne solche Mahnungen und Löschanzeigen vorzusehen. Infolgedessen treten die gesetzlichen Folgen einer Versäumnis unter allen Umständen ein, ohne Rücksicht darauf, ob das Amt gemahnt hat oder nicht.

Wenn in der Vollziehungsverordnung dem Amt solche Mahnungen und Löschanzeigen zur Pflicht gemacht werden, so ändert das nichts daran, daß in erster Linie der Gebührenschnldner (Patentinhaber) verpflichtet ist, die Zahlungsfristen zu kennen und zu beachten. Um jedermann von vornherein daran zu erinnern, wird dieser Grundsatz an die Spitze dieses Artikels gestellt. Aus diesem Grundsatz folgt sodann auch, daß weder für den Bund noch für den betreffenden Beamten Schadenersatzfolgen eintreten sollen, falls einmal aus Versehen eine Mahnung

oder Löschanzeige unterblieb. Diese Konsequenz hat schon das geltende Recht gezogen (vgl. Art. 46, Abs. 2, und Art. 46bis, Abs. 1, VVo.). Sie wird nun in *Abs. 4* in etwas abgeänderter Form übernommen, welche deutlicher als der alte Text zum Ausdruck bringt, daß an sich der Erlaß von Mahnungen und Löschanzeigen nicht in das Belieben des Amtes gestellt ist.

Nur dem Patentinhaber selber bzw. seinem Vertreter sind diese Anzeigen vom Amt zuzustellen, nicht aber Pfandgläubigern oder Lizenznehmern, deren Rechte im Register eingetragen sind; denn diese Dritten sind gegenüber dem Amt nicht Gebührenschuldner. In der Praxis werden ihnen zwar Doppel der dem Patentinhaber zugestellten Anzeigen übermittelt, aber ohne Anerkennung eines Anspruches auf solche Orientierung. Wenn in *Abs. 4* ein Schadenersatzanspruch des Patentinhabers verneint wird, so gilt dies a fortiori auch für diese Dritten.

*Abs. 5* entspricht dem Art. 12, Abs. 3, des alten Patentgesetzes.

#### *Art. 39 (Stundung)*

Da das Gesetz die Stundungsmöglichkeiten gegenüber dem geltenden Recht erheblich ausgedehnt hat und namentlich Stundungsgesuche auch nach Erteilung des Patentbeschlusses zuläßt (Art. 47 PG), waren auch einläßlichere Ausführungsbestimmungen nötig.

#### *Art. 40 (Laufende Rechnungen für Gebührenzahlungen)*

Die in Art. 46, Abs. 3 der geltenden Vollziehungsverordnung vorgesehene Möglichkeit der «Bardeckung» für Patentjahresgebühren ist derart eng gefaßt, daß den Bedürfnissen der Praxis damit schon lange nicht mehr entsprochen wurde. Das Amt war daher genötigt, in größerem Umfang laufende Rechnungen zu eröffnen, welchen nicht nur Patentjahresgebühren, sondern Gebühren aller Art (Wiederherstellungsgebühren, Fristerstreckungsgebühren, Registrierungsgebühren, Schreibgebühren usw.) belastet werden können. Diese Praxis soll mit Art. 40 sanktioniert werden.

Die weiteren Vorschriften, deren Erlaß dem Amt vorbehalten wird, betreffen zum Beispiel die Voraussetzungen für die Eröffnung einer laufenden Rechnung; die Art, wie die Belastungen ausgeführt und der Saldo angezeigt wird, und dergleichen.

## 9. Abschnitt. Änderungen im Bestand des Patentcs

### *Art. 41 ff. (Teilweiser Verzicht)*

#### *Art. 41 (Form)*

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen der bisherigen Regelung. In Abweichung von Art. 22 der alten Vollziehungsverordnung soll jedoch nach *Abs. 3* die Erklärung erst dann als anhängig gelten, wenn auch die Gebühr einbezahlt ist. Zwar wird damit gegebenenfalls auch eine Verschiebung des Anmeldungsdatums auf den Tag der Gebühreuzahlung bewirkt. Das schadet indessen dem Patentinhaber insofern nicht, als keinerlei Fristen für die Einreichung von Verzichtserklärungen laufen.

#### *Art. 42 (Inhalt: Beanstandungsverfahren)*

Mit Rücksicht auf die in Art. 24, Abs. 1, lit. c, des Gesetzes neu vorgesehene Form des teilweisen Verzichtes durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung in den Patentanspruch erscheint es als notwendig, in *Abs. 1* die Neuordnung ausdrücklich den für alle Patente maßgebenden Art. 1, 2 und 52–55 des Gesetzes zu unterstellen.

#### *Art. 43 und 44 (Eintragung)*

Entsprechen der bisherigen Regelung (Art. 24).

#### *Art. 45–48 (Errichtung neuer Patente)*

Dieses Institut wurde durch Art. 25 des Gesetzes neu eingeführt. Da hier keine besondere Art von Patenten geschaffen werden soll, sind diese Anträge wie Patentgesuche zu behandeln, soweit nicht eine Vereinfachung durch Bezugnahme auf die Patentschrift des ursprünglichen Patentcs als angängig erscheint. Die Voraussetzungen solcher Bezugnahme sind in Art. 47 festgelegt.

Der Anspruch auf Errichtung solcher neuer Patente, welche das Anmeldungsdatum des ursprünglichen Patentcs erhalten (vgl. Art. 25, Abs. 2, des Gesetzes), besteht nur, wenn der Patentinhaber die 3-Monatsfrist wahrt, welche ihm vom Amt hiezu angesetzt werden muß. In dieser Fristansetzung wird unter anderem auch auf die Notwendigkeit der Gebühreuzahlung gemäß Art. 45 hingewiesen werden. Infolgedessen besteht hier keine Veranlassung, hiefür noch eine Nachfrist wie in Art. 27, Abs. 5, einzuräumen.

## 10. Abschnitt. Änderungen im Recht auf das Patent und im Recht am Patent

### *Art. 49 (Teilweise Gutheißung einer Abtretungsklage)*

In Art. 30 des Gesetzes ist dem Patentbewerber oder Patentinhaber, gegenüber welchem eine Abtretungsklage nur teilweise Erfolg hatte, das Recht eingeräumt worden, für den nicht abgetretenen Teil neue Patentgesuche bzw. neue Patente errichten zu lassen, welchen wiederum das Anmeldungsdatum des ursprünglichen Patentgesuches oder Patentes gewahrt bleibt. Hiefür mußten in Art. 49 nähere Vorschriften aufgestellt werden.

Wie im Fall des Art. 45 hat das Amt dem Patentbewerber oder Patentinhaber eine Frist für die Einreichung seiner Anträge anzusetzen. Innerhalb dieser Frist hat er seine Anträge in der vorgeschriebenen Form einzureichen mit Einschluß der dazugehörigen Gebühren (im Fall von Patentgesuchen die gesetzliche Anmeldegebühr; im Fall von Anträgen auf Errichtung neuer Patente die in Art. 34, lit. i, vorgesehene Gebühr). Auf diese Punkte wird die Fristansetzungsverfügung des Amtes hinweisen, so daß auch hier keine Veranlassung zur Einräumung einer Nachfrist besteht.

### *Art. 50 (Änderungen in der Person des Patentbewerbers)*

*Abs. 1* entspricht dem bisherigen Recht (Art. 6, Abs. 6).

In *Abs. 2* wird für diese Fälle eine Gebühr vorgeschrieben; die bisherige Gebührenfreiheit erscheint nicht als begründet.

### *Art. 51 (Änderungen im Recht am Patent; Voraussetzungen der Eintragung)*

*Abs. 1* entspricht dem bisherigen Recht (Art. 21, Abs. 1).

In *Abs. 2* wird näher angegeben, was als «Änderung im Recht» zu behandeln ist.

*Abs. 3* dient der Herstellung einer klaren Registersituation; die Vorschrift entspricht der bisherigen Praxis.

*Abs. 4* entspricht ebenfalls der bisherigen Praxis; auch der Inhaber einer Unterlizenz hat einen Anspruch auf Sicherung seiner Stellung gegenüber Dritten.

*Abs. 5* entspricht dem bisherigen Recht (Art. 21, Abs. 3).

*Abs. 6* nimmt darauf Rücksicht, daß die Veröffentlichung, deren Kosten mit der Gebühr zu decken sind, für mehrere gleichzeitig beantragte Änderungseinträge zusammengefaßt werden kann.

*Abs. 7:* Es liegt im öffentlichen Interesse, daß Änderungen, welche auf Gerichtsurteilen oder betriebsrechtlichen Verfügungen beruhen, auch dann eingetragen und damit Dritten gegenüber wirksam werden, wenn die in Abs. 5 vorgesehenen Gebühren nicht bezahlt werden.

*Art. 52 (Rücksicht auf Zusatzverhältnisse)*

Nach bisherigem Recht (Art. 21, Abs. 2) werden im Fall der Übertragung des Hauptpatentes die Zusatzpatente als mitübertragen registriert, auch wenn die letzteren in der Übertragungserklärung nicht erwähnt sind. Das erscheint nicht als gerechtfertigt. Die neue Regelung soll nun die Beteiligten veranlassen, entweder die Übertragungserklärung auch auf die Zusatzpatente auszudehnen oder aber die Zusatzpatente in Hauptpatente umzuwandeln, welche den bisherigen Eigentümer behalten.

*Art. 53 (Voraussetzungen der Löschung von eingetragenen beschränkten Rechten)*

Sanktioniert die bisherige Praxis des Amtes.

*Art. 54 (Änderungen in der Person des Vertreters)*

*Abs. 1* entspricht dem bisherigen Recht (Art. 21, Abs. 4).

Der in *Abs. 2* behandelte Fall war bisher (Art. 21, Abs. 5 am Schluß) gebührenfrei. Es ist indessen nicht ersichtlich, warum die Verwaltung die ihr in diesen Fällen obliegende, unter Umständen sehr beträchtliche Beanspruchung unentgeltlich auf sich nehmen soll. Da jedoch nicht ohne weiteres angenommen werden kann, daß der Nachfolger diese Gebühren auf die Klienten überwälzen kann, und anderseits die Verpflichtung zur Bezahlung der vollen Gebühr bei einer großen Zahl von Patenten oder Patentgesuchen zu einer unbilligen Belastung des Nachfolgers werden könnte, wird hier ein «Mengenrabatt» vorgesehen (Herabsetzung auf 20% der vollen Gebühr).

In *Abs. 3* stimmt lit. c mit dem bisherigen Recht (Art. 21, Abs. 5) überein; die lit. a und b entsprechen der bisherigen Praxis.

## 11. Abschnitt. Register und Aktenheft

### *Art. 55 (Patentgesuchsregister)*

Im bisherigen Recht ist nur allgemein die Führung eines solchen Registers vorgesehen (Art. 14, Abs. 1), ohne nähere Regelung des Inhaltes und der Einsichtnahme durch Dritte. Es erscheint als angezeigt, auch diese beiden Punkte etwas einläßlicher zu behandeln:

Die *Abs. 1 und 2* betreffen den Inhalt und geben zu keinen besonderen Bemerkungen Anlaß.

Betreffend *Abs. 3* (Auskunfterteilung) ist vorab daran zu crinnern, daß schon in der Botschaft zum Patentgesetzesentwurf (Bemerkungen zu Art. 33 des Entwurfes, auf Seite 51) festgestellt wurde, daß das Patentgesuchsregister kein öffentliches Register sein könne und der Auskunfterteilung gewisse Schranken gezogen seien. In *Abs. 3* werden nun diese Schranken angegeben. Hinsichtlich der Auskunft über das «Prioritätsdatum» ist noch folgendes zu sagen: Die Auskunft wird bewußt auf das *Prioritätsdatum* beschränkt und die Angabe des *Prioritätslandes* ausgeschlossen, weil die letztere Angabe Dritten bereits allzu präzise Anhaltspunkte über den Inhalt des Patentgesuches verschaffen würde. Es muß den Dritten genügen, zu erfahren, daß eine Priorität beansprucht wurde. Es ist nicht nötig, daß die Verwaltung ihnen auch noch den Weg zeigt, auf welchem sie über den Inhalt des Gesuches Aufschluß erhalten können; diesen Weg mögen die Dritten selbst ausfindig machen.

### *Art. 56 (Eintragung der Patente in das Register)*

Die *Abs. 1 und 2* entsprechen dem bisherigen Recht (Art. 20, Abs. 1, und Art. 34).

Die *Abs. 3 und 4* erweitern die Möglichkeiten einer Verschiebung der Patenterteilung. Nach Art. 36 VVo. durfte die Verschiebung der Veröffentlichung der Patentschrift höchstens 12 Monate seit dem Anmeldungsdatum betragen, was voraussetzte, daß das Patent selbst noch vor Ablauf dieses Jahres erteilt wurde. Seit Jahren ist diese Bestimmung dadurch gegenstandslos geworden, daß die Prüfung der Patentgesuche innerhalb dieser 12 Monate nicht abgeschlossen, ja in den letzten Jahren nicht einmal begonnen werden konnte. Andererseits läßt sich in gewissen Fällen ein legitimes Bedürfnis nach einer längeren Verschiebung der Patenterteilung nicht bestreiten. Wenn ein schweizerischer Anmelder seine Auslandsanmeldungen erst nach Ablauf der Prioritätsfrist einge-

reicht hat, so kann die Erteilung oder die Gültigkeit eines Auslands-  
patentes in Frage gestellt werden, wenn das Schweizerpatent schon vor  
Erteilung des ausländischen Patentcs erteilt (und veröffentlicht) wurde.  
Und da das Prüfungsverfahren auch in zahlreichen Staaten des Auslandes  
erfahrungsgemäß gegenwärtig und wohl noch auf Jahre hinaus ebenso-  
lang, wenn nicht noch länger als in der Schweiz dauert, wurden die  
Endtermine in den Abs. 3 und 4 entsprechend hinausgeschoben.

Es darf allerdings nicht übersehen werden, daß auf diese Weise in der  
Schweiz die Dritten, die zwar Kenntnis von der Anhängigkeit eines  
Patentgesuches, aber nicht von dessen Inhalt haben, recht lange auf die  
Bekanntgabe der Patentschrift warten müssen, aus welcher sie erst den  
Schutzumfang der Erfindung ersehen. Das läßt sich aber nicht vermeiden,  
wenn man die Erfinderinteressen schützen will. Der Patentanmelder hat  
seinerseits ein Interesse daran, die Patenterteilung nicht länger hinauszuschieben,  
als unbedingt nötig, weil er ja vor der Erteilung des Patentcs  
keinen Schutz für seine Erfindung genießt.

*Art. 57 (Registerinhalt)*

Entspricht dem bisherigen Recht (Art. 20), mit zwei Ergänzungen, die  
keiner weiteren Begründung bedürfen (Ziff. 4 und 8).

*Art. 58 (Aktenheft und Korrespondenzheft)*

Die Auseinanderhaltung eines «Aktenheftes» und eines «Korrespon-  
denzheftes» entspricht einer von jeher bestehenden Praxis. Es wird als  
richtig erachtet, diese Praxis zu sanktionieren und sie dadurch auch nach  
außen klarzulegen.

*Art. 59 (Einsichtnahme in das Aktenheft)*

*Abs. 1:* Gemäß Art. 61, Ziff. 1, des Gesetzes hat das Amt die Eintragung  
des Patentcs in das Patentregister mit den in Art. 60 des Gesetzes auf-  
geführten Angaben zu veröffentlichen. Zu diesen Angaben gehört  
indessen die Erfindungsbeschreibung nicht; diese kann erst etwa einen  
Monat später in der «Patentschrift» (Art. 63 des Gesetzes) veröffent-  
licht werden. Da nach BGE 59 I 99 der Patentschutz schon mit der  
Veröffentlichung der Patentcintragung einsetzt, rechtfertigt es sich,  
Dritten schon von diesem Zeitpunkt an Einblick in das Aktenheft zu  
gewähren, damit sie sich darüber orientieren können, worin die ge-  
schützte Erfindung besteht und was sie infolgedessen zu unterlassen

haben, wenn sie keine Patentverletzung begehen wollen. Die bisherige Regelung (Art. 43 VVo.) gestattete ihnen diese Einsichtnahme erst nach der Veröffentlichung der Patentschrift und ließ daher Dritte während einiger Zeit im ungewissen darüber, wessen sie sich zu enthalten haben.

*Abs. 2* entspricht dem bisherigen Recht (Art. 43, Abs. 2).

*Abs. 3* regelt die Voraussetzungen, unter welchen Abteilungsvorstände der Bundesverwaltung Einsicht in das Aktenheft nehmen dürfen, abweichend vom bisherigen Recht insofern, als nun dafür die Zustimmung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes erforderlich sein soll. Damit wird auf Art. 320, Ziff. 2, StGB und Art. 27 des Beamtengesetzes Rücksicht genommen. Das Amt wird in solchen Fällen die erforderliche Ermächtigung des Justiz- und Polizeidepartementes einzuholen haben.

Die Herausgabe des Aktenheftes an *Gerichtsbehörden*, welche deren Edition für die Zwecke eines anhängigen Zivil- oder Strafverfahrens begehren, wird in der Verordnung wie bisher nicht ausdrücklich geregelt. Hierüber soll von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der Geheimhaltungsvorschriften des Strafgesetzes und des Beamtengesetzes und der allgemeinen Weisungen über die Editions- und Zeugnispflicht des Bundespersonals entschieden werden. Das Amt wird die Ermächtigung des Justiz- und Polizeidepartementes jeweils einzuholen haben.

Ferner wird, wie bisher, von einer Vorschrift über die Einsichtnahme in das *Korrespondenzheft* abgesehen. Grundsätzlich bleibt dieses auch den Personen, welche gemäß Abs. 2 und 3 das Aktenheft vorzeitig einsehen dürfen, verschlossen, desgleichen jedermann, der gemäß Abs. 1 in das Aktenheft Einsicht nimmt. Denn sein Inhalt ist in der großen Mehrzahl der Fälle unerheblich für die Orientierung Dritter darüber, was für eine Erfindung unter dem Patentschutz steht. Indessen gibt es auch hier Ausnahmen: zum Beispiel wenn die Berechtigung des vom Amt anerkannten Anmeldungsdatums für ein abgetrenntes Patentgesuch in Frage steht. In solchen Fällen hat das Amt dafür zu sorgen, daß den Dritten dabei nur der für diese Frage maßgebende Inhalt zugänglich gemacht wird. Auch für die Gerichte wird die Kenntnisnahme vom Inhalt des Korrespondenzheftes nicht für alle Fälle notwendig sein.

#### *Art. 60 (Patentlisten)*

Entspricht dem bisherigen Recht (Art. 35 und Art. 46bis, Abs. 2).  
Weggelassen wurde die bisherige Angabe, wo die Patentlisten veröffent-

licht werden (Schweizerisches Handelsamtsblatt): denn es ist damit zu rechnen, daß das Amt nach Einführung der amtlichen Vorprüfung ein eigenes Veröffentlichungsorgan schafft, in welchem dann auch diese Patentlisten aufgenommen werden sollen, ohne daß zuvor die Vollziehungsverordnung abgeändert werden muß.

*Art. 61 (Patentschriften)*

Die *Abs. 1–3* entsprechen im wesentlichen dem bisherigen Recht (Art. 37).

In *Abs. 4* wird die Bestimmung des Patentschriftenpreises nicht mehr von der Genehmigung des Justiz- und Polizeidepartementes, sondern von der Zustimmung der Bundeskanzlei (Drucksachen- und Materialzentrale) abhängig gemacht, welche besser als das Justiz- und Polizeidepartement die in Betracht fallenden Verhältnisse zu beurteilen vermag.

*Art. 62 (Verschiebung der Veröffentlichung der Patentschrift)*

*Abs. 1* entspricht im wesentlichen dem bisherigen Recht (Art. 36, Abs. 2).

In *Abs. 2* wurde aus den oben bei Art. 56 angeführten Gründen die Verschiebungsgrenze auf 6 Monate seit der Patenteintragung verlegt; ferner wurde die Vorschrift als «Soll-Vorschrift» gefaßt, damit ausnahmsweise, wenn besondere Gründe es rechtfertigen, noch weitergegangen werden kann.

Daß der Verschiebungsantrag jederzeit widerrufen werden kann (Art. 36, Abs. 3, der geltenden VVo.), ist selbstverständlich und braucht nicht ausdrücklich gesagt zu werden.

*Art. 63 (Unterlassung der Veröffentlichung der Patentschrift)*

Entspricht im wesentlichen dem bisherigen Recht (Art. 38).

Neu ist in *Abs. 1* die Gebührenpflicht; es erscheint nicht als gerechtfertigt, daß die Verwaltung die mit der Prüfung des Gesuches und der Durchführung verbundenen Arbeiten unentgeltlich besorgen sollte.

In *Abs. 2* wird sodann noch ausdrücklich gesagt, was geschieht, wenn die Druckkosten nicht rechtzeitig sichergestellt werden: nämlich Veröffentlichung der Patentschrift bei nächster Gelegenheit. Wird aber die Patentschrift veröffentlicht, so wäre es nicht richtig, den Patentinhaber bei seinem Verzicht auf das Patent zu behaften, den er ja nur im Hinblick auf die Unterlassung der Veröffentlichung erklärt hatte; dieser Verzicht soll daher dahinfallen.

*Art. 64 (Abgabe der Patentschriften an Behörden usw.)*

Entspricht im wesentlichen dem bisherigen Recht (Art. 41, Abs. 1).

*Art. 65 (Patenturkunde)*

*Abs. 1* entspricht dem bisherigen Recht (Art. 37 i. f.).

In *Abs. 2* wird die Ausstellung von Urkundendoppeln nicht nur wie bisher (nach Art. 45) für zwei ganz eng umschriebene Tatbestände, sondern allgemein «auf Gesuch» hin vorgesehen. Es besteht kein Grund für eine Einschränkung: da ja die Doppel als solche zu kennzeichnen sind, erscheint ein Mißbrauch ausgeschlossen.

*Art. 66 (Jahreskatalog)*

Die im bisherigen Recht (Art. 48) für jedes Jahr vorgeschriebene Veröffentlichung von Angaben über den Geschäftsgang im Vorjahr wurde seit jeher in einem sogenannten «Jahreskatalog» zusammengefaßt. Die genaue Umschreibung der Gegenstände, deren Behandlung von Interesse sein kann, darf der Praxis überlassen werden; es genügt, wenn allgemein die Herausgabe dieses Kataloges über die Geschäfte des Vorjahres vorgeschrieben wird. Damit ist keineswegs ein Abbau des herkömmlichen Inhaltes des Kataloges beabsichtigt; dieser soll jedenfalls auf dem bisherigen Stand bleiben; aber bei Bedarf sollen auch weitere Gegenstände behandelt werden können.

## **12. Abschnitt. Aufsicht über berufsmäßige Vertreter**

*Art. 67 (Umfang der Aufsicht; Sanktionen)*

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich dem bisherigen Art. 49 VVo. und der Auslegung, welche diese letztere Vorschrift in der Praxis erhalten hat.

Bei der Vorbereitung des neuen Gesetzes ist von einer ausdrücklichen Gesetzesvorschrift betreffend diese Aufsicht abgesehen worden im Hinblick darauf, daß die Einführung der amtlichen Vorprüfung zweifellos zur Schaffung eines eigentlichen Gesetzes über den Patentanwaltsberuf zwingen werde. Bis dahin wird man sich noch mit der bisherigen Regelung behelfen müssen und können.

### 13. Abschnitt. Inkrafttreten und Übergangsrecht

#### *Art. 68 (Inkrafttreten)*

Keine Bemerkungen.

#### *Art. 69 (Übergangsrecht: Rückerstattung von Gebühren)*

Beim Inkrafttreten des neuen Gesetzes werden zahlreiche Patentgesuche anhängig und gemäß Art. 113, Abs. 1, nach dem neuen Recht zu behandeln sein. Für diese Gesuche sind geringere Anmeldegebühren entrichtet worden, als das neue Recht vorschreibt (für Hauptpatentgesuche eine Hinterlegungsgebühr von Fr. 20.— nebst der ersten Jahresgebühr von Fr. 20.—, zusammen Fr. 40.—, und für Zusatzpatentgesuche nur die Hinterlegungsgebühr von Fr. 20.—, während nach neuem Recht sowohl für Haupt- wie für Zusatzpatentgesuche eine «Anmeldegebühr» von Fr. 60.— verlangt wird). Eine Verpflichtung der Patentbewerber zur Ergänzung des Anmeldegebührenbetrages auf die durch das neue Recht vorgeschriebene Höhe kommt selbstverständlich nicht in Frage. Infolgedessen kann aber der Patentbewerber im Fall der Zurückziehung oder Zurückweisung seines Gesuches auch nur Anspruch auf Rückerstattung von Gebühren nach Maßgabe des alten Rechtes haben. Wird ein solches zurückgewiesenes Gesuch gemäß Art. 32 wiederhergestellt, so sind lediglich diese nach altem Recht zurückerhaltenen Gebühren wieder einzubezahlen.

#### *Art. 70 (Anmeldungsdatum bei ungenügender Gebühreinzahlung)*

Nach Art. 56 des neuen Gesetzes gilt als Anmeldungsdatum der Zeitpunkt, in welchem die nach Art. 49 erforderlichen Aktenstücke eingereicht und die vorgeschriebene Gebühr bezahlt sind. Während hinsichtlich der vorgeschriebenen Aktenstücke keine Änderung von Bedeutung eintritt, tritt mit Bezug auf die Gebühren eine Erhöhung ein (Fr. 60.— statt bisher Fr. 40.— bzw. [für Zusatzpatentgesuche] Fr. 20.—). Es ist damit zu rechnen, daß in den ersten Monaten der Geltung des neuen Rechtes Patentgesuche mit den nach altem Recht vorgeschriebenen Gebühren eingereicht werden, weil die Patentbewerber sich über diese Gebührenerhöhung nicht Rechenschaft gegeben haben. In diesen Fällen wird das Amt sie sofort zur Nachzahlung der Differenz einladen. Das Patentgesuch erhält jedoch als Anmeldungsdatum das Datum des Tages, an welchem auch dieser Fehlbetrag nachbezahlt ist. Dies kann aber unter Umständen zur Folge haben, daß die Erfindung nicht mehr als neu gilt

und ein gültiges Patent für sie nicht mehr in Frage kommt. Es erscheint als angezeigt, diese Folge wenigstens während einer gewissen Übergangszeit zu vermeiden. Die in Art. 70 vorgesehenen 6 Monate sollten hierfür genügen.

*Art. 71 (Vorauszahlung von Patentjahresgebühren)*

Nach Art. 12, Abs. 3, des früheren Gesetzes konnten Jahresgebühren im voraus entrichtet werden. Da das neue Gesetz in Art. 42 vom 8. Patentjahr an höhere Gebühren als das frühere vorsieht, stellt sich die Frage, ob die Vorauszahlung von Gebühren, die erst nach dem 1. Januar 1956 fällig werden, ohne Nachzahlung des Unterschiedsbetrages wirksam bleiben soll oder nicht. Die Eidgenössische Finanzverwaltung hält dafür, daß die Entgegennahme von Vorauszahlungen unter dem selbstverständlichen Vorbehalt einer Gesetzesänderung stand. Andererseits unterstellt Art. 112 des neuen Gesetzes die früher erteilten Patente grundsätzlich den Bestimmungen des neuen Gesetzes und macht davon nur 3 Ausnahmen, zu welchen die Jahresgebührenansätze nicht gehören. Um jeder Diskussion über diese Behandlung der Vorauszahlungen vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Maßgeblichkeit der neuen (erhöhten) Ansätze auch für diese Vorauszahlungsfälle ausdrücklich festzustellen.

Das Amt wird in solchen Fällen dem Patentinhaber oder seinem Vertreter auf das Inkrafttreten des neuen Gesetzes hin bekanntgeben, wieviele Jahresgebühren, die nach dem 1. Januar 1956 verfallen, durch den vorausbezahlten Betrag noch gedeckt sind (unter Rückzahlung von Restbeträgen, die nicht mehr zur Deckung einer vollen Jahresgebühr ausreichen), und es diesem überlassen, die weiteren Jahresgebühren, entweder wieder im voraus oder nach Eintritt ihrer Fälligkeit zu decken.

(Mitgeteilt vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum.)

## Zweite Notiz über die Arbeiten des vom Europarat eingesetzten Expertenkomitees für Patentrechtsfragen

HANS MORF, BERN

Auf den Seiten 107 ff. des Jahrganges 1953 der «Schweizerischen Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht» ist ein erster Bericht über die Arbeiten dieses Expertenkomitees erstattet und gleichzeitig der Text der Antwort wiedergegeben worden, der für die Schweiz auf einen vom Büro des Expertenkomitees aufgestellten Fragebogen abgegeben worden war.

Seither hat dieses Komitee seine Arbeiten fortgesetzt und in seiner letzten Session am 7. Oktober 1955 folgende Resolution gefaßt:

«Le Comité estime que l'unification sur quelques points du droit matériel concernant les brevets est l'une des conditions de la création d'un brevet européen, à délivrer ou bien par un bureau européen, ou bien par les bureaux nationaux.

L'unification, tout au moins dans une première étape, devrait porter sur:

1. les conditions générales de la brevetabilité (caractère industriel, nouveauté, progrès technique, effort créateur, influence des droits de brevets antérieurs et des demandes antérieures (voir A 1-5 de l'étude comparative EXP/Brev. (53) 18 rév.);
2. la portée respective de la description et de la revendication (voir D 1 et 2 de l'étude comparative EXP/Brev. (53) 18 rév.).

Le Comité charge le Bureau, complété par les experts de la Belgique et de la Suède, de présenter sur ces points des propositions d'unification au Comité des Experts lors de sa prochaine session. Les observateurs de l'Espagne et de la Suisse sont conviés à collaborer à ces travaux du Bureau.»

Die Vertreter der Mitglied- und Beobachterstaaten sind ersucht worden, Berichte darüber zu erstatten, wie die in der Resolution aufgeführten Gegenstände bei ihnen durch Gesetzgebung und Praxis geordnet sind. Auf Grund dieser Antworten sollen dann Berichterstatter, welche für die einzelnen Gegenstände besonders bezeichnet wurden, Vorschläge für eine Rechtsvereinheitlichung ausarbeiten. Mit der Abfassung solcher

Vorschläge betreffend die Wechselbeziehungen zwischen Patentanspruch und Beschreibung ist Herr Bundesrichter Dr. P. Bolla beauftragt worden.

Im nachstehenden wird der Bericht wiedergegeben, der für die Schweiz (in französischer Übersetzung) eingereicht worden ist. Es war nicht zu vermeiden, daß diese Darstellung zum Teil Wiederholungen des Berichtes von 1953 bringt.

### **Bericht über die in der Schweiz bestehende Regelung hinsichtlich der vom Expertenkomitee des Europarates hiefür bezeichneten Gegenstände**

In der Schweiz ist am 1. Januar 1956 das neue Patentgesetz vom 25. Juni 1954 in Kraft getreten. Weder das Amt für geistiges Eigentum (Patentamt) noch die ordentlichen Gerichte hatten in der kurzen Zeit, die seither vergangen ist, Gelegenheit, in Auslegung des Gesetzes grundsätzliche Entscheidungen zu fällen. Da jedoch das neue Gesetz in den meisten der hier in Betracht fallenden Punkte mit dem alten übereinstimmt oder nur redaktionell abweicht, kann die Auslegung des alten Gesetzes auch unter der Herrschaft des neuen Gesetzes wegleitend bleiben. In den wenigen Fällen, wo es sich anders verhält, wird dies ausdrücklich festgestellt werden.

Wo im folgenden nichts anderes gesagt wird, beziehen sich die angeführten Artikelzahlen auf das Bundesgesetz vom 25. Juni 1954. Die Abkürzung BGE bedeutet «Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichtes».

#### *1. Gewerblich anwendbare Erfindung*

##### a) Maßgebend ist *Art. 1, Abs. 1*:

«Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt.»

##### b) Als «Erfindung» ist nach ständiger Praxis des Amtes und der Gerichte anzusehen eine schöpferische Idee, deren Verwirklichung einen technischen Erfolg mit technischen Mitteln herbeiführt (BGE 72 I 231).

Eine bloße Entdeckung ist keine Erfindung im Sinne des Gesetzes, sondern Kenntnisaufnahme von etwas, das schon vorher vorhanden, aber noch nicht bekannt war.

Ebensowenig ist eine Erfindung die wissenschaftliche Erkenntnis, welche sich nur an den menschlichen Geist wendet und sich nicht in einer direkt anwendbaren Anweisung für ein technisches Handeln ausdrückt.

Keine Erfindungen sind Unterrichtsmethoden, Versicherungssysteme, Buchhaltungssysteme und dergleichen, denn sie arbeiten nicht auf dem Gebiet der Technik. Dagegen werden für ihre praktische Anwendung allenfalls Hilfsmittel (Anschauungsmaterial, Karteikarten oder Karteikasten und dergleichen) benötigt, welche Gegenstand von Erfindungen sein können.

- c) Insoweit als auf dem Gebiet der Landwirtschaft und des Gartenbaues durch willkürliche Beeinflussung physiologischer Vorgänge ein bestimmter Vorgang mit einiger Sicherheit wiederholt werden kann, lassen sich solche Maßnahmen auch dem Begriff der Technik einordnen und daher als «gewerblich anwendbar» ansehen. Wiederholt sind daher Patente erteilt worden für landwirtschaftliche Kulturverfahren der genannten Art. Dagegen wurde die Patentierung eines Verfahrens für die Züchtung einer neuen Zierpflanze abgelehnt, weil der Beweis nicht erbracht werden konnte, daß eine Wiederholung des Verfahrens mit einiger Sicherheit zum gleichen Ergebnis führt (BGE 97 I 77).
- d) Keine Erfindung im Sinne des Gesetzes liegt vor im Fall eines Verfahrens zur Behandlung des kranken menschlichen Körpers; denn diese Idee wendet sich nicht an den Techniker, sondern an den Arzt, dessen Tätigkeit kein Gewerbe im Sinne des Gesetzes ist. Gegenstand patentierbarer Erfindungen können dagegen medizinische Apparate, Prothesen, chirurgische Instrumente usw. sein; denn diese Ideen wenden sich nicht an den Arzt, sondern an den Techniker.

Die Behandlung des menschlichen Körpers nicht zu Heilzwecken, sondern zur Befriedigung von Kultur- und Luxusbedürfnissen (Haar- und Nagelpflege und ähnliches) kann Gegenstand patentierbarer Erfindungen sein; denn hier sind keine sozialetischen Gesichtspunkte maßgebend wie im Fall der Heilverfahren (BGE 72 I 369).

- e) «Gewerblich anwendbar» will nicht «rentabel» heißen; auf den wirtschaftlichen Nutzen kommt in diesem Zusammenhang nichts an. Die Erfindung ist gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand geeignet ist, entweder in einem Gewerbebetrieb hergestellt oder in einem solchen Betrieb technisch angewendet zu werden.

Der Begriff des «Gewerbebetriebes» kann weit gespannt werden, so daß auch die Tätigkeit des Coiffeurs (zum Beispiel bei der Herstellung von Dauerwellen) darunter fällt (BGE 72 I 369).

- f) Ob eine Erfindung ins Gebiet der «Technik» gehört, kann und muß auch in den Fällen, welche nicht der amtlichen Vorprüfung (auf Neuheit, technischen Fortschritt und Erfindungshöhe) unterstehen, vom Amt geprüft werden; gehört sie nicht dazu, so muß das Patent verweigert werden. Das gleiche gilt, wenn die «Erfindung» zwar zum Gebiet der Technik gehört, aber mit den Naturgesetzen nicht vereinbar ist (*perpetuum mobile*); vgl. BGE 72 I 371.

## 2. Neuheit

- a) Maßgebend ist *Art. 7* mit folgendem Wortlaut:

«<sup>1</sup> Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht vor der Patentanmeldung

- a) im Inland derart offenkundig geworden ist, daß der Fachmann sie danach ausführen kann, oder  
b) durch veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke derart dargelegt worden ist, daß der Fachmann sie danach ausführen kann.

<sup>2</sup> Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Anmeldungs- und Ausstellungspriorität.»

- b) Die Neuheit ist kein Wesensmerkmal der Erfindung, sondern Voraussetzung ihrer Patentierbarkeit. Wenn jemand sich mit Erfolg um die Lösung eines technischen Problems bemüht, ohne zu wissen, daß bereits eine Lösung veröffentlicht ist, so hat er gleichwohl eine «Erfindung» gemacht; aber sie ist nicht mehr neu. Für die Patentierbarkeit ist nicht die subjektive Leistung, sondern die objektive Förderung der Technik maßgebend, und diese wird durch die *erste* veröffentlichte Lösung bestimmt.
- c) Das Gesetz definiert die Neuheit in *Art. 7* in der Weise, daß die Tatbestände, welche die Neuheit zerstören, *abschließend* aufgeführt werden. Andere Tatbestände kommen nicht in Frage; d. h. wenn keiner dieser im Gesetz genannten Tatbestände nachgewiesen wird, so gilt die Erfindung *unwiderlegbar* als neu.

Andererseits gilt, sobald einer dieser Tatbestände nachgewiesen ist, die Neuheit *unwiderlegbar* als zerstört; auch dann, wenn die Veröffentlichung vom Erfinder selbst ausging oder wenn die Offenkundigkeit auf Mitteilungen des Erfinders zurückgeht.

d) *Maßgebender Zeitpunkt*: Das Datum der Patentanmeldung, allenfalls ein Prioritätsdatum, das auf einer früheren Anmeldung oder einer früheren Ausstellung des Erfindungsgegenstandes beruht.

e) *Offenkundigkeit*:

1. Sie muß *in der Schweiz* geschehen sein.
2. Sie liegt vor, wenn eine Anzahl von Angehörigen der gleichen Branche Kenntnis hatten von der Erfindung in einer Weise, daß sie dieselbe ausführen konnten. Es ist nicht nötig, daß die Erfindung von dritter Seite schon tatsächlich ausgeführt wurde; es genügt, daß sie in ihrem Wesen bekannt war. Andererseits genügt die bloß theoretische Möglichkeit, daß Dritte sie zur Kenntnis nehmen konnten, noch nicht; es muß mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden können, daß Dritte von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch gemacht haben: BGE 60 II 471.

Diese Wahrscheinlichkeit liegt nicht vor, wenn der dritte Fachmann den im freien Handel erworbenen Gegenstand der Erfindung hätte zerstören müssen, um das Wesen der Erfindung zu erfahren; wohl aber dann, wenn dazu nur eine Zerlegung, ohne Zerstörung, erforderlich war (BGE 58 II 285; 68 II 396).

Gleichgültig ist es, wenn der dritte Fachmann die Kenntnis durch Vertrauensbruch einer zur Geheimhaltung verpflichteten Person erlangte (BGE 60 II 470). Dagegen wird die Neuheit nicht zerstört, solange der Kreis der zur Geheimhaltung verpflichteten Personen nicht überschritten wird.

f) *Veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke*:

1. Unerheblich ist *der Ort* der Veröffentlichung. Im Gegensatz zur Offenkundigkeit kommen auch Veröffentlichungen in Frage, die im Ausland vorgenommen wurden, ohne daß Wiedergabeexemplare in die Schweiz gelangten (nach dem früheren Gesetz fielen nur Wiedergabeexemplare in Betracht, die in die Schweiz gelangten).
2. Die Art der *Wiedergabetechnik* ist unerheblich: Buchdruck, Photokopie, Maschinschrift usw. Außer Betracht fällt der bloße mündliche Vortrag, selbst wenn er zum Beispiel auf einer Schallplatte aufgenommen wurde. Dagegen kann im letzteren Fall mittels der Schallplatte Offenkundigkeit bewirkt werden.
3. Erforderlich ist, daß solche Wiedergabeexemplare einer unbestimmten Personenzahl zugänglich gemacht wurden. Ist dies geschehen,

so spielt keine Rolle, ob die einzelnen Exemplare in öffentliche Bibliotheken oder nur in die Hände Privater gelangt sind.

4. Das Gesetz macht auch keinen Unterschied nach *Alter* oder *Sprache* der Veröffentlichung.

### 3. *Technischer Fortschritt*

- a) Der Umstand, daß eine Erfindung neu ist, entscheidet noch nicht für die Patentierbarkeit. Das Neue muß noch von einer gewissen Bedeutung sein, nämlich einen technischen Fortschritt bringen.
- b) Beurteilungsgrundlage ist der «Stand der Technik» am *Tag der Patentanmeldung* (eventuell Prioritätsdatum). Der Stand der Technik wird ersichtlich aus den am maßgebenden Tag vorhandenen Veröffentlichungen aller Art. Mit diesem Stand der Technik muß die in der Patentschrift beschriebene Erfindung verglichen werden.
- c) *Wie groß* der Fortschritt sein muß, läßt sich nicht ein für allemal festlegen. Man wird dabei zu berücksichtigen haben, daß das neue Gesetz nach dem Willen aller bei der Ausarbeitung beteiligten Instanzen den Patentschutz nicht nur «bedeutenden» Erfindungen gewähren will. Man wird daher nicht verlangen dürfen, daß der Fortschritt sehr groß sei. Aber er wird immerhin deutlich erkennbar sein müssen. Auf Gebieten, wo die technische Entwicklung weit fortgeschritten ist, kann auch schon ein bescheidener Fortschritt als wesentlich erscheinen (BGE 74 II 141).
- d) Von Bedeutung können verschiedene *Arten* von Fortschritt sein: neue Erzeugnisse oder neue Stoffe; Verbesserung der angestrebten Wirkung bekannter Erzeugnisse oder Verfahren; Verbilligung des Herstellungsverfahrens; Verbesserung des Herstellungsprozesses (Unfallverhütung, Betriebshygiene); auch Erzielung einer ästhetisch befriedigenderen Gestalt des Erzeugnisses kann in Betracht fallen (BGE 74 II 133, Erw. 3).

### 4. *Schöpferische Idee oder Erfindungshöhe*

Die schweizerische Praxis ist seit jeher davon ausgegangen, daß der technische Fortschritt für sich allein noch nicht genügt, um die Erfindung patentwürdig zu machen. Jeder Fachmann bemüht sich um Verbesserungen und Neuerungen. Es wäre nicht gerechtfertigt, ein Verwertungsmonopol schon für das einzuräumen, was jedem Fachmann einfallen

kann. Nur das soll patentiert werden können, was sich aus der Masse der Durchschnittsleistungen heraushebt und nur durch eine besondere schöpferische Idee erreicht werden konnte. Wo ist jedoch die Grenze zu ziehen? Die Antwort fällt verschieden aus, je nachdem man vom Ausbildungsstand eines «Durchschnitts»-Fachmannes ausgeht oder aber von demjenigen eines «gut ausgebildeten» Fachmannes; denn der letztere ist in der Lage, aus dem «Stand der Technik» mehr herauszulesen als der Durchschnittsfachmann, so daß für ihn Überlegungen noch als nahelegend erscheinen, die beim Durchschnittsfachmann bereits Ausdruck einer schöpferischen Idee wären. Da bei der Gesetzesrevision der Standpunkt maßgebend war, daß nicht bloß bedeutende Erfindungen Patentschutz erlangen können sollen, wird auf das Können eines *Durchschnittsfachmannes* abzustellen sein bei der Beurteilung der Erfindungshöhe.

*Verneint* wurde das Vorhandensein der erforderlichen Erfindungshöhe zum Beispiel, wenn die Erfindung in einer Maßnahme bestand, welche zum gewöhnlichen Rüstzeug jedes Konstrukteurs gehört (BGE 27 II 604: Umkehrung der Reihenfolge der einzelnen Phasen eines Prozesses; 34 II 55: Änderung von Größenverhältnissen).

*Bejaht* wurde sie zum Beispiel: Wenn das Problem auf einem Weg gelöst wurde, den die Fachwelt seit Jahren infolge von Vorurteilen ablehnte, die sich als unbegründet erwiesen (BGE 69 II 187 und 199).

##### 5. Einfluß des Vorhandenseins älterer Patente oder Patentgesuche

Hier ist die Regelung verschieden, je nachdem das Patent mit oder ohne Vorprüfung erteilt wird:

###### a) *Patenterteilung ohne Vorprüfung:*

Es wird nicht untersucht, ob für die gleiche Erfindung schon ein Patent erteilt oder ein Patentgesuch anhängig ist oder nicht; das Patent wird ohne Rücksicht hierauf erteilt. Der dritte Patentinhaber hat indessen die Möglichkeit, dieses Patent durch den Richter als nichtig erklären zu lassen, wenn er beweist, daß «für die Erfindung auf Grund einer früheren oder prioritätsälteren Anmeldung ein gültiges Patent erteilt worden ist» (Art. 26, Abs. 1, Ziff. 5). Diese Nichtigkeitsklage kann dagegen nicht auf eine bloße ältere Patentanmeldung gestützt werden; erst wenn auf diese Anmeldung ein Patent tatsächlich erteilt wurde, kann geklagt werden.

Wenn jedoch das Patent, welches auf Grund der älteren oder prioritätsälteren Anmeldung erteilt wurde, aus irgendeinem Grund nichtig sein sollte, so kann es nicht noch die Nichtigkeit eines späteren für die gleiche Erfindung erteilten Patentbeschlusses begründen. War es aber nicht nichtig, so steht es der Gültigkeit des jüngeren Patentbeschlusses auch dann entgegen, wenn es schon vor der Erteilung des jüngeren Patentbeschlusses aus irgendeinem Grund (Verzicht des Inhabers oder Nichtbezahlung einer verfallenen Jahresgebühr) wieder erloschen ist (vgl. Botschaft zu Art. 26 des Gesetzesentwurfes).

b) *Patenterteilung im Verfahren mit Vorprüfung:*

Hier sind maßgebend die *Art. 96*, Abs. 1 und 2, und *Art. 101*, Abs. 1 und 2:

*Art. 96:*

«<sup>1</sup> Das Patentgesuch wird durch die Prüfungsstelle geprüft.

<sup>2</sup> Findet die Prüfungsstelle, daß die Erfindung nach den Artikeln 1, 2 und 7 nicht patentierbar ist, oder daß dem Patentbewerber gemäß Artikel 3, Absatz 3, kein Recht auf das Patent zusteht, so teilt sie dies dem Patentbewerber unter Angabe der Gründe mit und setzt ihm eine Frist an, innert welcher er sich dazu äußern kann.»

*Art. 101:*

«<sup>1</sup> Innert drei Monaten seit der Bekanntmachung kann jedermann gegen die Erteilung des Patentbeschlusses Einspruch erheben.

<sup>2</sup> Der Einspruch kann nur auf die Behauptung gestützt werden, daß die Erfindung nach Artikel 1, 2 und 7 nicht patentierbar sei oder daß dem Patentbewerber gemäß Artikel 3, Absatz 3, kein Recht auf das Patent zustehe.»

Nach Art. 3, Abs. 3, steht das Recht auf das Patent «dem zu, der sich auf die frühere oder prioritätsältere Anmeldung berufen kann».

Wenn der Prüfungsstelle oder der Patentabteilung – aus eigenem Wissen oder infolge eines Einspruches des früheren Anmelders – bekannt ist, daß für die nämliche Erfindung bereits ein Patentgesuch besteht, so wird die Prüfung des jüngeren Gesuches ausgesetzt, bis das ältere Gesuch entweder zur Erteilung eines Patentbeschlusses geführt hat oder zurückgewiesen oder zurückgezogen worden ist (Botschaft zu Art. 67 des Gesetzesentwurfes, der dem Art. 96 des Gesetzes entspricht).

Wurde das Patent erteilt, weil der Prüfungsstelle das Vorhandensein der älteren Anmeldung nicht bekannt war und ihr auch nicht auf dem Weg eines Einspruches zur Kenntnis gelangte, so besteht immer

noch die Möglichkeit der Nichtigkeitsklage auf Grund von Art. 26, Abs. 1, Ziff. 5 (wie im Fall der Patenterteilung ohne Vorprüfung).

6. Wechselbeziehung zwischen Beschreibung und Patentanspruch

a) Maßgebend sind die folgenden Vorschriften des Gesetzes:

*Art. 51:*

«<sup>1</sup> Für jedes Patent hat der Patentbewerber einen Patentanspruch aufzustellen, in welchem er die Erfindung definiert.

<sup>2</sup> Dieser Patentanspruch ist maßgebend für den sachlichen Geltungsbereich des Patentess.»

*Art. 50:*

«<sup>1</sup> In der Beschreibung ist die Erfindung so darzulegen, daß der Fachmann sie danach ausführen kann.

<sup>2</sup> Die Beschreibung kann zur Auslegung des Patentanspruches und der Unteransprüche herangezogen werden.»

*Art. 26, Ziff. 3 und 4:*

«<sup>1</sup> Das Patent ist durch den Richter auf Klage hin nichtig zu erklären:

.....

3. wenn die Erfindung durch die Patentschrift nicht so dargelegt ist, daß der Fachmann sie danach ausführen kann;

4. wenn der Patentanspruch selbst unter Beziehung der Beschreibung keine klare Definition der Erfindung gibt;

.....»

b) Aus diesen Vorschriften ergibt sich, daß dem *Patentanspruch* eine übertragende Bedeutung zukommt und die Beschreibung eine Rolle nur im Rahmen des Patentanspruches spielt.

Weil der Patentanspruch für den sachlichen Geltungsbereich des Patentess als maßgebend erklärt wurde, muß bei Prüfung der Neuheit, des technischen Fortschrittes und der schöpferischen Idee von ihm und nur von ihm ausgegangen werden.

Mit dieser Regelung will der Gesetzgeber eine möglichst große Rechtssicherheit gewährleisten. Dritte, insbesondere die Gewerbetenossen des Patentinhabers, sollen sich ohne Schwierigkeiten darüber orientieren können, was geschützt und was noch frei ist. Dieses Ziel würde nur in ungenügendem Maß erreicht, wenn die Dritten selber aus einer oft sehr ausführlichen Beschreibung heraussuchen müßten, worin nun das Wesen der unter Schutz stehenden Erfindung liegt.

- c) Die *Beschreibung* ihrerseits muß so ausführlich gehalten werden, daß sie jeden durchschnittlich gebildeten Fachmann in stand setzt, die im Patentanspruch definierte Erfindung auszuführen. Wenn es daran fehlt, d. h. wenn der Patentanspruch auch unter Berücksichtigung der Beschreibung keine Klarheit über das Wesen der Erfindung bringt oder ihre Ausführung durch einen Fachmann nicht ermöglicht, so kann das Patent vom Richter als nichtig erklärt werden.

Alles jedoch, was in der Beschreibung ausgeführt wird und mit dem Inhalt des Patentanspruches im Widerspruch steht oder nicht an eine bestimmte (unklare oder mehrdeutige) Aussage des Patentanspruches anknüpft, fällt dabei außer Betracht; das ist die Folge der Vorschrift, daß die Beschreibung nur zur Auslegung des Patentanspruches dienen kann (vgl. BGE 70 II 236, Erw. 3).

# Die Markenlizenz im schweizerischen Recht

ALOIS TROLLER, LUZERN

## I.

Die Fabrik- und Handelsmarken sind, sobald sie Verkehrsgeltung erlangt haben, besonders wertvolle Unternehmensbestandteile. Sie erwecken beim Publikum allein durch ihre Symbolkraft die Vorstellung einer besonderen Warenart. Diese Vorstellung kann durch die eigene Erfahrung des Käufers, durch die Empfehlung von Freunden oder Bekannten oder durch Reklame hervorgerufen sein. Die Marke ersetzt die Empfehlung und Beschreibung der Ware; sie macht das persönliche Vertrauensverhältnis zum Hersteller oder Lieferanten entbehrlich; sie genügt als Verbindung zwischen dem Käufer und der Ware; sie veranlaßt unmittelbar den Käufer, die von ihr symbolisierte Ware zu wählen.

Für das Bekanntmachen von Marken werden bedeutende Summen aufgewendet. Jährliche Reklameausgaben von mehr als Fr. 100 000.— für eine Marke sind durchaus nichts Seltenes.

Solange der Besitzer der Marke in der Lage ist, ihre wettbewerbliche Kraft voll auszunützen, denkt er nicht daran, den Gebrauch mit andern zu teilen. Wenn er aber inne wird, daß er, ohne seinen eigenen Umsatz zu schmälern, die Marke Dritten gegen ein entsprechendes Entgelt zur Benützung überlassen könnte, dann wünscht er, auch aus diesem Teil des Unternehmens den größtmöglichen Gewinn zu ziehen, so wie er die andern immateriellen und materiellen Werte nicht brachliegen läßt. Oft steht noch nicht die Einnahme aus dem Gebrauch der Marke im Vordergrund. Ihre Verwendung kann mit der Benützung einer Erfindung oder eines technischen Geheimnisses eng verbunden sein. Die Marke wird in diesen Fällen durch die Qualitäten des Produktes hervorgehoben; hernach aber übernimmt sie immer mehr die Werbefunktion und stützt schließlich, wenn das Patent erloschen oder das Geheimnis bekannt geworden ist, allein die marktmäßige Vorzugsstellung. Lizenzverträge über die Verwendung von Erfindungen oder Fabrikations-

geheimnissen sind daher oft mit Markenlizenzverträgen verbunden. Häufig hat der Markeninhaber jedoch auch die Möglichkeit, Verträge abzuschließen, deren Mittelpunkt die Benützung der Marke bildet. Ob derartige Verträge zulässig sind und ob sie die Markenrechte nicht gefährden, darüber ist hier zu sprechen. Der Verkauf der Rechte an der Marke wird nicht behandelt.

## II.

Der vom Berechtigten vertraglich zugestandene Gebrauch einer Marke wird in Parallele zur Vereinbarung über die Benützung einer Erfindung als Lizenz bezeichnet. Der Kern des Lizenzvertrages besteht darin, daß der Träger des Exklusivrechtes sich gegenüber dem Lizenznehmer verpflichtet, von seinem Verbotsrecht keinen Gebrauch zu machen, ihm also die Benützung des Immaterialgutes zu gestatten<sup>1</sup>. Bevor wir uns mit der Markenlizenz beschäftigen, ist sie gegen andere, scheinbar ähnliche Verhältnisse abzugrenzen.

1. Die Markenlizenz ist vom konzernmäßigen Mitgebrauch zu unterscheiden. Die Konzernfirmen benutzen nicht die Marke eines der Konzernmitglieder und auch nicht eine gemeinsame Marke, sondern ein jeder einzelnen Firma zustehendes, von den Marken der andern Konzernfirmen unabhängiges Warenzeichen. MSchG Art. 6<sup>bis</sup> sagt zwar, daß wirtschaftlich eng miteinander verbundene Produzenten, Industrielle oder Handeltreibende für Erzeugnisse oder Waren, die nicht gänzlich voneinander abweichen, die nämliche Marke hinterlegen dürfen, sofern weder das Publikum getäuscht noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt werden könne. Damit ist aber nicht eine im gemeinsamen Besitz befindliche Marke, sondern das formal gleiche Zeichen (Wort oder Bild) gemeint. Die von einem Unternehmen verwendete und eingetragene Marke ist ein besonderes immaterielles Gut, das nicht identisch ist mit dem gleichen Wort oder Zeichen, das andere für dieselben Waren benutzen. Diese für sich abgeschlossene Markt hat ihr eigenes Schicksal; der Berechtigte muß sie gebrauchen, wenn er nicht die Rechte an ihr

---

<sup>1</sup> *Blum*, Nachträgliche Nichtigkeit des Patents im Patentlizenzvertrag (nach Schweizer Recht), *Auslands- und Internationaler Teil von Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1955, S. 202 f.;

*Matter*, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 161 f.;

*Troller*, Internationale Lizenzverträge, *Auslands- und Internationaler Teil von Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1952, S. 110 f., 114 f.

verlieren soll; er kann – Lizenzverträge vorbehalten – die Benützung nicht ändern überlassen. MSchG Art. 6<sup>bis</sup> duldet nun das Entstehen von mehreren gleichen Marken und setzt damit für Konzernmitglieder MSchG Art. 6, Al. 1 außer Kraft. («Die zur Hinterlegung gelangende Marke muß sich durch wesentliche Merkmale von denjenigen Marken unterscheiden, deren Eintragung schon stattgefunden hat.»)

Das Bundesgericht hat allerdings darauf hingewiesen, daß Art. 6<sup>bis</sup> mehr besage und nicht nur Al. 1 von Art. 6 aufhebe. Der Bundesrat habe nämlich vorgeschlagen, die in Art. 6<sup>bis</sup> aufgenommene Bestimmung Art. 6 als letztes Alinea hinzuzufügen. Die Bundesversammlung habe es jedoch vorgezogen, davon eine eigene Bestimmung zu machen, um damit zu unterstreichen, daß die Konzernmarken noch unter anderen Gesichtspunkten als nur dem der Eintragung Bedeutung haben. Der nationalrätliche Referent habe in Betracht gezogen, daß ein neueres Konzernmitglied sich gegenüber einem Dritten auf den älteren Gebrauch der Marke durch ein anderes Konzernmitglied berufe und daß eine Konzernfirma gegenüber dem Verletzer des Markenrechts denjenigen Schaden geltend mache, der dem ganzen Konzern zugefügt worden sei. Der Gesetzgeber anerkenne damit, daß die Verbundenheit, die zwischen Mitgliedern derselben Gruppe bestehe, in Markensachen Wirkungen hervorbringe, die *stricto jure* nur durch die Existenz einer juristischen Einheit gerechtfertigt wären<sup>2</sup>. Matter führt ebenfalls aus, die Anerkennung wirtschaftlich eng verbundener Inhaber gehe ohne Rücksicht auf die Rechtsform vom Begriff des wirtschaftlichen Unternehmens aus. Die zusammengeschlossenen Betriebe bilden wirtschaftlich eine Einheit. Innerhalb dieses wirtschaftlichen Verbandes soll jedes zugehörige Unternehmen die Marke frei verwenden können, ohne daß das Geschäft zu übertragen sei. Jeder, der die Marke eintragen ließ, könne sich also nicht nur auf seinen eigenen Gebrauch, sondern auch auf den ältesten Gebrauch innerhalb des wirtschaftlichen Verbandes berufen. Wollte man anders entscheiden, so würde mit der Anerkennung der verbundenen Zeichen nur ein fragwürdiges Ergebnis erzielt. Hingegen könne jeder Einzelbetrieb im Verletzungsprozeß nur seinen eigenen Schaden und nicht denjenigen des ganzen Konzerns geltend machen<sup>3</sup>. Ähnlich äußert sich David<sup>4</sup>.

Es ist aber sehr ungewiß, ob diese Auslegung von MSchG Art. 6<sup>bis</sup> zulässig ist. Das Bundesgericht stützte seine Ansicht auf das stenographi-

---

<sup>2</sup> BGE 75 I S. 352.

<sup>3</sup> Matter, a. a. O. S. 123.

<sup>4</sup> David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Basel 1940, S. 141.

sche Bulletin. Matter und David lehnen jedoch den vom nationalrätlichen Referenten gezogenen Schluß ab, daß ein Konzernmitglied den dem ganzen Konzern zugefügten Schaden klageweise geltend machen könne. Wenn die Autorität seiner Darlegung darin bestritten wird, so geht es nicht wohl an, seine anderen Ansichten als verbindliche Meinung des Gesetzgebers zu betrachten. Man wird eher annehmen müssen, daß der bundesrätliche Entwurf das gesetzgeberisch erstrebte Ziel klar zum Ausdruck brachte, daß hingegen die Bundesversammlung diese komplizierten Rechtsverhältnisse nicht so völlig zu durchdringen vermochte und daher über die Tragweite der neuen Bestimmungen auch keine klare Vorstellung hatte. Wir haben uns daher an den Wortlaut des Art. 6<sup>bis</sup> zu halten und dürfen ihn nicht im Sinne einer Quasiverbandsmarke umdeuten. Die Kollektivmarke ist in Art. 7<sup>bis</sup> enthalten. Sie ist mit der Konzernmarke des Art. 6<sup>bis</sup> in keiner Weise verbunden. Für die Konzernmarke besteht, auch wenn man sie als ein selbständiges und völlig unabhängiges Warenzeichen eines jeden Konzernmitgliedes behandelt, ein dringendes Bedürfnis. Der Gebrauch desselben Zeichens durch mehrere eng verbundene Firmen stärkt die Verkehrsgeltung der Marke und gibt ihr eine vermehrte Werbekraft. Das Hauptgewicht liegt daher nicht einmal auf dem Eintrag, sondern darauf, daß der gleichzeitige Gebrauch die Individualisierungsfähigkeit der Marke nicht zerstört; dieses Ziel wurde durch PVUe Art. 5, C, 3 angestrebt. Andere Mitgliedstaaten der Pariser Union haben es dabei bewenden lassen und den Eintrag durch die verschiedenen Konzernfirmen nicht als zulässig erklärt.

Die Konzernbindung kann sehr verschieden gestaltet sein. Sehr oft läßt sie keineswegs eine wirtschaftliche Einheit, sondern nur eine Interessengemeinschaft entstehen, die das Schicksal der einzelnen Firmen nicht eng verflcht. Bei einer derartigen Situation kann man nicht von einer wirtschaftlichen Unternehmenseinheit sprechen, die lediglich formal in verschiedene Firmen aufgespalten sei. Wenn wir die einzelnen Konzernmitglieder als rechtlich und wirtschaftlich selbständige Firmen zu betrachten haben, dann ist es nicht erklärlich, wie ohne ausdrückliche gesetzliche Vorschrift die Handlungen der einen als diejenigen der andern gelten könnten. Ein derartiger Einbruch in die allgemeinen Grundsätze der Stellvertretung darf nicht aus einer gesetzlichen Bestimmung abgeleitet werden, die auch wörtlich genommen durchaus sinnvoll und nützlich ist.

---

<sup>5</sup> BGE 61 II, S. 61; 75 I, S. 349.

Solange der Konzern besteht, wird stets diejenige Firma, der die Gebrauchspriorität zukommt, eine Verletzungsklage einreichen, sofern die Priorität der andern Konzernmitglieder gegenüber dem Verletzer zweifelhaft ist. Die Anerkennung des Gebrauches eines andern Konzernmitgliedes hat nur dann Bedeutung, wenn diejenige Firma, die den früheren Gebrauch oder Eintrag der Marke nachzuweisen vermöchte, ihr Recht infolge Nichtgebrauches der Marke verwirkt hat. Es wäre aber doch merkwürdig, wenn eine andere Konzernfirma, die erst nachher den Gebrauch aufnahm, jedoch noch bevor das Recht der ersten Firma untergegangen war, an deren Gebrauch anknüpfen und deren Priorität beanspruchen könnte. Die Konzernfirmen sind auf diese ausdehnende Auslegung von Art. 6<sup>bis</sup> gar nicht angewiesen. Sie können das Markenrecht zusammen mit dem entsprechenden Teil ihres Unternehmens übertragen oder eine Lizenz gewähren, wenn sie die Marke nicht mehr selber benützen wollen. Wenn ein anderes Konzernmitglied die Marke erst benützt, nachdem die Rechte der Erstbenützerin wegen Nichtgebrauches schon erloschen sind, dann kann das zweite Unternehmen ohnehin nicht sich auf den früheren Gebrauch der andern Firma berufen.

Wie die Gerichte entscheiden werden, wenn der Ausgang des Prozesses davon abhängt, ob das eine Konzernmitglied sich auf den Gebrauch der gleichen Marke durch eine andere Konzernfirma stützen kann, ob dies auch dann zulässig ist, wenn die Erstgebraucherin die Marke gar nicht eintragen ließ, das ist wohl nicht mit Sicherheit vorauszusagen. BGE 75 I, S. 352 dürfte, weil dort dieses Problem nicht den Ausschlag gab und nur nebenbei behandelt wurde, nicht als feste Grundlage dienen. Jedenfalls werden Unternehmen vorsichtig sein und von den Möglichkeiten der Markenübertragung oder Lizenzgewährung zusätzlich Gebrauch machen.

2. Die Markenlizenz ist weiterhin auch gegen die teilweise Übertragung des Markenrechts abzugrenzen. Der Lizenzgeber überträgt sein Markenrecht weder teilweise noch für eine bestimmte Zeit. Der Lizenznehmer ist in keiner Weise Rechtsnachfolger des Markenberechtigten. Er erwirkt von diesem nur den abgeleiteten Besitz an der Marke, niemals aber ein Teilrecht an derselben. So wenig wie der Mieter Miteigentümer des Mietobjektes wird, erlangt der Lizenznehmer einen Anteil am Ausschließlichkeitsrecht des Lizenzgebers.

Das Bundesgericht hat daher meines Erachtens zu Unrecht in früheren Urteilen die Erteilung der Lizenz als beschränkte Rechtsübertragung bezeichnet. Es sprach dabei auch von der Lizenz am Markenrecht,

währenddem doch die Lizenz, das heißt die durch den Verzicht auf das Geltendmachen des Verbotsrechtes indirekt erteilte Gebrauchserlaubnis, die Marke selber betrifft; an ihrer Benützung und nicht am Gebrauch des Markenrechts ist dem Lizenznehmer gelegen.

In einem neueren Urteil hat das Bundesgericht in bezug auf einen Vertrag festgestellt, er charakterisiere sich übrigens nicht als die Übertragung einer Marke, sondern als Lizenzgewährung, die zulässig sei, wenn das Publikum über die Herkunft der Ware nicht getäuscht werde<sup>6</sup>. Darf aus diesem einzigen Satz herausgelesen werden, das Gericht habe die früheren Hinweise auf die mit der Lizenzgewährung verbundene teilweise Übertragung des Rechts korrigiert? Eine derartige Bedeutung kommt dieser Stelle kaum zu. Immerhin darf sie als selbständige Aussage über die Voraussetzung der Markenlizenz gelten. Daß dabei MSchG Art. 11, auf den in BGE 61 II, S. 61, und 75 I, S. 349, Bedacht genommen wurde, nicht mehr erwähnt ist, kann bedeutungsvoll sein<sup>7</sup>. Art. 11 gestattet die Übertragung der Marke nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient. Würde man die Markenlizenz als Übertragungsart behandeln, so wären die Regeln von MSchG Art. 11 zu befolgen. Zum mindesten müßte stets mit der Lizenz der Teil des Unternehmens übertragen werden, der für die Herstellung der Markenartikel entscheidend ist. Ob es genügen würde, wenn der Lizenznehmer ein Mitbenutzungsrecht an diesen Unternehmensteilen erhält, ist eher zweifelhaft. Verneint man das, so ist nur die ausschließliche Lizenz, aber nicht die einfache möglich, weil diese die Mitbenützung der die Herstellung des Markenartikels bestimmenden Unternehmensteils notwendig macht<sup>8</sup>.

Doch kann man all diese Probleme auf die Seite legen, weil die Markenlizenz nicht eine Übertragung des Markenrechts, auch nicht eine Teilübertragung bewirkt.

---

<sup>6</sup> BGE 79 II, S. 221.

<sup>7</sup> Schon in BGE 72 II, S. 426, wurde Art. 11 im Zusammenhang mit der Markenlizenz nicht ein besonderes Gewicht gegeben. Das Bundesgericht stellte dort nur fest, die Beklagte behauptete selber nicht, diese Regel stehe der Lizenzgewährung entgegen, das Bundesgericht habe die Zulässigkeit der Markenlizenz bejaht, sofern nicht die Gefahr einer Täuschung des Publikums über die Herkunft der vom Lizenznehmer mit der Marke des Lizenzgebers versehenen Ware bestehe.

<sup>8</sup> *Matter*, a. a. O. S. 161 legt dar, wenn man unter der Markenlizenz die Einräumung eines positiven Rechtes an der Marke verstehe, so sei ihre Gültigkeit wegen der Vorschrift von MSchG Art. 11 zu vernichten. Dagegen sei die Lizenz anzuerkennen, wenn in ihr lediglich die vereinbarte Duldung des Gebrauches durch einen Dritten erblickt werde, ein Verzicht des Markeninhabers auf Geltendmachung seiner Untersagungsrechte.

3. Neben den Vorschriften über die Konzernmarke (Art. 6<sup>bis</sup>) und die Markenübertragung (Art. 11) finden wir im MSchG keine Regeln, die auch nur daran denken ließen, sie als wenigstens indirekte Meinungsäußerung des Gesetzgebers zur Markenlizenz zu deuten. Ihre Probleme sind also nach den allgemeinen Grundsätzen des Markenrechts anzufassen und zu lösen. Sie sind, wie sich gleich weisen wird, verschiedenartig, und sie können daher nicht nur mit der Frage nach der Zulässigkeit der Markenlizenz umfaßt werden. Bevor wir uns mit ihnen beschäftigen, ist noch eine stets wieder hervorgeholte, meines Erachtens aber ganz verfehltete Unterscheidung zu erwähnen: Die dingliche und die nur obligatorische Lizenz.

Matter lehnt die dingliche Markenlizenz ab<sup>9</sup>. Auch die deutsche Literatur und Rechtsprechung ist überwiegend dieser Meinung; nur Reimer setzt sich für die dingliche Markenlizenz ein<sup>10</sup>. Reimer ist darin recht zu geben, daß ebensogut eine dingliche Warenzeichenlizenz anerkannt werden kann wie eine dingliche Patentreizenz. Der Irrtum rührt meines Erachtens daher, daß weder die eine noch die andere als dinglich zu gelten hat, solange das Gesetz ihr diese Wirkung nicht ausdrücklich zuteilt. Nur dann, wenn der Lizenznehmer ein exklusives Gebrauchsrecht an der Erfindung oder der Marke hätte, das er gegen alle Dritte verteidigen könnte, dann wäre er an diesen Immaterialgütern dinglich berechtigt. Ein Vertrag allein vermag nie Wirkungen gegen Dritte hervorzubringen, wenn das Gesetz ihm diese nicht ausdrücklich verleiht. In bezug auf Lizenzverträge ist das weder in Deutschland noch in der Schweiz geschehen. Deshalb ist der Hinweis auf die ähnliche Lage bei Dienstbarkeiten nicht angebracht. Der Servitutsberechtigte hat ein durch das Gesetz anerkanntes gegen alle wirkendes beschränktes Recht an der Sache, das er verteidigen kann, auch wenn der Eigentümer sein Eigentum aufgibt. Das Recht des Lizenznehmers betrifft hingegen nicht unmittelbar die Erfindung oder das Warenzeichen. Der Lizenznehmer hat nur eine aus der besonderen Rechtslage des Rechtsträgers abgeleitete faktische Exklusivität. Sobald der Inhaber des Patentes oder der Marke auf sein Recht verzichtet, entgeht dem Lizenznehmer zwar nicht die Möglichkeit, das Immaterialgut zu benützen, er verliert aber die im Schatten des Exklusivrechts bestandene tatsächliche ausschließliche Nutzung. Der Unterschied zwischen der ausschließlichen und der einfachen Lizenz besteht also nicht darin, daß der Lizenznehmer bei der ersteren ein ding-

<sup>9</sup> *Matter*, S. 162.

<sup>10</sup> *Reimer*, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. A., Köln-Berlin, 1953, S. 346 ff. und dort angegebene Judikatur und Literatur.

liches, bei der zweiten hingegen nur ein obligatorisches Recht hat. Wenn der Lizenzgeber sich verpflichtet, nicht nur den Gebrauch der Marke durch den Lizenznehmer zu dulden, sondern überdies deren Verwendung Dritten nicht zu gestatten und das Warenzeichen auch selber nicht zu benutzen, dann verleiht er eine ausschließliche Lizenz; wenn er aber nur auf das Geltendmachen des Verbotsrechtes verzichtet und im übrigen die eigene Markenbenützung und diejenige Dritter nicht beschränkt, wird nur eine einfache Lizenz begründet<sup>11</sup>.

Jede Art der Markenlizenz ruft also Rechtsbeziehungen nur zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer hervor. Das Lizenzverhältnis kann Dritte auch angehen; doch sind sie nie gegenüber dem Lizenznehmer zum Nichtgebrauch verpflichtet. Die Verteidigung des Immaterialgutes steht nur dem Rechtsträger selber zu<sup>12</sup>.

Nach dieser Klarstellung können wir nun die wichtigen Aspekte der Markenlizenz betrachten.

### III.

1. Das Bundesgericht hat in den zuvor zitierten Entscheiden stets von der Zulässigkeit der Markenlizenz gesprochen<sup>13</sup>.

Was bedeutet in diesem Zusammenhang die Frage nach der Zulässigkeit?

Der Kern des Lizenzvertrages ist die Verpflichtung des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer die Benutzung der Marke nicht zu untersagen. Daneben kann er sich auch verpflichten, die Marke selber nicht zu gebrauchen und die Verwendung Dritten nicht zu gestatten.

Diese vertraglichen Bindungen kann sich der Inhaber einer Marke aus irgendeinem Rechtsgrund auferlegen. Weder das Markenschutzgesetz noch andere gesetzliche Bestimmungen oder allgemeine Rechts-

---

<sup>11</sup> Troller, Internationale Lizenzverträge, S. 111 ff.

<sup>12</sup> Offen bleibt das Problem, ob die Klagelegitimation des General Lizenznehmers gegen Patentverletzungen in Deutschland gewohnheitsrechtlich anzuerkennen ist und ob daraus für das Markenrecht dieselbe Rechtslage abgeleitet werden kann; für das schweizerische Recht ist festzustellen, daß die Literatur, unter dem Einfluß des deutschen, die Klagelegitimation des exklusiven Patentlizenznehmers bejaht, daß aber nur ein Gerichtsentcheid sich darüber ausspricht, so daß von Gewohnheitsrecht noch keine Rede sein kann (Troller, Internationale Lizenzverträge, S. 112 ff.). Anders verhält es sich in denjenigen Staaten, deren Gesetze unter bestimmten Voraussetzungen dem Lizenznehmer die Klagebefugnis zugestehen, so zum Beispiel das niederländische Patentgesetz und das englische Patent- und Markengesetz (letzteres für den registered user).

<sup>13</sup> BGE 79 II, S. 221; 72 II, S. 426; 61 II, S. 62.

prinzipien stehen ihnen entgegen. Zu beachten ist jedoch OR Art. 20. Wenn der Vertrag abgeschlossen wird, um einen rechtswidrigen Erfolg herbeizuführen, ist er nichtig. Diese Sachlage ist dann gegeben, wenn der Gebrauch der Marke durch den Lizenznehmer das Publikum täuscht, so zum Beispiel wenn der Lizenznehmer unter der Marke eine andere Qualität liefert, als diejenige es ist, die die Käufer auf Grund der ihnen bekannten Marke erwarten, oder wenn die Käufer meinen, die Ware stamme aus dem Betrieb des Lizenzgebers.

In diesen Fällen werden unrichtige Vorstellungen über die Leistungen des Lizenznehmers und seine Produkte erweckt. Der Vertrag bewirkt also, daß der Lizenznehmer unlauteren Wettbewerb begibt; er ist nichtig.

Wenn hingegen der Lizenzgeber beim Abschluß des Lizenzvertrages nicht mit täuschenden Handlungen des Lizenzgebers rechnen mußte, dann ist der Vertrag gültig, obgleich der Lizenznehmer nachträglich die Marke mißbraucht. In derartigen Fällen ist nicht der Lizenzvertrag, das heißt der Verzicht des Lizenzgebers auf das Geltendmachen des Verbotsrechtes unzulässig, sondern lediglich die besondere Art der Markenverwendung durch den Lizenznehmer rechtswidrig.

2. Es ist anzunehmen, daß das Bundesgericht, wenn es von der Zulässigkeit der Markenlizenz sprach, nicht so sehr an die Gültigkeit des Vertrages dachte, sondern an die markenrechtlichen Wirkungen. Es beantwortete damit die Frage, ob der Gebrauch der Marke durch den Lizenznehmer dem Lizenzgeber anzurechnen sei. Dies ist für die Markenlizenz nach schweizerischem Recht das Hauptproblem. Der Lizenzgeber muß die Gewißheit haben, daß er die Benutzung der Marke dem Lizenznehmer überlassen kann, ohne daß er sein Recht wegen Nichtgebrauches (MschG Art. 9) verwirkt.

Das Bundesgericht hat in zwei Fällen entschieden, daß der Lizenznehmer dem Lizenzgeber nicht die eigene Benutzung der Marke entgegenhalten kann, weil er sie in dessen Namen verwendet. Das gelte ebenso für Unterlizenznehmer. Auch prüfte das Bundesgericht nicht, ob der Lizenzgeber die Marke in der Schweiz überhaupt zuerst benutzte, weil in jedem Fall ihm die Verwendung durch den Lizenznehmer anzurechnen sei. Der Lizenzgeber muß also nicht etwa zuerst die Marke selber gebraucht und erst hernach die Lizenz erteilt haben; er kann von Anfang an sie mit markenrechtlicher Wirkung für sich durch den Lizenznehmer benützen lassen. Darauf, ob der Abnehmer das Zeichen dem Lizenznehmer oder dem Lizenzgeber zurechne, komme es nicht an. Es sei in der Tat unumgänglich notwendig, für die Beurteilung der

markenrechtlichen Befugnisse der Beteiligten, selbst wo sie unter sich nicht in einem direkten Vertragsverhältnis stehen, die verschiedenen vertraglichen Beziehungen mit heranzuziehen<sup>14</sup>.

Das Bundesgericht hat sich nicht ausdrücklich dazu geäußert, ob der Lizenzgeber auch gegenüber Dritten sich auf den Gebrauch der Marke durch den Lizenznehmer berufen kann. Doch ist das unbedenklich zu bejahen; indem das Gericht den Markeninhaber gegenüber dem Lizenznehmer mit der Klage aus Markenrecht durchdringen ließ, hat es generell den Bestand seines Markenrechts bejaht.

Im praktischen Ergebnis durchaus befriedigend, in der juristischen Konstruktion aber etwas unklar ist die wichtige Feststellung des Bundesgerichts, daß der Lizenznehmer die Marke nicht nur im Namen und in Vertretung des Markeninhabers gebrauchen, daß er sich im Gegenteil einem Dritten gegenüber auch auf seine eigene Benützung berufen könne. Wenn also der Markeninhaber die Marke nicht mehr aufrechterhalten will, kann demgemäß der Lizenznehmer den Lizenzgebrauch als Grundlage für sein eigenes Recht anrufen. Der Gebrauch der Marke hat somit eine doppelte Funktion: die aktuelle rechtswahrende für den Lizenzgeber und die virtuelle, rechtserwerbende für den Lizenznehmer. Es ist zu

---

<sup>14</sup> BGE 72 II, S. 426 ff.; 61 II, S. 61 ff.

Das Bundesgericht befaßte sich mit der Kritik *Matters* an BGE 61 II, S. 62. Er vertrat die Ansicht (a. a. O. S. 49), es komme darauf an, wem der Abnehmer die Marke zurechne, diese Rechtslage könne nicht durch eine interne Vereinbarung verschoben werden. Das Bundesgericht sagte unter anderem dazu: «Mit dem in Frage stehenden Entscheid sollte aber lediglich gesagt werden, daß der Lizenznehmer dem Markeninhaber den früheren, auf den internen Abmachungen beruhenden Gebrauch nicht entgegenhalten könne. Dagegen sollte keineswegs der allgemeine Grundsatz aufgestellt werden, daß der Lizenznehmer die Marke nur im Namen und in Vertretung des Markeninhabers gebrauchen und sich einem Dritten gegenüber auf diesen Gebrauch nicht berufen könne. Hiegegen allein richtet sich aber offenbar die Kritik *Matters*.»

Die Ausführungen *Matters* geben meines Erachtens für diese Auslegung keinen Anhaltspunkt. Matter beschäftigt sich nicht mit dem möglichen Rechtserwerb durch den Lizenznehmer, sondern ganz allgemein mit dem Grundsatz der Anrechnung des Gebrauches infolge einer internen Vereinbarung: «Da unser Recht der gegenüber der Öffentlichkeit zum Ausdruck gebrachten Aneignung einer Marke grundlegende Bedeutung beimißt, kann die Rechtslage nicht durch eine interne Vereinbarung verschoben werden (unrichtig BGE 61 II, 61 f.; die Zulässigkeit von Markenlizenzen läßt sich ohne Annahme eines besondern Gebrauchswillens dartun).»

Die Markenlizenz wäre zwar nicht ausgeschlossen, wenn *Matters* These anerkannt würde. Doch müßte stets dafür gesorgt sein, daß das Publikum den stellvertretenden Gebrauch erkennt, weil ja nach Matter seine Meinung entscheidet: Darauf ist im Zusammenhang mit der Frage nach der Täuschung der Abnehmer zurückzukommen.

hoffen, daß das Bundesgericht an dieser sachlich zutreffenden Lösung festhält und sie nicht etwa wegen theoretischen Bedenken fallen läßt.

3. Die Zulässigkeit der Markenlizenz wurde vom Bundesgericht von der Bedingung abhängig gemacht, daß das Publikum über die Herkunft der Ware nicht getäuscht werde<sup>15</sup>. Es verwies auf frühere Urteile. Doch hatte es in dem Entscheid, der zum erstenmal die Markenlizenz ausdrücklich anerkannte, den Grundsatz etwas verschieden umschrieben: «Diese Täuschungsgefahr würde ohne Zweifel bestehen bei einer vom Geschäftsbetrieb des Markeninhabers völlig losgelösten Lizenz, weshalb eine solche Übertragung unzulässig wäre. Anders verhält es sich dagegen, wenn die Lizenz einem Geschäft erteilt wird, das mit demjenigen des Lizenzgebers in enger wirtschaftlicher Beziehung steht, und insbesondere, wenn dabei die vom Lizenznehmer vertriebene Ware mit derjenigen des Lizenzgebers identisch ist. In einem solchen Falle läuft das Publikum keine Gefahr, durch die Marke zum Kauf einer andern Ware veranlaßt zu werden, als es sich darunter vorstellt, so daß auch kein Grund vorliegt, der Lizenz die Anerkennung zu versagen.»

Die Täuschung über die Herkunft der Ware und die Täuschung über die vorgestellte Qualität betrifft nicht die gleichen Vorstellungsinhalte. Die Herkunft hängt vom Hersteller oder Lieferanten ab, die Qualität von der Herstellungsart oder der Auswahl. Wenn der Abnehmer durch den Lizenzgebrauch über die Herkunft nicht getäuscht werden soll, muß er erkennen können, daß die Ware vom Lizenznehmer und nicht vom Markeninhaber geliefert wird. Wenn er hingegen über die vorgestellte Qualität nicht irreführt werden darf, ist dafür Sorge zu tragen, daß der Lizenznehmer die Ware in gleicher Art herstellt, wie der Lizenzgeber das getan hatte. Wir müssen annehmen, daß das Bundesgericht dieses Prinzip festhalten wollte, obgleich es von der Täuschung über die Herkunft sprach; andernfalls hätte es in BGE 72 II, S. 426 nicht auf BGE 61 II, S. 61, und 58 II, S. 180 (wo die Übertragung umstritten war), verwiesen.

Diese Auslegung wird dadurch gestützt, daß in BGE 61 II, S. 61, und 72 II, S. 426, also in beiden Fällen, in denen das Gericht das Problem eingehend behandelte, die Markenlizenz mit der Gebrauchsüberlassung von Fabrikationsrezepten verbunden war. Ebenso betraf BGE 58 II, S. 180, die Übertragung der Marke mit der Überlassung des Fabrikationsverfahrens. Auch in dem Holdingmarkenentscheid (BGE 75 I, S. 340 ff.) hat das Bundesgericht der Benützung des gleichen Rezeptes durch die

---

<sup>15</sup> BGE 79 II, S. 221; 72 II, S. 426.

Tochtergesellschaften und die Kontrolle der Produkte durch die Verwaltungsholding die entscheidende Bedeutung zugesprochen.

Damit stimmt auch der stellvertretende Gebrauch des Lizenznehmers überein. Weil die Marke dieselbe Ware symbolisiert, die der Lizenzgeber liefert, kann die Benützung der Marke durch den Lizenznehmer als sein Gebrauch gelten.

Dermaßen kommen wir zum Schluß, daß die Täuschung des Publikums zu verneinen ist, wenn die Qualität der Produkte, die der Lizenzgeber und der Lizenznehmer unter derselben Marke verkaufen, in den entscheidenden Eigenschaften gleich ist. Der Lizenzgeber muß also auf irgendeine Weise die Qualitätsübereinstimmung sichern und aufrechterhalten<sup>16</sup>.

Wie zuvor anhand der bundesgerichtlichen Praxis dargetan wurde, ist es nicht erforderlich, daß der Lizenzgeber die Marke selber auf dem schweizerischen Markte benutzte, bevor der Lizenznehmer sie verwendete. Hingegen muß er in der Lage sein, die Herstellung der Ware so zu beeinflussen, daß die Produkte den Charakter seines Unternehmens und nicht denjenigen des Betriebes des Lizenznehmers tragen. Der Lizenzgeber muß zwar nicht selber Waren herstellen, er muß aber neben der Marke Kenntnisse besitzen, durch die er die Herstellung eines besonderen Produktes bewirkt<sup>17</sup>.

Damit gelangen wir zur undeutlichen Grenze der Markenlizenz. Wann vermag der Lizenzgeber die Warenherstellung noch zu beeinflussen? Wie ist es mit Waren zu halten, deren Herstellung allgemein bekannt und deren Qualität auch sonst kaum von derjenigen gleichartiger Erzeugnisse abzuheben ist, deren Ruf der Tradition des Unternehmens und nicht ihrer Eigenart zuzuschreiben ist? Darf unter solchen Voraussetzungen die Markenlizenz nicht erteilt werden? Und wenn man die Lizenz an das Vorhandensein einer besonderen Herstellungsmethode knüpft, was

---

<sup>16</sup> Dazu hernach Anm. 17 und 20.

<sup>17</sup> *Röttger*, Die gemeinsame Verwendung des Warenzeichens durch mehrere Benutzer, GRUR 1955, S. 567, vertritt dieselbe Ansicht für Deutschland, wobei er die Kontrolle der Qualität als das Entscheidende betrachtet: «Die Gefahr einer Täuschung ist ausgeschlossen, wenn der Warenzeicheninhaber die Garantie dafür übernehmen kann, daß die Qualität der Ware, die der Lizenznehmer unter der Marke anbietet, tatsächlich mit der Qualität seines eigenen Erzeugnisses übereinstimmt. Das Entscheidende bei der Lizenzerteilung ist die Qualitätskontrolle.» *Röttger* empfiehlt mit Recht, daß die Qualitätskontrolle im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, um so leicht den Nachweis für die Zulässigkeit der Lizenz erbringen zu können. Die Kontrolle ist ja auch in dem englischen Institut des registered user, das die Lizenz vertritt, verlangt, desgleichen in Art. 45 der U-S Lanham-Act 1946 betreffend related companies.

ist dann zu sagen, wenn diese Methode mit der Zeit Allgemeingut wird, so daß der Lizenzgeber die Fabrikation nicht mehr entscheidend zu beeinflussen vermag?

Derartige Unterscheidungen würden zu immer neuen Subtilitäten führen und die Markenlizenz zu einem Rechtsgeschäft machen, dessen Risiken nie zum voraus einzuschätzen wären.

Man wird sich daher ganz bieder an die Forderung des Bundesgerichts halten, daß die Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten Ware derjenigen des Lizenzgebers ebenbürtig sein muß. Verbessert der Lizenzgeber sein Produkt, so muß auch der Lizenznehmer ihm folgen können. Hingegen wird nicht zu verlangen sein, daß der Lizenznehmer den Weg nach unten mitgeht. Überdies kann man ihm nicht verwehren, seine Produkte selber zu verbessern.

Ratlos läßt uns die Qualitätsvergleiche, wenn der Lizenzgeber nur Vorschriften über die Herstellung der Ware besitzt, aber selber nicht fabriziert. Dann hat das Publikum keine Vorstellung über die Ware, in der es getäuscht werden könnte. Oder es kann geschehen, daß der Lizenzgeber die besondere Qualität, für die er die Rezepte in die Schweiz gibt, in seiner Fabrik nicht benützt.

So bleibt am Schluß nur noch das Erfordernis, daß der Lizenzgeber den Lizenznehmer in der Fabrikation durch irgendwelche Ratschläge unterstützt und deren Befolgung überwacht und, daß dann, wenn ersterer die Produkte ebenfalls erzeugt, letzterer mindestens für seine Erzeugnisse deren Qualität erreichen muß. Verlangte man mehr, so würde doch die Kontrolle dieser Voraussetzungen nicht möglich sein; wie soll ein Dritter über diese und zwischen den Vertragspartnern gepflogenen Beziehungen Bescheid wissen! Lediglich der Lizenznehmer könnte in Versuchung geraten, sich mit solchen Ausflüchten von der Lizenz zu befreien, um die Marke zu annektieren; doch würde ihm die Einrede des Handelns gegen Treu und Glauben entgegengehalten.

Nachdem die Markenlizenz anerkannt ist, soll sie nur dort als unzulässig abgelehnt werden, wo die Käufer infolge des Lizenzgebrauches über die Warenqualität getäuscht werden, das heißt, wenn sie diese Ware im Vertrauen auf die Marke kaufen, jedoch hernach feststellen, daß sie infolge der Benutzung durch den Lizenzgeber eine bessere Qualität erwarten durften, als sie erhalten haben.

Weil nur die Warenqualität und nicht der Name des Herstellers (Lizenzgebers oder Lizenznehmers) zählt, braucht das Lizenzverhältnis auf der Ware nicht angegeben zu sein. Es ist zum Beispiel auf die Usance in der Zigarettenfabrikation zu verweisen; gewisse Sorten werden in der

Schweiz hergestellt und unter der Marke und dem Namen des ausländischen Lizenzgebers vertrieben, wobei die schweizerische Fabrikation nur durch den Vermerk «Extension Suisse» ganz diskret angedeutet ist. Dennoch ist es vorsichtiger, den Hersteller zu nennen und das Lizenzverhältnis durch einen Hinweis auf der Ware bekanntzugeben. Die wenigen auf die Überlassung von Rezepten bezogenen Urteile geben keine Garantie, daß die Gerichte das Markenlizenzrecht möglichst zugunsten der Parteien gestalten und nicht im Schutz des Publikums wieder überaus eifrig werden.

Die hier entwickelten Grundsätze, die sich aus der bundesgerichtlichen Praxis folgerichtig ergeben, führen dazu, auch die Holdingmarke im Rahmen der Markenlizenz zu sehen. Die Muttergesellschaft stellt den Tochterunternehmen ihre Verfahren und Marken zur Verfügung und überwacht die Kontrolle der Qualität<sup>18</sup>. All diese Voraussetzungen entsprechen dem Lizenzverhältnis, bei dem das Bundesgericht ja auch nicht den vorherigen Gebrauch der Marke durch den Lizenzgeber im Inland verlangt; was er im Ausland tut, ist im Zusammenhang mit dem Gebrauch nicht zu beachten.

Der Vorschlag, den die AIPPI am Pariser Kongreß machte, und der die Holdingmarke einschließt, umfaßt vor allem die Markenlizenz<sup>19</sup>.

4. Die Frage, ob der Mitgebrauch der Marke durch den Lizenzgeber auf dem schweizerischen Gebiet zulässig ist, ob also nicht nur eine ausschließliche, sondern auch die einfache Lizenz anerkannt wird, hatte das Bundesgericht in den Lizenzurteilen nicht zu beantworten. Hingegen hat es im Holdingmarken-Entscheid ausgeführt, die Gefahr, daß das Publikum getäuscht werde, sei geringer als zum Beispiel im Gabafall (BGE 58 II, S. 180), weil die Holdinggesellschaft selber nicht fabriziere,

---

<sup>18</sup> Ebenso *Röttger*, a. a. O. S. 565, 569.

<sup>19</sup> «Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi par celles-ci de la marque, cette dernière pourra être employée par les dites personnes.

Dans ce cas, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire lui-même. Ce titulaire pourra être une personne sans exploitation propre.

Chacun des pays réglera selon sa loi nationale les conditions propres à empêcher que l'usage de la marque puisse induire le public en erreur.»

*Röttger* (a. a. O. S. 569) führt dazu aus, daß man dieser Fassung vorbehaltlos zustimmen kann, wenn sie die Qualitätskontrolle und nicht die Kontrolle des Markengebrauches im allgemeinen vorschreibt, so zum Beispiel der Werbung. Ihrem Sinne nach kann sich diese Regel nur auf die Qualitätskontrolle beziehen.

so daß nicht Waren auf den Markt gebracht werden, die von rechtlich verschiedenen Unternehmen stammen<sup>20</sup>.

Damit ist dargetan, daß der Mitgebrauch der Marke durch mehrere unabhängige Unternehmen nicht als unzulässig zu gelten hat, daß aber besondere Sorgfalt auf die gleichartige Qualität zu verwenden ist. Die Ablehnung des Mitgebrauches wäre nicht zu verstehen, nachdem er für die Konzernmarke durch das Gesetz zugelassen ist. Das Bundesgericht hat die lizenzvertragliche Bindung als «enge wirtschaftliche Verknüpfung» bezeichnet, weil die Lizenzgeberin das Fabrikationsrezept überließ, die Herstellung überwachte, und die Lizenznehmerin verpflichtet war, bei Auflösung des Vertrages die Fabrikation und den Vertrieb einzustellen<sup>21</sup>. Die Qualitätsgarantie ist bei einem derartigen Verhältnis sogar eher gewährleistet als bei der Konzernmarke, wenn die nahe Verbindung mehr kaufmännisch-organisatorischer als technischer Art ist.

Beim Mitgebrauch ist der Hinweis auf das Lizenzverhältnis besonders wichtig, damit die Käuferschaft sich nicht daran gewöhnt, die Marke ihrer Ansicht nach unabhängigen Firmen zuzurechnen und sie derart nicht mehr als das Symbol einer bestimmten Warenqualität, sondern als Sachbezeichnung zu betrachten<sup>22</sup>.

5. Zu überlegen bleibt noch, welche Folgen eine unzulässige Markenlizenz für die Rechtsstellung des Markeninhabers und des Lizenznehmers hat.

Der Vertrag ist nichtig. Hat der Lizenznehmer aus dem Gebrauch der Marke Vorteile gezogen, so sind die Grundsätze über die Nichtigkeit von Lizenzverträgen anzuwenden. Der Lizenznehmer hat Lizenzgebühren so lange zu bezahlen, als die Unzulässigkeit der Lizenzbenützung noch nicht ernstlich in Betracht zu ziehen war<sup>23</sup>.

Der Markeninhaber kann, weil der Vertrag keine Wirksamkeit hat, dem Lizenznehmer die weitere Benützung untersagen<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup> BGE 75 I, S. 349: «Un tel contrat de licence soulève d'autant moins d'objections que le titulaire de la marque ne fabriquera pas le produit et qu'ainsi le danger de confusion pour le public sera encore moindre.»

<sup>21</sup> BGE 61 II, S. 62.

<sup>22</sup> *David*, a. a. O. S. 188, erklärt nur die ausschließliche Lizenz als zulässig, weil der Gebrauch durch mehrere – ausgenommen die Konzernmarke – dem Zeichen die Funktion als Herkunftsangabe nehme. Er weist auf den Entscheid des deutschen Reichsgerichts betreffend die Marke «Simonsbrot» hin (RGZ 101 [1921] 407 f.). Den Bedenken Davids dürfte durch die oben stehenden Ausführungen Rechnung getragen sein.

<sup>23</sup> Betreffend die Auseinandersetzung bei nichtigen Lizenzverträgen vgl. BGE 75 II, S. 169; 53 II, S. 133; 42 II, S. 414 f.; *Blum*, a. a. O. S. 201 ff. und dort zitierte Literatur.

<sup>24</sup> *Matter*, a. a. O. S. 162.

Verworren ist die Lage, wenn der Lizenzgeber die Marke selber nicht benutzte und der Gebrauch durch den Lizenznehmer mehr als drei Jahre dauerte. Der Lizenzgeber wird sich nicht auf MSchG Art. 9 I berufen und den Nichtgebrauch damit rechtfertigen können, daß er aus Irrtum die Zulässigkeit der Lizenz angenommen habe. Sein Markenrecht ist daher infolge Nichtgebrauches erloschen, weil ihm der Gebrauch durch den Lizenznehmer nicht angerechnet werden kann. Der Lizenznehmer hingegen hat, weil er ja die Marke nicht im Namen des Lizenzgebers und mit Wirkung für ihn verwenden konnte, sie selbständig gebraucht. Nach markenrechtlichen Grundsätzen könnte er also dem Markeninhaber den Gebrauch der Marke untersagen. Dieses Ergebnis ist aber unbillig. Solange sich nur der Markeninhaber und der Lizenznehmer entgegenstehen, wird letzterer dem ersteren nicht den eigenen Gebrauch entgegenhalten können. Anders ist zu entscheiden, sobald Dritte die Marke ebenfalls in Gebrauch genommen haben und deshalb ihre nach der Benutzung durch den Markenlizenznehmer begonnene Verwendung der Marke nun dem Lizenzgeber entgegenhalten könnten, wenn er sein Markenrecht durch erneuten Gebrauch wieder begründen möchte. Bei dieser Lage ist es angezeigt, den Rechtserwerb durch den Lizenznehmer anzuerkennen, weil seine Gebrauchsunterlassung dem Markeninhaber doch nichts nützen würde.

Auch daran ist zu denken, daß die Marke die Individualisierungskraft verlieren könnte, wenn der Lizenzgeber und der Lizenznehmer die Marke unabhängig nebeneinander benützen, weil die vermeintliche Lizenz als unzulässig erkannt wird. Der Hinweis auf das Lizenzverhältnis vermag das aber meines Erachtens stets zu verhindern, weil dann das Publikum die Qualität der Ware, wenn auch irrtümlicherweise, dem Lizenzgeber zurechnet, so daß es das Warenzeichen weiterhin mit einem bestimmten Unternehmen verbindet und es nicht als Beschaffenheitsangabe hin- nimmt.

6. Ein besonderes Problem kann bei der Benutzung eines Markenproduktes zur Herstellung oder Behandlung anderer Erzeugnisse entstehen. Wenn ein Unternehmen Produkte mit Indanthrenfarbstoffen färbt oder Wollwaren mit Eulan gegen Motten behandelt, so haben sowohl die Hersteller der Zwischenprodukte als die Fabrikanten der Enderzeugnisse ein Interesse daran, daß die Marken Indanthren und Eulan im Zusammenhang mit dem Angebot der Endprodukte verwendet werden<sup>25</sup>. Weil jedoch das Endprodukt einer andern Warenkategorie

---

<sup>25</sup> Röttger, a. a. O. S. 566.

angehört als das Zwischenprodukt, so kann dieser Gebrauch nicht als lizenzmäßige Benützung gelten.

Es kommt vor, daß ein anderer Hersteller für Waren, die mit dem Endprodukt gleichartig sind, dieselbe Marke in Gebrauch genommen hat, die für das Zwischenprodukt verwendet wird. Markenrechtlich ist dagegen nichts einzuwenden, weil ja die Warenkategorien (zum Beispiel Farbstoff und Textilien) gänzlich voneinander abweichen. Es wäre nur zu prüfen, ob der Inhaber der Marke für das Zwischenprodukt dem Hersteller des Endproduktes die Benützung der Marke unter Berufung auf die Regeln über den Schutz der berühmten Marke untersagen könnte; doch müßte eben diese Marke tatsächlich so sehr bekannt sein.

Das Verhältnis ist im übrigen nach den Grundsätzen des Marken- und Wettbewerbsrechts zu beurteilen.

Der Hersteller des Endproduktes kann sich gegenüber denjenigen, die die Marke des Zwischenproduktes im Zusammenhang mit der Werbung für ihre Erzeugnisse, die mit dem Zwischenprodukt behandelt wurden, verwenden, auf sein Markenrecht berufen und ihnen den Gebrauch der Marke untersagen. Sollte jedoch das Zwischenprodukt schon so bekannt sein, daß der Gebrauch der Marke auch für das Endprodukt die Meinung erweckt, es sei mit diesem Zwischenprodukt behandelt worden, so ist demjenigen, der die Marke für das Endprodukt zuerst verwendete, aus marken- und erwerbsrechtlichen Gründen das Markenrecht zu versagen. Das Zeichen ist für die Endprodukte nicht mehr individualisierungsfähig; es gibt eine besondere Behandlungsart an. Hingegen wird dadurch die Unterscheidungskraft für das Zwischenprodukt nicht geschmälert; sie wird im Gegenteil gefestigt. Es ist somit darauf abzustellen, ob der Fabrikant des Endproduktes die Marke in Gebrauch nahm, bevor das Zwischenprodukt auch in den Kreisen, die Endprodukte solcher Art kaufen, als Behandlungsmittel für dieselben bekannt war.

Die bundesgerichtliche Praxis hat der Markenlizenz das Tor des schweizerischen Rechts weit geöffnet. Der Grundsatz, daß die Käufer nicht getäuscht werden dürfen, ist nicht eine Eigenart des Lizenzrechts. Nur seine Anwendung bereitet in diesem Zusammenhang öfters Schwierigkeiten. Diese Probleme werden erst durch eine reichere Kasuistik erfaßt werden. Doch ist zu hoffen, daß die Gerichte dieses wirtschaftlich so überaus wichtige Rechtsinstitut weiterhin begünstigen werden. Durch die Markenlizenz können bedeutende wirtschaftliche Werte besser ausgenützt werden. Auch mag sie der freien Markenübertragung den Weg bereiten.

# Concurrence déloyale et appropriation de la bonne renommée d'autrui

MAURICE PENARD, BALE

## *Introduction*

La renommée acquise par un produit notoirement connu peut, dans certaines conditions, représenter une valeur économique considérable. Il est alors possible que des concurrents moins heureux, ou simplement à leurs débuts, cherchent à tirer abusivement profit de cette réputation en s'efforçant de créer dans l'esprit de la clientèle une relation entre leur propre production et celle d'entreprises plus anciennes ou simplement mieux connues. Un tel avantage peut être recherché dans le cadre des hypothèses que l'on peut schématiser de la manière suivante :

1. Mesures destinées ou de nature à créer un danger de confusion entre divers produits (LCD art. 1, lit. d).
2. Réclame trompeuse destinée à avantager ses propres marchandises par rapport à celles de ses concurrents au moyen d'allégations inexactes ou tendancieuses (LCD art. 1, lit. b).
3. Réclame faisant allusion à la marchandise d'autrui, afin d'user du prestige de celle-ci, dans un but de comparaison concurrentiel, mais ne contenant que des indications véridiques et objectives et sans qu'il en résulte un danger de confusion entre les produits comparés.

Cette dernière éventualité, à laquelle se limitera notre examen, n'étant prise en considération que lorsqu'elle s'exerce dans un but de concurrence destiné, ou tout au moins de nature, à procurer un avantage économique à son auteur. Les deux premières hypothèses étant expressément sanctionnées par la loi, leur illicéité n'est pas discutable. Elles ne feront par conséquent pas l'objet de commentaires particuliers.

Jusqu'à l'introduction de la loi sur la concurrence déloyale (LCD) du 30 septembre 1943, le Tribunal fédéral admettait la comparaison de produits concurrents pour autant qu'elle fût faite sur une base véridique et objective (voir notamment ATF 56 II 30). Il convient dès lors de se demander si la nouvelle loi, qui ne sanctionne plus une atteinte illicite aux intérêts personnels mais se présente comme un cas d'application de l'art. 2 CCS relatif à l'abus de droit, est susceptible de recouvrir l'éventualité qui nous occupe. En fait c'est à la seule clause générale de l'art. 1<sup>er</sup> LCD qu'il faudra recourir, puisqu'aucun des exemples dont cette disposition est assortie n'est applicable en l'espèce. Ceci revient à dire que notre examen se limitera au domaine civil car, en matière pénale, les infractions prévues à l'art. 13 étant énumérées d'une manière exhaustive, il n'est pas de poursuites possibles en dehors de ces cas.

### *Le Principe de la Bonne Foi*

Telle qu'elle est formulée, la disposition générale énoncée à l'art. 1<sup>er</sup> part de l'idée que la concurrence commerciale est libre mais ne peut s'exercer en dehors des limites qui lui sont assignées par le respect des règles de la bonne foi. C'est en ce sens que la LCD se rattache à l'art. 2 CCS par lequel la loi refuse sa protection à l'abus manifeste d'un droit. Il s'agit, en l'occurrence, d'une notion objective puisqu'elle fait abstraction du critère de faute qui constitue seulement une circonstance aggravante sans être une condition nécessaire à la réalisation de l'acte de concurrence déloyale. Ceci ressort nettement de la lecture du Message du Conseil Fédéral (FF 1942 pp. 684 et 685) :

La concurrence déloyale étant ainsi délimitée par le critère de l'infraction aux règles de la bonne foi, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait commis une faute — subjectivement parlant — ou ait eu une intention malveillante.

Il n'est pas davantage nécessaire, pour que l'acte de concurrence déloyale soit consommé, qu'il ait été commis avec l'intention de tromper ou soit le résultat d'une tromperie, comme tend souvent à le faire accréditer une opinion fort répandue, mais erronée.

Il s'ensuit que le champ d'application de la loi n'étant pas limité par la mauvaise foi du concurrent défendeur, l'on ne saurait inférer du sens péjoratif qui s'attache au mot déloyal que la loi ne s'applique qu'à des actes impliquant une faute de leur auteur.

Par ailleurs, il n'est pas indispensable qu'un dommage ait été causé par l'acte concurrentiel pour justifier l'application de la LCD. Alors que selon les termes de l'art. 48 CO pouvait seul intenter action celui «dont la

clientèle est diminuée ou qui est menacé de la perdre» il suffit maintenant d'une simple atteinte ou mise en danger d'intérêts économiques quelconques. Le droit d'intenter action se trouve ainsi largement étendu par rapport à la législation antérieure; l'obligation de justifier d'une atteinte aux intérêts économiques ne subsistant que pour les clients atteints dans leurs intérêts matériels.

Dans son commentaire intitulé «Der Schweizerische Gewerbliche Rechtsschutz» Troller insiste sur ce critère de la bonne foi dont les règles doivent être respectées dans l'exercice du droit de libre concurrence (p. 194):

In diesem Sinne wurde die Generalklausel von UWG 1 I aufgenommen, die jeden Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen, als unlauteren Wettbewerb erklärt.

Adaptant sa jurisprudence à la nouvelle législation, le TF a constaté dès 1946 que le respect des règles de la bonne foi constituait le critère d'application déterminant de la LCD (ATF 72 II 392; JdT 1947 p. 275):

La nouvelle loi se rattache nettement à l'art. 2 CC qui refuse la protection de la loi à l'abus manifeste d'un droit. Ainsi se trouve exprimée l'idée qu'en principe la concurrence commerciale est libre et qu'elle ne trouve ses limites que dans la prescription générale de l'art. 2 CC. Il s'ensuit que l'élément essentiel de la concurrence déloyale est l'abus du droit de la libre concurrence économique commis par le concurrent défendeur, au mépris des règles de la bonne foi.

Ainsi se trouve mis en évidence le principe directeur de la loi axée sur la notion de bonne foi en tant que critère objectif, indépendant aussi bien d'une faute de son auteur que d'un dommage causé au préjudice de sa victime. Cela en conformité du but poursuivi par la loi qui tend à une protection contre la concurrence déloyale en elle-même davantage qu'à celle de la personnalité du concurrent. C'est d'ailleurs ce désir de rattacher la LCD à un critère objectif qui a déterminé les Chambres fédérales à préférer la notion de bonne foi à celle de bonnes mœurs, cette dernière ayant un caractère beaucoup trop subjectif.

### *Le Principe d'Action (Leistungsprinzip)*

Après avoir relevé les conditions dont la réalisation n'est pas indispensable à l'application de la LCD, conditions que l'on pourrait qualifier de «négatives», il convient d'examiner l'aspect positif de la question et de rechercher les moyens dont la mise en œuvre constituera un abus de la liberté économique, et partant un acte de concurrence déloyale. Il s'en-

suit logiquement que si la loi permet à chacun de s'efforcer, par son activité créatrice, scientifique ou son génie commercial, de s'assurer des avantages d'ordre économique sur ses concurrents, on ne saurait le faire en profitant du travail d'autrui et sans fournir la prestation correspondant normalement au résultat recherché. Sur ce point également le Message du CF précise utilement le sens de ce principe d'action (p. 685):

«La libre concurrence se ramène à un principe d'action. Se rend donc coupable de concurrence déloyale celui qui, dans l'activité économique, sans fournir lui-même de prestation équivalente, met en œuvre des moyens destinés ou de nature à entraver autrui dans le libre jeu de la concurrence, ou à l'exclure du champ de la concurrence, ou à assurer à sa propre offre un avantage sur celle d'autrui.»

La question qu'il convient de résoudre consiste à savoir si la réclame par comparaison dont l'intention n'est pas de tromper le public quant à l'origine du produit peut néanmoins se présenter, par la relation qu'elle est de nature à créer dans l'esprit des consommateurs, comme un avantage acquis sans contre-prestation équivalente, donc proscrit par la LCD. Le simple énoncé du problème démontre que l'on se trouve ici aux confins de la licéité et de l'illicéité et au surplus dans un domaine où la frontière entre les deux domaines est incertaine et difficile à tracer.

Germann insiste également sur ce critère; dans son ouvrage sur la «Concurrence Déloyale» il déclare (p. 249):

Das Recht des freien Wettbewerbs findet seine Schranke im Sinn und Zweck dieses Instituts: Er besteht für den freien Wettbewerb darin, daß es im wirtschaftlichen Interessenkampf jedem gestattet ist, andere «mit seinen Leistungen zu überbieten» und so den Sieg zu erringen.

Il n'en déduit toutefois pas que la réclame par comparaison en soit pour autant prohibée d'une manière générale. Cet auteur admet au contraire que celui qui prend le risque de lancer le premier un produit n'acquiert par là aucun droit particulier et que l'allusion faite dans un but de comparaison concurrentiel ne sera poursuivie que si elle porte préjudice et s'attaque au renom même du concurrent (p. 278):

Dessen «mit Mühe und Kosten verbundene Einführungsarbeit» gibt jenem zwar kein Privileg (ZBJV 1936, S. 70), aber die schmarotzerische Ausbeutung seines guten Rufs durch Konkurrenten ist Mißbrauch des Wettbewerbs im Sinne der Generalklausel des neuen Gesetzes.

L'examen de la jurisprudence démontre de même le rôle déterminant de cette notion, désignée sous le nom de «principe d'action», pour l'appréciation des cas de concurrence déloyale. Ceci ressort nettement de l'arrêt ELCO déjà cité (ATF 72 II 392; JdT 1947 p. 275) et dont

l'intérêt particulier découle du fait qu'à cette occasion, le TF prend position au sujet de l'interprétation qu'il convient de donner à la LCD qui, à l'époque, venait d'être introduite. En ce qui concerne les limites à l'intérieur desquelles le TF entend autoriser le libre jeu de la concurrence, notre Haute Cour déclare (p. 276 et 277) :

Comme le sens de la libre concurrence, que la loi entend protéger, est dans le principe d'action (*Leistungsprinzip*), il faut notamment considérer comme coupable de concurrence déloyale, celui qui, dans l'activité économique, sans fournir lui-même des prestations équivalentes, met en œuvre des moyens destinés ou de nature à entraver autrui dans le libre jeu de la concurrence ou à assurer à sa propre offre un avantage sur celles des autres.

La LCD suppose toujours un acte ou une attitude qui tend à améliorer la situation économique de son auteur ou à affaiblir celle de ses concurrents, directs ou indirects, sans que ce résultat soit justifié par une prestation équivalente de sa part.

Sur la base de ces considérations, il apparaît possible d'empêcher autrui d'utiliser ses propres travaux, qu'ils soient d'ordre scientifique ou commercial, car ce n'est pas, comme le dit également le TF, le risque de confusion comme tel que la loi veut empêcher « mais son exploitation aux fins de s'approprier d'une façon inadmissible le résultat du travail ou de l'ensemble des prestations d'affaires des autres ». Après avoir encore admis que c'est de la relation créée dans l'esprit du consommateur entre deux produits que peut résulter un acte constitutif de concurrence déloyale, le TF semble tirer des considérations qui viennent d'être évoquées des conclusions pour le moins restrictives. Il estime en effet que la bonne renommée d'un concurrent ne peut être exploitée que dans le cas d'un risque de confusion entre les marchandises en compétition. On peut y lire notamment l'argumentation suivante (p. 278) :

Un tel avantage, matériellement injustifié, que l'auteur cherche à se procurer au détriment de ses concurrents, n'est cependant possible que si la similitude d'aspect des produits risque de faire croire à l'acheteur qu'il va recevoir le produit d'un certain fabricant ou un article d'une certaine qualité alors qu'il s'agit en réalité d'un autre produit ou d'une marchandise d'une qualité inférieure. Ce n'est que dans ces conditions-là qu'il y a dans l'emploi d'une présentation similaire une exploitation de la bonne renommée commerciale d'un concurrent, de son travail et de ses prestations ou de la faveur dont jouit une certaine marchandise en raison de sa qualité.

A la lecture de cette dernière citation, on pourrait croire que la nouvelle loi n'a rien changé, dans ce domaine, aux principes de l'ancien droit qui sont purement et simplement repris sous une réglementation dont le fondement a justement été modifié dans le but d'élargir le régime juri-

dique antérieur dont l'application se trouvait limitée d'une manière trop étroite. Malgré cela, le TF reste attaché, semble-t-il, à son ancienne jurisprudence, laquelle n'admettait l'application de sanctions pour concurrence déloyale que lorsqu'il pouvait résulter de la réclame par comparaison un danger de confusion quant à l'origine des produits en compétition. Une telle optique se rattache davantage au droit de marques, dont la fonction d'indication est primordiale, plutôt qu'au droit sur la concurrence déloyale tel qu'il est envisagé par la loi de 1943. Poursuivant l'examen de cet arrêt, l'on constate que ce n'est cependant pas le risque de confusion en lui-même que le TF entend réprimer en l'occurrence. Il en fait plutôt une condition préalable et nécessaire à l'application de la loi, ce qui revient pratiquement à admettre qu'en dehors du risque de confusion il n'est pas possible d'exploiter la bonne renommée commerciale d'un concurrent et de s'approprier la faveur dont jouissent ses produits. Une telle interprétation aboutit à restreindre la portée de la loi en cette matière au seul cas particulier prévu sous lit. d de l'alinéa 2 (mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion) alors qu'il ne s'agit que d'un exemple ne limitant nullement le champ d'application de la LCD déterminé par la clause générale du premier alinéa dont la portée est autrement plus vaste. Il convient toutefois de signaler que, dans cet arrêt, l'état de fait permettait au TF de faire application de la clause spéciale prévue sous lit. d, mais il faut souhaiter que dans l'éventualité d'une situation ne relevant pas des exemples énumérés à l'alinéa 2 de l'art. 1<sup>er</sup> LCD, le TF serait amené à donner une interprétation suffisamment large de la clause générale afin que, conformément à son but, elle permette véritablement de sanctionner «*tout* abus de la concurrence économique». C'est d'ailleurs dans cette direction que semble orientée la jurisprudence la plus récente du TF telle qu'elle se trouve exprimée dans l'arrêt «de Trey» (ATF 79 II p. 190) :

Aux termes de l'art. 1<sup>er</sup> de la loi sur la concurrence déloyale, du 30 septembre 1943, il peut en effet y avoir concurrence déloyale dans le seul emploi de procédés contraires à la bonne foi, sans même qu'il y ait eu chez l'auteur de ces procédés une intention de tromper, notamment dans le fait, comme dit l'alinéa 1<sup>er</sup> lettre d, de prendre des mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, l'activité ou l'entreprise d'autrui.

Poursuivant son raisonnement, le TF précise plus bas que tout acte constitue un procédé contraire à la bonne foi dès qu'il fait abusivement profiter une partie de la renommée que l'autre s'est acquise par ses propres travaux, ce qui étend singulièrement le champ d'application de la LCD.

### Conclusion

Il n'est pas douteux que la réclame par simple comparaison se situe aux frontières de la concurrence déloyale. Mais elle apparaît incontestablement rentrer dans son cadre dès qu'elle se présente comme un moyen de se favoriser soi-même au détriment d'un concurrent.

Nous avons vu que, malgré le sens péjoratif du mot déloyal, il n'est pas indispensable, pour que les conditions légales de la concurrence déloyale soient réalisées, que l'auteur de l'acte ait été subjectivement de mauvaise foi ou qu'il ait commis une faute. Le TF l'a expressément relevé dans l'arrêt ELCO (JdT p. 279). De même, la loi n'exigeant plus, comme l'ancien art. 48 CO, la violation d'un droit individuel du lésé, il n'est plus nécessaire de rapporter la preuve d'une telle violation pour faire admettre l'existence d'un acte de concurrence déloyale (même arrêt JdT p. 277). Il s'ensuit que le droit d'intenter action n'est pas subordonné à la justification d'un dommage; cette manière de voir étant corroborée par l'art. 2 LCD qui reconnaît la qualité de plaignant non seulement à celui qui est atteint mais également à celui qui est «menacé dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts matériels en général».

C'est donc sur la base des notions objectives que nous nous sommes efforcés de dégager, à savoir abstraction du critère de faute et protection contre la concurrence déloyale en elle-même, que nous sommes amenés à considérer la réclame par comparaison comme un acte de concurrence déloyale pour autant qu'il soit destiné ou de nature à détourner à son profit l'activité créatrice et le bénéfice des entreprises d'autres concurrents. Il n'est, à notre avis, pas nécessaire qu'il y ait confusion entre l'origine de deux produits pour permettre à l'auteur d'une telle activité de bénéficier de la réputation d'autrui et d'obtenir par là un avantage injustifié. Tout dépendra donc finalement de la manière dont cette réclame sera formulée. Dans un arrêt très récent (ATF 79 II 409 JdT 1954 p. 492 arrêt Migros/Sunlight) le TF a admis que si la critique objective en matière économique est en principe libre elle doit, *si elle s'incorpore à des actes de concurrence*, s'en tenir aux limites tracées par la loi sur la concurrence déloyale. Car la critique du concurrent peut devenir, ajoute le TF, de la réclame pour sa propre entreprise et sa propre activité. Elle apparaît ainsi comme un moyen de nature (sinon destiné) à se favoriser soi-même au détriment du concurrent.

Une telle argumentation peut parfaitement être transposée et appliquée au domaine qui nous occupe. La comparaison devient en effet

aisément, lorsqu'elle s'incorpore au jeu de la concurrence, une réclame destinée ou de nature à favoriser une offre au détriment d'une autre. Il convient dès lors de sanctionner une telle activité, indépendamment du danger de confusion qui pourrait en résulter. Une interprétation plus restrictive conduirait à faire abstraction de la clause générale de l'alinéa 1 de l'art. 1<sup>er</sup> et à limiter les cas de concurrence déloyale aux exemples de l'alinéa 2 contrairement au vœu clairement exprimé par le législateur. Il ressort en effet des débats du Conseil national qu'il a été suggéré d'établir une liste exhaustive des cas de concurrence déloyale. Cette proposition a été écartée du fait de la variété infinie de situations qui sont susceptibles de se présenter au cours de la vie économique, situations que le juge doit pouvoir sanctionner lorsqu'elles constituent un abus de la libre concurrence au mépris des règles de la bonne foi. Selon les moyens mis en œuvre, la réclame par comparaison peut donc parfaitement représenter un tel abus.

### *Zusammenfassung*

Die Ausnützung des guten Rufs der Konkurrenz setzt nicht voraus, daß eine Verwechslungsgefahr zwischen Produkten geschaffen wird oder daß eine irreführende Propaganda betrieben wird. Schon eine einfache Anlehnung, auch wenn die damit verbundenen Äußerungen wahrheitsgetreu sind, kann bewirken, daß ein Produkt vom guten Ruf, welchen ein Konkurrenzprodukt genießt, profitiert. Der Autor versucht darzutun, daß eine derartige Propagandamaßnahme nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb unzulässig ist.

Das Bundesgericht ließ unter dem alten Artikel 48 des OR den Hinweis auf ein den beteiligten Verkehrskreisen bereits bekanntes Produkt zu, vorausgesetzt, daß er sich im Rahmen einer objektiven Vergleichung der Eigenschaften des eigenen Produktes mit denjenigen von Erzeugnissen der Konkurrenz bewegte. Es stellt sich die Frage, ob diese Rechtsprechung unter dem neuen Gesetz von 1943 aufrechterhalten werden kann.

Das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb ist beherrscht vom Grundsatz, daß Wettbewerbshandlungen, welche gegen Treu und Glauben verstoßen, mißbräuchlich sind. Das Verhalten nach Treu und Glauben verlangt, daß die Propaganda sich auf eigene Leistungen des Wettbewerbers stützt. Eine Bezugnahme auf die von der Konkurrenz erbrachten Leistungen ist unzulässig.

In einem Entscheid (Elco BGE 72 II 392) vertrat das Bundesgericht die Auffassung, daß Voraussetzung für das wettbewerbsrechtlich unzu-

lässige Profitieren von den Leistungen anderer das Vorliegen einer Verwechslungsmöglichkeit sei.

In einem späteren Entscheid (BGE 79 II 409 f.) hat das Bundesgericht durchblicken lassen, daß auch nicht zu Verwechslungen Anlaß gebende Kritik einen Akt unlauteren Wettbewerbs darstellen könne.

Der Verfasser zieht den Schluß, daß Reklame unter Ausnützung des guten Rufes, welchen die Konkurrenz bei den beteiligten Verkehrskreisen genießt, nach dem Gesetz über den unlauteren Wettbewerb auch dann unzulässig ist, wenn die mit dieser Reklame verbundenen Äußerungen wahrheitsgemäß sind und wenn aus ihnen keinerlei Verwechslungsmöglichkeit resultiert.

**Das Ausstellungsrecht  
an Werken der bildenden Künste \***  
**(Bemerkungen zu einem italienischen Urteil)**

MARIO M. PEDRAZZINI, ZOLLIKON

—————

*Inhalt*

|   |    |
|---|----|
| A. <i>Das italienische Urteil</i> . . . . .                             | 73 |
| I. Der Tatbestand . . . . .   | 73 |
| II. Das Hauptproblem . . . . .  | 74 |
| III. Nebenprobleme . . . . .  | 75 |
| B. <i>Bemerkungen um das Ausstellungsrecht</i> . . . . .                | 76 |
| I. Die öffentliche Ausstellung als Veröffentlichungsform . . . . .      | 77 |
| 1. Die Veröffentlichung . . . . .                                       | 77 |
| 2. Die Veröffentlichungsformen der Werke der bildenden Künste . . . . . | 79 |
| 3. Veräußerung mit Ausstellungsvorbehalt? . . . . .                     | 83 |
| II. Das Ausstellungsrecht eines veröffentlichten Werkes . . . . .       | 85 |
| III. Besondere Probleme um die Kunstaussstellung . . . . .              | 89 |
| 1. Der Ausstellungsvertrag . . . . .                                    | 89 |
| 2. Das Mitwirkungsrecht des ausstellenden Künstlers . . . . .           | 90 |
| 3. Die Informationspflichten der Ausstellungsorgane . . . . .           | 93 |

—————

Der Appellationshof von Venedig<sup>1</sup> hat im vergangenen Jahre einen Streit entschieden, der, schon wegen seiner Seltenheit, auch bei uns auf

\* Es sei dem Verfasser gestattet, diesen bescheidenen Beitrag zum Kunstrecht dem «Istituto Svizzero di Roma» in der Person seines Präsidenten, Herrn *Dr. Plinio Bolla*, dankbar zu widmen.

<sup>1</sup> Der Entscheid von der *Corte di Appello di Venezia* vom 8. 2. 1955 ist wiedergegeben in: *Foro Italiano* (Roma) 1955 I 717 ff., sowie in *Il diritto di autore* (Roma) 1955, S. 48 ff.

Interesse stoßen sollte<sup>2</sup>. Der Entscheid gibt aber auch eine willkommene Gelegenheit, die in der Literatur wenig behandelten Fragen des Ausstellungsrechts kurz zu beleuchten. Einige Fragen, die im Anschluß an das Kernproblem geprüft werden, weisen mit diesem eine praktische Verwandtschaft auf, auch wenn sie nur zum Teil einen urheberrechtlichen Inhalt haben.

## A. Das italienische Urteil

### I. Der Tatbestand

Die bekannte italienische Kunstausstellung «*Biennale*», die in Venedig stattfindet, verfolgt laut Art. 3 II des bezüglichen Reglementes den Zweck, «durch den Vergleich der verschiedenen internationalen Ausdrücke moderner Kunst die bedeutendsten Werke und Künstler bekanntzumachen». Dementsprechend werden in bestimmten Zeitabschnitten Kunstausstellungen organisiert, zu welchen die von einem ad hoc gebildeten Fachausschuß als geeignet befundenen Künstler eingeladen werden, grundsätzlich noch nicht veröffentlichte Werke zur Verfügung zu stellen. Neben dieser Art der persönlichen Einladung ist vom Reglement eine andere vorgesehen, die darin besteht, sogenannte «*mostre retrospective*» (rückblickende Ausstellungen) einzuführen, deren Zweck es ist, schon bekannte und typische Kunstbewegungen und Richtungen durch entsprechende Sammlung der sie vertretenden Werke anschaulich zu rekonstruieren. Diese zweite Art nahm in der *Biennale* des Jahres 1948, wie jeder Besucher noch in Erinnerung haben wird, einen wichtigen Platz ein. Neben der großangelegten Ausstellung bekannter Impressionisten, neben dem *Klee*-Saal war damals auch eine Sammlung italienischer Bilder aus den Jahren 1920–1930 zu sehen, welche, wie im Katalog ausgeführt, die sogenannte «metaphysische Periode» unter anderen durch Werke von *De Chirico* illustrierte. *De Chirico* hatte sich geweigert, der Einladung der *Biennale* Folge zu leisten, für die normale Ausstellung unveröffentlichte Werke zur Verfügung zu stellen. Seine Bilder, die in der Rückschau figurierten, stammten aus privatem Besitz und wurden ohne seine Einwilligung ausgestellt. Der Maler – der eine bloße Mitteilung bekommen hatte – erblickte in diesem Vorgehen eine doppelte Verletzung seines

---

<sup>2</sup> Dem Verfasser ist nur eine ältere Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts von Bruxelles i. S. *Van de Woestyne c. Association l'Art vivant* vom 14. 7. 1931 bekannt, welche die gleiche Frage zu beantworten hatte. Sie ist mit zustimmender Anmerkung von *Hans von Segesser* in *Le droit moral de l'auteur*, Genfer Diss. (Luzern) 1951, S. 143, wiedergegeben.

Urheberrechtes und beschwerte sich demgemäß durch Erhebung einer Schadenersatzklage gegen die Biennale. Unter anderem behauptete er – einige Nebenansprüche interessieren hier nicht –, daß sowohl die Ausstellung seiner Werke ohne seine Erlaubnis, als auch deren Einreihung unter der sogenannten «metaphysischen Richtung» (von der er sich nachträglich distanziert hatte) mit seinen Rechten als Künstler unvereinbar seien und begründete darauf eine Schadenersatzforderung. Die erste Instanz<sup>3</sup> gab ihm recht, die zweite dagegen – deren Gedanken wir hier wiedergeben – verneinte grundsätzlich eine Rechtsverletzung und anerkannte bloß einige Nebenforderungen.

## II. Das Hauptproblem

Bezüglich der ersten Behauptung De Chiricos stellte der venetianische Appellationshof folgendes fest:

Die geltende Gesetzgebung anerkennt kein exklusives Ausstellungsrecht des Künstlers, das die Veräußerung des betreffenden Kunstwerkes überleben würde, da dasselbe weder unter die Persönlichkeitsrechte noch unter die Verwertungsrechte, die positivrechtlich statuiert sind, fällt. Demzufolge und unter Vorbehalt von besonderen Abmachungen zwischen Künstler und Erwerber, darf dieser das Kunstwerk öffentlich ausstellen oder einer von Dritten organisierten Kunstausstellung zur Verfügung stellen, ohne um die vorherige Erlaubnis des Künstlers zu fragen.

Dem Entscheid liegen, auf das Wesentliche reduziert, folgende Überlegungen zugrunde:

1. Die Veräußerung eines Kunstwerkes ist als Veröffentlichung («Pubblicazione») desselben im Sinne der Art. 12 I it. URG und Art. 2577 it. ZGB zu betrachten: demzufolge kann sich der Künstler, der sein Werk zum Beispiel (wie in casu) verkauft hat, nicht mehr auf das ihm allein zustehende und unübertragbare Veröffentlichungsrecht berufen. Dieses Recht, das seiner Natur nach einmalig ist und einer eigentlichen Rückwirkung nicht unterstehen kann, wird notwendigerweise durch die Veräußerung konsumiert, weil es die logische Voraussetzung aller anderen urheberrechtlichen Befugnisse – also der vermögens- und der persönlichkeitsrechtlichen – bildet. Denn der Verkauf des Kunstwerkes involviert notgedrungen die Loslösung des Werkes von der intimen Sphäre des Künstlers selber, der mit anderen Worten damit zu erkennen gibt, daß er zu seinem Werke steht und es als reif genug betrachtet, um

<sup>3</sup> Vgl. das erstinstanzliche Urteil vom 5. 7. 1951 in *Il diritto di autore*, 1951, S. 220 ff.

es mit der Ideenwelt der Allgemeinheit in Verbindung zu setzen, ihrem Urteil und ihrer Kritik zu unterstellen.

Kann also der Künstler sich nicht mehr auf dieses ureigene Recht berufen, so fragt es sich, ob ihm weitere Rechtsbehelfe zur Seite stehen, um die nicht erwünschte Ausstellung wirksam zu verhindern.

2. Das Ausstellungsrecht gehört nicht zu den in Art. 2577 it. ZGB und Art. 12 ff. it. URG vorgesehenen *Verwertungsrechten*, die dem Urheber auch nach Veräußerung des Kunstwerkes verbleiben. Das ergibt sich aus dem Gesetzestext – der in den Art. 13–18 it. URG die möglichen Verwertungsrechte sehr ausführlich behandelt –, kann aber auch nicht durch weitherzige Interpretation anerkannt werden: denn ihm würde das wesentliche Merkmal der Verwertungsrechte selbst fehlen, das heißt die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Ausnutzung des Werkes, die dem Künstler reserviert ist. Es ist in der Tat naheliegend, daß nach Verkauf des Kunstwerkes der Künstler aus der Ausstellung dieses Werkes keine wirtschaftlichen Vorteile ziehen kann, mit Ausnahme des sogenannten Folgerechts, was i. c. außer Betracht fällt. Die Geltendmachung eines Verwertungsrechtes darf i. c. um so mehr ausgeschlossen werden, als die Ausstellung unbestrittenermaßen lediglich kulturelle Zwecke verfolgte.

3. Das Ausstellungsrecht kann aber auch nicht als Ausfluß des *Urheberpersönlichkeitsrechts* angesehen werden. Denn die einschlägigen Bestimmungen der Art. 20 ff. it. URG sowie Art. 2577 II it. ZGB – die der rev. Berner Übereinkunft fast wörtlich entsprechen – sehen einen Schutz der Künstlerpersönlichkeit lediglich vor in bezug auf die geistige Vaterschaft des Künstlers über das Werk und bezüglich Veränderungen des Werkes selbst: Fälle also, die hier in keiner Weise zutreffen. Die persönlichkeitsrechtliche Erheblichkeit der Ausstellungsbefugnis scheint zwar dem Gericht unbestreitbar: sie kann aber nur *de jure condendo* hervorgehoben werden (sie ist zum Beispiel im spanischen G. vom 10. 1. 1879, Art. 9 enthalten). Beim heutigen Stand der Gesetzgebung kann hingegen der Künstler sich bloß durch eine besondere Vereinbarung vor unerwünschten Ausstellungen schützen.

Auf Grund dieser Überlegungen verneinte das Gericht jegliche Schadenersatzpflicht der *Biennale* bezüglich dieses ersten Punktes.

### III. Nebenprobleme

Auch die Behauptung *de Chiricos*, die Katalogisierung seiner Werke aus den Jahren 1920–1930 unter der Bezeichnung «metaphysisch» stelle eine

Verletzung seiner Urheberrechte dar, wurde abgewiesen. *De Chirico* hatte seinen Standpunkt damit begründet, daß er sich in der Folge von dieser Richtung distanziert habe, daß also die Hervorhebung seiner damaligen Art einer Herabsetzung der heutigen Werke gleichkommen würde.

Zu dieser Frage äußerte sich das Gericht wie folgt: daß die Werke *de Chiricos* in der betreffenden Periode im Katalog der *Biennale* als «metaphysisch» bezeichnet würden, könne vom Künstler nicht gerügt werden, da er selber in seiner Autobiographie behaupte, diesen Ausdruck als erster geprägt zu haben. Zudem trage eines der ausgestellten Bilder gerade die Bezeichnung «*Interno metafisico*». Auch die Anordnung der Bilder durch die zuständigen Organe der *Biennale* sei nicht dazu geeignet, den Tatbestand des Art. 18 III it. URG (ausschließliches Recht des Urhebers, seine Werke in einer Sammlung zu veröffentlichen) zu erfüllen. Denn, abgesehen davon, daß das Merkmal der wirtschaftlichen Ausnützung i. c. fehle, könnten Kunstwerke als Originalwerke nicht in Form einer Sammlung wiedergegeben werden: jedes Werk behalte vielmehr auch in einer zu Ausstellungszwecken durchgeführten Anordnung seine eigene Individualität.

#### B. Bemerkungen um das Ausstellungsrecht<sup>4, 5</sup>

Diesem Entscheid kann im wesentlichen beigepflichtet werden. Dies gilt besonders für dessen Hauptsatz, daß nach Veräußerung des Werkes dem Urheber kein Entscheidungsrecht bezüglich der Ausstellungsfähigkeit desselben mehr zustehe. Es erscheint aber angezeigt, die *Tragweite dieser Regel*, insbesondere wegen der Unbestimmtheit des Ausdruckes «Ver-

<sup>4</sup> Die Fachliteratur behandelt das Thema des Ausstellungsrechts nur ganz summarisch. Von den neueren Werken befassen sich damit: *Ulmer*, Urheber- und Verlagsrecht (Berlin-Göttingen-Heidelberg), 1951, S. 114, 190 f., 136; *Runge*, Urheber- und Verlagsrecht (Bonn-Hannover-Stuttgart), 1948–1953, S. 90; *Piola-Caselli*, Codice del diritto di autore, Commentario (Torino) 1943, S. 276 ff. Der Streit um die Ausstellung in Venedig hat zu einer Reihe von Veröffentlichungen geführt, die meistens den Charakter von Besprechungen zu den betreffenden Entscheiden behalten. Sie sind bei *Ravà*, Sul diritto di esposizione delle opere delle arti figurative, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (Milano), 1955, S. 861 ff. angegeben, der selber das Thema gründlich behandelt. Einen Hinweis von *V. de Sanctis* auch in *Le droit d'auteur* (Bern), 1955, S. 124 ff.

<sup>5</sup> Von der Behandlung scheidet wir die Frage des Ausstellungsrechts von Bildnissen, da diese Art von Kunstwerken bekanntlich einer besonderen Regelung untersteht. Näheres darüber bei: *Liatowitsch, Ch.*, Persönlichkeitsrecht und Urheberrecht am Personenbildnis, Basler Diss., 1937; *Preiswerk, K.*, Das Recht am eigenen Bild, Basler Diss., 1946 (beide Maschinenschrift).

äußerung», genauer festzulegen. Dabei wird es sich insbesondere darum handeln, das Verhältnis der urheberrechtlichen zu den sachenrechtlichen Überlegungen einer Untersuchung zu unterbreiten.

Dieses Hauptproblem gibt weiter Gelegenheit, einige Fragen, die bei Kunstausstellungen akut werden können und die in der Literatur wenig oder überhaupt nicht behandelt sind, zu klären.

## I. Die öffentliche Ausstellung als Veröffentlichungsform

### 1. Die Veröffentlichung

Das Recht des Urhebers, über die *Veröffentlichung* seines Werkes selber und allein zu bestimmen, ist heute unbestritten<sup>6</sup> und auch im schw. URG (Art. 12, Ziff. 4) festgelegt. Es handelt sich dabei um die ihm vorbehalten Befugnis, ob, wann und in welcher Form das Werk seine intime Sphäre verlassen soll, um der Allgemeinheit zugänglich gemacht zu werden. Das Interesse des Urhebers an einer so weitgehenden (zum Beispiel auch eine Pfändung ausschließenden<sup>7</sup>) Befugnis wird mit Recht auf die höchstpersönliche Verbundenheit zurückgeführt, die zwischen Urheber und Werk besteht. Es handelt sich somit beim Veröffentlichungsrecht um eine ausgesprochene Auswirkung der persönlichkeitsrechtlichen Kompo-

<sup>6</sup> Besonders ausführlich darüber: *Bogsch*, Il concetto di «pubblicazione» e la convenzione internazionale del diritto di autore, in *Il diritto di autore*, 1953, S. 169 ff. Für das anglo-amerikanische Recht neuerdings *W. Strauß*, in *Le droit d'auteur*, 1956, S. 8 f.

<sup>7</sup> Über die Pfändbarkeit von Werken der bildenden Künste vgl. Art. 10 URG, dazu BGE 68 III 65 ff. Das BG verlangt, außer der erfolgten Veröffentlichung, daß «die schuldnerische Bestimmung zur Veröffentlichung in einer einen realen Vermögenswert repräsentierenden Art und Weise stattgefunden habe» (so *Jaeger*, SchKG, 3. Aufl., Zürich 1911, N. 1/B zu Art. 92). Dies ist bestimmt richtig im Hinblick auf die geltende Regelung. Unseres Erachtens sollte aber die Pfändbarkeit nicht davon abhängig gemacht werden, ob das Werk als verkäuflich und/oder mit Preisanschrift ausgestellt wurde, sondern nur davon, daß es überhaupt veröffentlicht wurde – was durch bloße Ausstellung geschieht. Denn, da durch die Ausübung das Veröffentlichungsrecht erschöpft wird, fällt die der Pfändbarkeit bis dahin entgegenstehende absolute Bestimmungsfreiheit des Urhebers bezüglich seines Werkes weg. Ihrerseits zu weit gingen in einem Fall die zürcher. Gerichte, indem auch Skizzen, Zeichnungen usw. als pfändbar erklärt wurden (ZR 5, Nr. 93, vom BG bestätigt): obwohl die Umstände des Falles aus dem Urteil nicht eindeutig festzulegen sind, kann man annehmen, daß es sich i. c. um unveröffentlichte und sich noch in Bearbeitung befindende Werke handelte. Unzutreffend war aber die Behauptung des Künstlers, es handle sich um Kompetenzstücke. Richtig hingegen zürcher. Obergericht vom 5. 10. 1928 in ZR 28, Nr. 91 (Unzulässigkeit der Zwangsvollstreckung eines nicht veröffentlichten Filmstreifens). A. A. *E. del Bianco*, *Le droit d'auteur et ses limites*, Lausanner Diss. 1951 (Lausanne) S. 247 ff., bes. 249.

nente des Urheberschutzes<sup>8</sup>. Das Veröffentlichungsrecht bildet aber auch das logische prius jeder anderen urheberrechtlichen Befugnis. Es entsteht mit dem Werk selbst und folgt ihm in seinem Wachstum. Diese Befugnis ist in jedem Stadium der Bearbeitung vorhanden. Sie hängt mit anderen Worten nicht vom Perfektionsgrade des Werkes ab. Denn auch dem fertigen, nach objektiven Kriterien vollendetsten Werk gegenüber behält der Urheber die Freiheit, es zu veröffentlichen, zu zerstören oder liegen zu lassen<sup>9</sup>. Vor der Veröffentlichung ist der Künstler der einzige Richter über die Veröffentlichungsreife seines Werkes. Dieser so weitgehenden und unter Umständen sozial fragwürdigen Befugnis<sup>10</sup> muß unseres Erachtens eine klare Festsetzung der einmal erfolgten Veröffentlichung entsprechen. Ist nämlich der Urheber in einer so weitgehenden Art souverän, so muß er nicht nur an die einmal getroffene Entscheidung gebunden werden, sondern es muß daraus auch gefolgert werden, daß eine nachträgliche Infragestellung der Veröffentlichung<sup>11</sup>, wenn überhaupt begrifflich möglich, grundsätzlich nicht zu gestatten ist. Denn es muß angenommen werden, eine absolut in sein Ermessen gestellte Entscheidung sei, wenn einmal getroffen, das Ergebnis einer gründlichen Prüfung. Und das einmal befriedigte Interesse der Allgemeinheit soll dementsprechend bewahrt werden<sup>12</sup>. Dieser Gesichtspunkt muß bei der Geltendmachung des Widerrufsrechtes (das für literarische Werke an-

---

<sup>8</sup> Das Veröffentlichungsrecht wird nunmehr auch in der deutschen Praxis als Ausfluß des allgemeinen Persönlichkeitsrechts anerkannt, vgl. Entscheidungen des Bundesgerichtshofes, Bd. 13, S. 334 ff. (Entscheid. 25. 5. 1954, publ. auch in GRUR 1955, S. 197 ff.). Über den Stand der Frage orientiert die ausgezeichnete Arbeit von *H. Hubmann*, Das Persönlichkeitsrecht (Münster-Köln), 1953.

<sup>9</sup> Die Veröffentlichungsbefugnis gibt dem Künstler natürlich kein Recht, sich von einer eingegangenen Verpflichtung (z. B. Lieferung eines Werkes) loszusagen. Er bleibt vielmehr daran obligatorisch gebunden. Dabei ist es besonders in unserem Gebiet möglich, daß die Umstände des Falles dazu führen, von einem Wegfallen der Geschäftsgrundlage zu reden. Ein Beispiel, wo die Leistungspflicht bejaht wurde, in RG, Seuff. Arch. 79, Nr. 160.

<sup>10</sup> Denn aus der Zerstörung des Werkes können eventuell unersetzbare Kunstschätze verlorengehen: es sei hier an die berühmte Entscheidung Vergils erinnert, man solle nach seinem Tode die Aeneis verbrennen – was dann durch August verhindert wurde. Diese Frage spielt eine Rolle im Hinblick auf das Zerstörungsrecht des Kunstwerkes seitens seines Eigentümers, wo aber der soziale Gesichtspunkt nicht der allein maßgebende ist, vielmehr mit dem persönlichkeitsrechtlichen des Urhebers selbst konkurriert.

<sup>11</sup> Über die Einmaligkeit des Veröffentlichungsrechtes, das mit der Ausübung «erschöpft» wird, siehe RGZ 63, 394.

<sup>12</sup> Schon BGE 31 II 145 hob den sozialen Gedanken hervor.

erkannt ist<sup>13</sup> und für Kunstwerke analog angerufen werden könnte) richtunggebend sein.

## 2. Die Veröffentlichungsformen der Werke der bildenden Künste

In welcher *Form* das Veröffentlichungsrecht bei Werken der bildenden Künste ausgeübt werden kann, ist im URG nicht vorgesehen, aber sinngemäß aus dessen Art. 11 herzuleiten. Danach muß ein Werk dann als veröffentlicht angesehen werden, wenn es mit dem Willen des Urhebers «an die Öffentlichkeit gebracht worden ist». Die Veröffentlichung ist also durch zwei Elemente charakterisiert: ein *subjektives*, der dahingehende Wille des Urhebers, und ein *objektives*, das ist die erfolgte Mitteilung an die Öffentlichkeit. Der Begriff der «Öffentlichkeit» ist im allgemeinen urheberrechtlichen Sinne zu verstehen und deckt sich mit der im wesentlichen jedermann freistehenden Möglichkeit, gleichviel ob entgeltlich oder unentgeltlich von dem Werk Kenntnis zu nehmen<sup>14</sup>. Bei Kunstwerken wird es sich praktisch meistens um einen sich aus den Umständen ergebenden Entschluß handeln, um eine *dicatio tacita*, wie man sagen könnte<sup>15</sup>.

Obigen Bemerkungen (unter 1.) entsprechend sind wir der Auffassung, daß die mit Willen des Künstlers erfolgte Ausstellung eines Kunstwerkes dann die Veröffentlichung desselben bedeutet, wenn die Ausstellung eine öffentliche war<sup>16</sup>. Denn eine Kunstausstellung verfolgt gerade den Zweck, den Künstler beim Publikum bekanntzumachen, so daß ein Künstler, der sein Werk zu Ausstellungszwecken zur Verfügung stellt, zu erkennen gibt, daß er zu seinem Werke steht und es an die Öffentlichkeit zu bringen beschlossen hat. Die öffentliche Ausstellung erscheint geradezu eine der typischen Arten der Veröffentlichung von Werken der bildenden Künste, und die heute herrschende Meinung anerkennt sie denn auch als solche<sup>17</sup>. Es wäre aber unzutreffend, die Veröffentlichungs-

<sup>13</sup> Vgl. statt vieler: *Ulmer*, a. a. O., S. 191 f.

<sup>14</sup> Obige Definition in Anlehnung an *Runge*, a. a. O., S. 78, N. 27. Besonders beachtlich die Behandlung der Frage bei *Piola-Caselli*, a. a. O., S. 276 ff. (zu Art. 12 ital. URG). Zutreffend ZR 28, Nr. 91 (betreffend Veröffentlichung eines Filmstreifens).

<sup>15</sup> Als *qualifizierte Veröffentlichung* könnte der Fall bezeichnet werden, wo ein Künstler sein Werk in der Weise dem Publikum übergibt, daß er es zur Aufstellung an einem öffentlichen Ort bestimmt (Platz, öffentliche Gartenanlage und dgl.). Auf diesen Fall bezieht sich Art. 30, Ziff. 3 URG. Grundlegend: BGE 24 I 697 ff.; 31 II 142 ff.

<sup>16</sup> Über den Begriff der «Öffentlichkeit» vgl. N. 14.

<sup>17</sup> Vgl. *Ulmer*, a. a. O., S. 114; *Elster* (vgl. unten, Anm. 28), S. 188; *Köhler*, Kunstwerkrecht (Stuttgart), 1908, S. 81, will die öffentliche Ausstellung nur dann als Ver-

wirkung einer Ausstellung davon abhängig zu machen, daß das Werk als «verkäuflich» ausgestellt wurde<sup>18</sup>. Denn die Verkaufsbereitschaft des Künstlers ist nicht das hier entscheidende Moment, und die gegenteilige Auffassung hat ihren Ursprung in einer Vermengung der urheberrechtlichen Vorschriften betreffend die Veröffentlichung. Es ist nämlich in Anbetracht der Verschiedenheit der Objekte unerläßlich, dabei zwischen Werken der bildenden Künste und den übrigen Werken zu unterscheiden. Für diese letzteren ist die Veröffentlichung von der Herstellung von Exemplaren abhängig gemacht, und dementsprechend nur dann die Veröffentlichung als geschehen betrachtet, wenn das Werk in Form von Exemplaren allgemein zugänglich ist<sup>19</sup>. Dieser Standpunkt kann aber für Werke der hier betrachteten Natur nicht in Frage kommen, da, wie mehrmals hervorgehoben<sup>20</sup>, bei Kunstwerken von Exemplaren keine Rede sein kann. Vielmehr ist jedes – vom Urheber stammende – Werk als Originalwerk anzusehen. Die Veröffentlichung kann dementsprechend nur darin bestehen, daß das Werk an die Öffentlichkeit gebracht wird, ohne daß man weiter verlangt, daß dieselbe auch die Möglichkeit habe, in Besitz eines Exemplares des veröffentlichten Werkes zu kommen. Dies wird oft bei der Behandlung der Frage der Veröffentlichungswirkung einer öffentlichen Ausstellung übersehen, mit dem unzutreffenden Resultat, daß sie eben nicht anerkannt wird<sup>21</sup>. Die logische Folge dieser Auffassung wäre dann, daß bei Werken der bildenden Kunst von einer Veröffentlichung überhaupt nicht gesprochen werden könnte, was höchst unbefriedigend wäre<sup>22</sup>. Die hier vertretene Meinung kann auch nicht

öffentlichung gelten lassen, wenn sie «dauernd» ist: diese Beschränkung scheint mir nicht gerechtfertigt und mit dem angenommenen Begriff der Öffentlichkeit in Widerspruch zu stehen.

<sup>18</sup> Das ganze Problem der Veröffentlichung von Werken der bildenden Künste weist eine starke Analogie mit demjenigen der *Verbreitung* auf. In RGSt 46, 59 wurde denn auch angenommen, daß eine zum Zwecke des Verkaufs erfolgte Ausstellung a. Verbreitung anzusehen ist. Über die Verbreitung *Ulmer*, a. a. O., S. 144 f.

<sup>19</sup> Vgl. Art. 12 Ziff. 2 URG.

<sup>20</sup> Besonders deutlich *Ravà*, a. a. O., S. 865.

<sup>21</sup> So in der revBeUe, Art. IV, Abs. 4. Auch das Genfer Weltabkommen (1952) hat keine Lösung des Problems getroffen (vgl. Art. VI), obwohl ein Antrag Spaniens vorlag, die öffentliche Ausstellung von Werken der bildenden Künste sei ausdrücklich als Veröffentlichungsform vorzusehen; vgl. die reichen Angaben bei *Bogsch*, a. a. O. – Au: letzter Zeit vgl.: *W. Goldbaum*, Kommentar zum Welturheberrechtsabkommen (Berlin Frankfurt), 1956, S. 67 ff.

<sup>22</sup> So kann zum Beispiel nicht die in BGE 19, S. 957 gegebene Definition der Veröffentlichung (i. c. für Musikwerke) auf Werke der bildenden Künste angewandt werden. Die Notwendigkeit einer unterschiedlichen Behandlung der verschiedene

durch Hinweis auf Art. 33 URG in Frage gestellt werden. Denn Art. 33 behandelt, wie unten darzustellen sein wird, einen Sonderfall<sup>23</sup> und aus ihm kann keine Folgerung bezüglich der Veröffentlichungswirkung einer öffentlichen Ausstellung gezogen werden (vgl. unten N. 29).

Eine andere Form der Veröffentlichung liegt normalerweise darin, daß der Urheber sein Werk *veräußert*. Denn durch die Veräußerung gibt der Urheber zu erkennen, daß er sein Werk als geschlossene Größe betrachtet und sie als solche von sich selbst abtrennt. In welcher Form die Veräußerung stattfindet, ist gleichgültig. Es kann zum Beispiel Kauf oder Schenkung sein: unerlässlich ist nur, daß die Veräußerung eine solche im eigentlichen Sinne sei, das heißt daß das Eigentum übertragen werde.

Wegen der absoluten Geltung der urheberrechtlichen Befugnisse und ihres Vorranges anderen (dinglichen oder obligatorischen) Rechtsverhältnissen gegenüber, bewirkt unseres Erachtens die Eigentumsübertragung nicht deswegen die automatische Ausübung des Veröffentlichungsrechts, weil dadurch der Urheber die (dinglich begründete) Möglichkeit verliert, auf ein nicht mehr in seinem Vermögen liegendes Objekt einzuwirken<sup>24</sup>,

---

Kunstwerksgattungen erhellt auch aus der Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofes vom 26. 11. 1954 (vgl. deutsche Juristenzeitung, 1955, S. 211 ff.), in welcher behauptet wurde, das Veröffentlichungsrecht sei vermögensrechtlicher und personenrechtlicher Natur, es sei in den Nutzungsrechten am Werk in der Regel enthalten und könne mit diesen unter Lebenden übertragen werden. Diese Regel (i. c. auf Manuskripte bezogen) kann unseres Erachtens nicht auf Werke der bildenden Künste übertragen werden, da, wie gesagt, bei diesen die Veräußerung die Veröffentlichung enthält. Die letztere ist aber begriffsnotwendig nur einmal möglich.

<sup>23</sup> Den Ausnahmecharakter des Art. 33 URG anerkennt auch *Streuli*, Urheberrecht in der Schweiz (Genf) 1944, S. 19, N. 24: seiner Meinung können wir aber nicht folgen, vgl. unten Note 29.

<sup>24</sup> In BGE 75 I 252 ff. ist richtig entschieden worden, daß, solange keine Loslösung von der Person des Schöpfers stattgefunden hat, den Kunstwerken jene Selbständigkeit fehle, die Voraussetzung für eine Charakterisierung der Werke als Vermögensobjekt sei. Diese Loslösung finde nicht nur dann statt, wenn der Künstler die Werke veräußere, sondern auch dann, wenn die Werke in seine private Sammlung als unverkäuflich überführt werden. Hingegen seien sogenannte Atelierbilder steuerrechtlich nicht als Vermögen zu betrachten. Es sei aber hervorgehoben, daß hier die Frage der Veröffentlichung keine Rolle spielt, im Gegensatz zu den Fällen des SchKG. Denn die steuerrechtliche Relevanz eines Gegenstandes ist durch seinen Vermögenscharakter gegeben, und selbstverständlich bedarf ein Kunstwerk nicht der Veröffentlichung, um als Vermögensobjekt zu gelten. Wenn das vom BG nur für diejenigen Werke als gegeben erachtet wird, die vom Künstler losgelöst sind, und sei es auch nur in der Form der Aufnahme in der eigenen Sammlung, so entspricht diese Auffassung unseres Erachtens einer unerlässlichen Forderung der Rechtssicherheit bezüglich der Einschätzungsmöglichkeiten sowie dem notwendigen Schutz der Künstlerfreiheit in der,

sondern weil die *Eigentumsübertragungsgeschäfte einen typischen Willensinhalt enthalten, dem gegenüber der Vorbehalt des Veröffentlichungsrechts sinnwidrig wäre*. Eine Übertragung, die unter dem absolut wirkenden Vorbehalt des Veröffentlichungsrechtes zugunsten des Urhebers-Veräußerers erfolgen würde, wäre deshalb keine Eigentumsübertragung mehr, sondern würde eventuell unter eine bloße Besitzübertragung fallen (Leihe oder dgl.). Damit erklärt sich, daß die Veröffentlichungsbefugnis nur dort als erschöpft zu gelten hat – außer wenn dies durch eine ausdrückliche *dicatio* stattfindet –, wo die typische Intensität des Lossagungswillens des Urhebers bezüglich des *corpus mechanicum* notwendigerweise darauf schließen läßt, daß auch der Veröffentlichungswille darin enthalten ist<sup>25</sup>. Deswegen, und immer unter dem Vorbehalt einer ausdrücklichen oder stillschweigenden *dicatio*<sup>26</sup>, hat die Erfüllung solcher Rechtsgeschäfte nicht als Veröffentlichung zu gelten, welche keine Eigentumsübertragung bewirken: so zum Beispiel Miete und Leihe. Die bloße Besitzübertragung bewirkt an sich also keine Veröffentlichung. Dies nicht deshalb, weil dadurch kein ausschließliches Recht des Dritten an der Sache begründet wird, sondern weil der ihr zugrunde liegende typisierte Wille nicht die zur Ausübung des Veröffentlichungswillens des Urhebers erforderliche Intensität aufweist. Daher kann dem noch bestehenden Veröffentlichungsrecht des Künstlers auch nicht der gute Glaube des eventuellen Dritterwerbers entgegengehalten werden. Denn der gute Glaube ist dazu geeignet, sachenrechtliche, nicht aber urheberrechtliche Wirkungen zu entfalten.

Die in dieser Erkenntnis enthaltene Konkomitanz zweier Willen<sup>27</sup> ist nicht, wie auf den ersten Blick erscheinen könnte, eine bloße Spielerei,

sozusagen, Wachstumsperiode des Werks. An sich aber stellt jedes Werk ungeachtet dessen Vollendungsform einen Vermögensgegenstand dar, wie schon *Kohler* (Kunstwerkrecht, S. 182, N. 1) gegen *Allfeld* bemerkte. Fraglich der Entscheid der zürcher. Oberrekurskomm. vom 9. 7. 1931 (ZR 31, Nr. 56; wonach es auf den Grad der Verkäuflichkeit der Gemälde ankomme, diese stehe im Verhältnis zum Ruf des Malers).

<sup>25</sup> Der allgemeine Satz, daß das Recht, ein Werkstück öffentlich zur Schau zu stellen, nicht aus dem Urheberrecht, sondern aus dem Recht am Werkstück fließt (so *Ulmer*, a. a. O., S. 136) ist unseres Erachtens in seiner Begründung unzutreffend. Vgl. insbesondere die folgenden Ausführungen über den originären Eigentumserwerb.

<sup>26</sup> Als ein Fall der *dicatio* ist anzusehen die Leihe eines Kunstwerkes von seiten des Urhebers an einem öffentlichen Kunstmuseum, wenn damit die (eventuell stillschweigende) Erlaubnis zu dessen Ausstellung verbunden ist: ein solches Werk wäre dementsprechend als veröffentlicht zu betrachten.

<sup>27</sup> Es darf dabei nicht übersehen werden, daß es sich um zwei verschiedene Erscheinungen handelt: das eine Mal eine einseitige Willenserklärung, nämlich bei der Ausübung des Veröffentlichungswillens, das andere Mal das Zusammentreffen zweier Willenserklärungen.

die jeglichen praktischen Wertes entbehren würde. Sie wirft vielmehr ein gültiges Kriterium ab, um das Problem der Ausübung des Veröffentlichungsrechtes zu lösen, und sie findet eine Bestätigung in einem typischen Fall. Die Geltung des Satzes, daß nicht die bloße Erlangung des Eigentumsrechtes am Werk seitens eines Dritten das für die Veröffentlichung Entscheidende ist, sondern der mit der Eigentumsübertragung parallellaufende Veröffentlichungswille, findet nämlich eine Bestätigung in den Fällen, wie der Okkupation einer *res derelicta*, *wo das Eigentum in der Person des Dritten originär entsteht*. Angenommen der Fall, ein Künstler habe eines seiner Bilder zerrissen und weggeworfen und ein Dritter habe dasselbe auf der Straße gefunden, zu sich genommen und reparieren lassen: kann man hier behaupten, der Urheber habe sein absolut wirkendes Veröffentlichungsrecht verloren? Die Antwort kann nur eine negative sein. Denn der Dritte erwirbt i. c. bestimmt das gleiche (dingliche) Recht wie der Käufer, ja unter Umständen ein besseres, weil freieres Recht; aber dieser Erwerb ist nicht vom Künstler abgeleitet, und daher auch nicht von dessen Willen begleitet, das Werk zu veröffentlichen. Im Gegenteil, gerade die Tatsache, daß der Urheber das Bild zerstört hatte, läßt erkennen, daß er sein Veröffentlichungsrecht in höchst negativer Weise ausgeübt hat, und er ist dementsprechend zu schützen.

### 3. Veräußerung mit Ausstellungsvorbehalt?

Gegenüber der angenommenen Parallelität zwischen Veräußerungs- und Veröffentlichungswillen und in Anbetracht der nicht unerheblichen Folgen, die daraus für den Urheber erwachsen können – da die Parallelität in ihrer Wirkung einer Vermutung gleichkommt –, muß man sich fragen, ob ihm ein Mittel zur Verfügung steht, die Verbindung Veräußerung-Veröffentlichung zu verhindern. Es muß, mit anderen Worten, geprüft werden, ob der Künstler bei der Veräußerung des Werkes die Möglichkeit besitzt, das Veröffentlichungsrecht nicht zu konsumieren, sich dessen Ausübung vielmehr für die Zukunft vorzubehalten. Die Frage hat besonders hinsichtlich des Ausstellungsrechtes (das wir hier allein behandeln) eine große Bedeutung, denn es sind leicht Fälle denkbar, in denen eine Veräußerung wohl stattfindet, aber unter dem – eventuell stillschweigenden – Vorbehalt des rein privaten Gebrauches des Kunstwerkes. Die herrschende Meinung anerkennt die Möglichkeit eines Vorbehaltes, aber mit bloß obligatorischer Wirkung<sup>28</sup>, und daran muß fest-

<sup>28</sup> So: *Ulmer*, a. a. O., S. 190; *Ravà*, a. a. O., S. 868 f.; aus den älteren Werken besonders *Elster*, Urheber- und Erfinder, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht (Berlin-Leipzig), 2. Aufl. 1928, S. 188.

gehalten werden, auch wenn dies unter Umständen zu unbefriedigenden Lösungen führen kann<sup>29</sup>. Es ist dabei nicht zu übersehen, daß es für den Künstler unter Umständen sehr hart sein kann, zum Beispiel der Ausstellung eines Bildes nicht wirksam widersprechen zu können, das er, statt zu verbrennen, wie längst beabsichtigt, einem Freunde auf dessen Verlangen überläßt (das heißt: schenkt) und das dieser entweder selbst ausstellt oder von Dritten ausstellen läßt, oder weiterveräußert. Aber auch in solchen Fällen ist dem Urheber die Wohltat eines absolut wirkenden Vorbehalts abzuspreehen. Das Ausstellungsrecht kann unseres Erachtens zwar nicht als eine so wichtige Befugnis des Eigentümers eines Kunstwerkes angesehen werden, als daß sie immer dazu reichen würde, die unter Umständen bestehenden höchstpersönlichen Interessen des Urhebers aufzuwiegen. Gerade im oben angeführten Fall ist es klar, daß durch eine Ausstellung des betreffenden Bildes grundsätzliche Interessen des Malers gefährdet werden können, die durch das Interesse des Freundes oder des Dritterwerbers an der Ausstellung gar nicht aufgewogen werden. Aber auch solche Fälle rechtfertigen nicht eine verschiedene Behandlung. Außer der Tatsache, daß sie selten in so ausgeprägter Form vorkommen, muß der Umstand berücksichtigt werden, daß der Urheber die Veräußerung gewollt hat, somit das Risiko einer Ausstellung Dritten gegenüber übernehmen muß. Ihm ein absolutes Ausstellungsrecht für solche Fälle reservieren, würde heißen, schwerwiegende Folgen in Kauf zu nehmen: es ist naheliegend, daß ein solches Recht die Eigentumsordnung in ihrem Kern treffen würde<sup>30</sup>. Eine so weitgehende Umgestaltung könnte sich nur aus einer ausdrücklichen gesetzlichen Rege-

<sup>29</sup> Gerade deswegen glauben wir, daß die Tragweite des Art. 33 eine beschränktere ist, als dies sein Wortlaut glauben läßt. Denn er deckt nur die Fälle, wo bei Veräußerung eines Kunstwerkes ein Vorbehalt betreffend die Ausstellung desselben vereinbart wurde: wobei das Gesetz für diese Fälle vorsieht, daß die Ausstellung dann keine Vertragsverletzung darstellt, wenn die Zustimmung des Urhebers aus Gründen nicht einzuholen war, die vom Eigentümer nicht zu vertreten sind. Insofern ist eine gesetzliche Verankerung notwendig, denn diese Überlegung bezweckt den Schutz des sozialen Interesses an der Ausstellung des betreffenden Kunstwerkes; dieser könnte aber nicht durch die – sonst mögliche – Konstruktion einer *negotiorum gestio* des Eigentümers im Interesse des Urhebers mit der gleichen befreienden Wirkung erreicht werden. Denn das soziale Interesse braucht nicht mit demjenigen des Urhebers selbst zusammenzufallen. – Eine andere Auslegung findet sich bei *del Bianco* a. a. O., Seite 223. Er will diese Norm nur bei mechanischen Wiedergaben des Werkes anwenden und betont, daß das Original von der Sonderregelung ausgeschlossen zu bleiben hat. Dieser Meinung vermögen wir uns nicht anzuschließen.

<sup>30</sup> *De Sanctis*, a. a. O., S. 125; Über das Verhältnis zwischen dinglichen und urheberrechtlichen Vorschriften allg. RGZ 79, 397.

lung ergeben: es besteht nämlich die Möglichkeit, das Ausstellungsrecht aus der Veröffentlichung auszuklammern und es zu verabsolutieren. Damit werden aber Fragen aufgeworfen, die eine gesonderte Behandlung erheischen (vgl. unten sub II).

Man braucht, so glauben wir, keine weiteren Ausführungen, um die Zulässigkeit des rein obligatorischen Vorbehaltes bezüglich des Ausstellungsrechts zu begründen. Wann ein solcher als vereinbart zu gelten hat, beantwortet sich nach allgemeinen Gesichtspunkten, wobei noch hervorgehoben sei, daß in diesem Gebiet die begleitenden Umstände des Falles oft zu der Annahme eines Vorbehaltes führen können. Seine stillschweigende Vereinbarung wird besonders dort anzunehmen sein, wo die Veräußerung eine unentgeltliche war oder wo sie, auch wenn entgeltlich, offensichtlich auf einem bestehenden Freundschaftsverhältnis fußte. Dies kann auch dazu führen, daß der Erwerber durch eigenmächtige Ausstellung eines Kunstwerkes das zwischen den Parteien als bestehend anzunehmende Vertrauensverhältnis verletzt und dementsprechend schadenersatzpflichtig wird. Das richterliche Ermessen hat einen genügend weiten Spielraum, um diesen Begebenheiten Rechnung zu tragen.

*Dieser Überblick kann dahin zusammengefaßt werden, daß bei Werken der bildenden Künste das Veröffentlichungsrecht durch öffentliche Ausstellung und durch Veräußerung des betreffenden Werkes ausgeübt wird. Bei der Veräußerung löst ein eventuell zugunsten des Urhebers vereinbarter Ausstellungsverbehalt nur obligatorische Wirkungen aus.*

## II. Das Ausstellungsrecht eines veröffentlichten Werkes

Was das Ausstellungsrecht in seiner normalen Gestalt (das heißt nach erfolgter Veröffentlichung des Werkes) anbelangt, ist daran festzuhalten, daß dessen exklusiver Vorbehalt zugunsten des Künstlers weder positivrechtlich begründet ist noch wünschenswert erscheint. Positivrechtlich gesehen scheinen uns die im eingangs wiedergegebenen Entscheid vorgebrachten Überlegungen zutreffend, so daß wir einfach auf sie hinweisen möchten. Das URG gibt keinen Anlaß, eine abweichende Meinung zu vertreten<sup>31</sup>. Nur die rechtspolitische Frage wollen wir hier behandeln: ihre Beantwortung muß aber, um es vorwegzunehmen, ebenfalls negativ ausfallen.

Es fehlt zwar nicht an Bestrebungen, ein solches Exklusivrecht positivrechtlich zu verankern. So wurde im deutschen Akademieentwurf des Jahres 1939 in § 11 Abs. 1 Ziff. 4 das Recht, «ein Werk der bildenden

<sup>31</sup> Über die möglichen Zweifel aus Art. 33 URG vgl. N. 29.

Künste öffentlich zur Schau zu stellen», als ausschließliches Recht des Urhebers anerkannt. Hingegen nahm der Entwurf von 1932 das Ausstellungsrecht nur in seiner Veröffentlichungswirkung unter den exklusiven Befugnissen des Urhebers auf (vgl. § 13 in Verbindung mit § 11)<sup>32</sup>. Auch im Entscheid des venezianischen Appellationsgerichtshofes i. S. *de Chirico-Biennale* ist behauptet worden, daß das Ausstellungsrecht *de jure condendo* dem Künstler reserviert werden sollte. Zur Begründung dieser Ansicht wurde insbesondere ausgeführt, daß die Ausstellung eines Werkes (besonders in so bedeutenden Ausstellungen wie der *Biennale*) die künstlerische Bewertung des Urhebers durch einen direkten Vergleich mit anderen Künstlern *coram populo* auf das Spiel setze, so daß ihm allein die Entscheidung über die Teilnahme an der Ausstellung zustehen solle. Gegen diese Überlegungen hat insbesondere *Ravà*, a. a. O. S. 869, Stellung genommen. Es scheint uns, daß die Herausklammerung des Ausstellungsrechts aus dem Veröffentlichungsrecht und seine Unterstellung zu den von der Eigentumsfrage am Werk unabhängigen Rechten des Künstlers nicht gerechtfertigt ist. Das beweist eine Gegenüberstellung der normalerweise vorhandenen Interessen des Urhebers und derjenigen des Eigentümers. Ausgeschlossen ist zunächst, daß die wirtschaftlichen Interessen des Künstlers dabei angerufen werden können: ein direkt aus der Ausstellung gezogener Nutzen wird selten vorliegen, und ein mittelbarer Nutzen (zum Beispiel durch Verkauf des Kunstwerkes) kommt auch dem Künstler zugute. Durch die Einführung des sogenannten Folgerechts laufen ja das Interesse des Eigentümers an der Zirkulationsfähigkeit des Kunstwerkes und die wirtschaftlichen Interessen des Urhebers parallel. So daß die Subsumtion des Ausstellungsrechts unter den Nutzungsrechten sich nachteilig für den Urheber selbst auswirken könnte: denn, auch wenn anerkannt, würde seine Tragweite nicht auch das Recht auf Herausgabe des Kunstwerkes zu Ausstellungszwecken decken. Ein solches Recht hätte aber auch, immer vom wirtschaftlichen Standpunkt aus, keinen großen Sinn, da dem Eigentümer die Entscheidung über eine eventuelle Veräußerung verbleiben würde.

Der einzige Grund könnte rechtspolitisch darin gesehen werden, daß unter Umständen die Ausstellung höchstpersönliche Interessen des Urhebers gefährden kann. Diese Behauptung ist an sich richtig, kann aber leicht mißverstanden werden. Es darf nämlich nicht übersehen werden, daß die durch eine Ausstellung eventuell berührten Interessen im Kern mit denjenigen zusammenfallen, die durch die exklusive Veröffent-

---

<sup>32</sup> Vgl. den Text der Entwürfe bei *Runge*, a. a. O. S. 887 ff.

lichungsbefugnis des Urhebers schon geschützt sind. Ein Ausstellungsrecht, das die Veröffentlichung überdauern würde, hätte somit zur Folge, daß die gleichen Interessen einen doppelten Schutz genießen würden. Praktisch gesehen würde das dazu führen, daß dem Urheber die Möglichkeit gegeben wäre, die Veröffentlichung des Werkes rückgängig zu machen. Ein so weitgehender Schutz ist, wie oben (sub I, 1) ausgeführt, nicht gerechtfertigt. Hat sich aber der Künstler einmal entschieden, sein Werk zu veröffentlichen und hat er es zum Beispiel verkauft, so stehen seinen Interessen diejenigen des Erwerbers und der Allgemeinheit gegenüber, worunter insbesondere kunstgeschichtliche Interessen fallen. Welche aber sind die Urheberinteressen, die über diejenigen hinausgehen, die das Veröffentlichungsrecht schon deckt? Sie können grundsätzlich zweierlei Art sein. Einmal, wenn man so sagen darf, sind es Interessen rein künstlerischer Art: so das Interesse, nicht neben besseren oder bekannteren Künstlern in die Öffentlichkeit zu treten, das Interesse, der Kunstkritik zu weichen und dgl. Für einen solchen Schutz besteht aber nach der Veröffentlichung kein Anlaß, und es entspricht einem Grundsatz gesunder Verantwortlichkeit, daß der Urheber dies in Rechnung zu nehmen habe. Gerade der Fall *de Chirico-Biennale* ist in dieser Beziehung aufschlußreich: man kann sich nämlich nur schwer des Eindruckes erwehren, daß dort eigentlich mehr von einem «Empfindlichkeitsschutz» als von einem «Persönlichkeitsschutz» hätte die Rede sein können. Und es ist nicht zuviel verlangt, wenn man den Künstler, dem seine früher veräußerten Werke nicht mehr angenehm sind, auf den Weg der «aktiven Selbstverleugnung» verweist – wenn der Ausdruck gestattet ist. Es steht ihm, mit anderen Worten, die Möglichkeit offen, sei es durch Schaffung neuer Werke, sei es durch Teilnahme an der kunstkritischen Diskussion, seine neuen Ansichten zu verfechten. Somit ist gesagt, daß rein künstlerische Interessen des Urhebers nach der Veröffentlichung keinen Schutz, insbesondere nicht den Schutz vor Ausstellungen verdienen.

Anders kann wohl der Fall gelagert sein, wenn das Ausstellungsrecht unter anderen als künstlerischen Gesichtspunkten betrachtet wird. Der Künstler kann insbesondere ein *ethisches* Interesse daran haben, frühere Werke nicht ausstellen zu lassen (zum Beispiel bei obszönen Werken, wo dann das Interesse des Urhebers und dasjenige der Allgemeinheit an der Erhaltung der guten Sitten parallel laufen würden). Oder es können *politische* Momente sein, die hier mithineinspielen (man denke etwa an den Fall, daß die geplante Ausstellung einen ausgesprochen politischen Charakter trage, was dazu führen würde, willkürlich dem Urheber eine nahe Verwandtschaft mit der betreffenden Richtung zu unterstellen).

Es ist nicht zu leugnen, daß solche Interessen an sich schutzwürdig sind und daß ihre Nichtbeachtung einen schwerwiegenden Eingriff in die Persönlichkeit des Künstlers bedeuten kann. Auch solche Fälle können indessen nicht durch urheberrechtliche Überlegungen erfaßt werden. Denn was hier geschützt werden soll, ist primär nicht die Künstlerpersönlichkeit, sondern die allgemeine Persönlichkeit, die Würde und soziale Geltung des Urhebers. Sein Schutz ergibt sich aber schon aus Art. 27 ZGB, und eine Verletzung kann als unerlaubte Handlung (Art. 41 ff. OR) einen Schadenersatzanspruch begründen. Unter Umständen können auch die strafrechtlichen Tatbestände der Ehrverletzungsdelikte (Art. 173 ff. StGB) erfüllt sein. Damit ist aber die Schwelle des URG überschritten und man tritt ins gemeinrechtliche Gebiet hinein: die Urheberschaft gibt nur den nötigen Ansatzpunkt dazu.

Man könnte sich in diesem Zusammenhang weiter fragen, ob die Anerkennung eines exklusiven Ausstellungsrechtes zugunsten des Urhebers nicht auch eine weitgehende Beschränkung der Grenzen der Kunstkritik nach sich ziehen würde. Diese Grenzen sind bekanntlich sehr weit gezogen, und das ist im Hinblick auf die Funktionen der Kunstkritik bestimmt gerechtfertigt (grundlegend BGE 33 II 234 ff.); die Anerkennung des Ausstellungsrechts fußt aber auf Überlegungen, die grundsätzlich entgegengesetzt laufen.

Daß der Urheber nach Veräußerung des Werkes kein ausschließliches Recht mehr an dessen Ausstellung hat, heißt nicht nur, daß Ausstellungen ungeachtet seines Willens stattfinden können, sondern auch, daß er kein Recht hat, vom Inhaber des Kunstwerkes die öffentliche Ausstellung desselben zu verlangen. Der rechtmäßige Erwerber eines Kunstwerkes hat, mit anderen Worten, keine Ausstellungspflicht – daß eine solche obligatorisch begründet werden kann, ist naheliegend, braucht hier aber nicht besonders behandelt zu werden. Dies kann von erheblichem Nachteil für den Künstler sein, und es ist zu erwägen, ob ihm nicht eine dem bei literarischen Werken anerkannten *Rückrufsrecht* ähnliche Befugnis eingeräumt werden sollte. Wir sind indessen der Auffassung, daß die Interessen des Künstlers genügend durch das anerkannte Recht des Zugangs zum Werk<sup>33</sup> und des ihm vorbehaltenen Vervielfältigungsrechts<sup>34</sup> geschützt sind und würden bloß im Falle der *Schikane* ihm einen entsprechenden Schutz angedeihen lassen (nach OR 41 ff.).

---

<sup>33</sup> Vgl. *Ulmer*, a.a.O. S. 200 f. Auch deutscher Bundesgerichtshof vom 26. 10. 1951 in: *Neue Juristische Wochenschrift* 1952, 661 f. (i.c.: Krankenhauskartei).

<sup>34</sup> Vgl. BGE 67 II 59 ff.

### III. Besondere Probleme um die Kunstausstellung

Von der Problematik des Ausstellungsrechtes, die wesentlich mit dem Urheberrecht verbunden ist, zu unterscheiden, jedoch mit ihr praktisch verknüpft, sind einige Fragen, die bei Kunstausstellungen auftauchen können – auch wenn sie, nach der vorhandenen Rechtsprechung zu beurteilen, von großer Seltenheit sind. Wir möchten sie daher in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen, müssen uns aber auf einen Überblick beschränken.

Es sei noch vorausgeschickt, daß wir von den möglichen Formen von Kunstausstellungen nur diejenigen im Auge behalten, die öffentlich organisiert werden und die primär einen kulturellen Zweck verfolgen. Es scheiden damit rein private und insbesondere zu gewerblichen Zwecken organisierte (seien es zeitlich beschränkte oder ständige) Ausstellungen aus.

#### 1. Der Ausstellungsvertrag<sup>35</sup>

Zwischen den Organisatoren (diese Bezeichnung brauchen wir allgemein, das heißt als Inbegriff der Organisation einer Kunstausstellung, ohne Rücksicht auf ihren eigentlichen rechtlichen Charakter) und den ausstellenden Künstlern knüpfen sich natürlich rechtliche Beziehungen an, die einen vertraglichen Charakter aufweisen. Die Besonderheit der ihnen zugrunde liegenden Interessenlage verbietet es aber, sie einer der gesetzlich geregelten Vertragsarten abschließend zu unterstellen, läßt vielmehr den Ausstellungsvertrag als *gemischten Vertrag* erscheinen (es hat ja keinen großen Wert zu sagen, es handle sich um einen Vertrag sui generis<sup>36</sup>). Dabei werden je nach den Umständen des Falles besonders die Normen über den Leihevertrag (Art. 305 ff. OR), den Mietvertrag (Art. 253 ff. OR), den Hinterlegungsvertrag (Art. 472 ff. OR) bestimmend hervortreten. Aber es sind auch Fälle denkbar, wo zum Beispiel die Auftragsregelung (Art. 394 ff. OR) herangezogen werden muß: dann nämlich, wenn Abmachungen über den durch die Ausstellungsorgane selbst zu betätigenden Verkauf der ausgestellten Werke getroffen worden sind. Während die Hauptpflicht des Künstlers regelmäßig sich darin erschöpfen wird, das Kunstwerk zur Verfügung zu stellen (wobei die Entscheidung über den «geeigneten Zustand» desselben grundsätzlich

<sup>35</sup> Darüber, mit Hinweisen auf ältere Werke (neuere sind dem Verfasser nicht bekannt, ebensowenig Entscheidungen, außer den unten zit.), kurz *Nuovo Digesto Italiano*. sub «Esposizione, Contratto di».

<sup>36</sup> So in *Nuovo Digesto Italiano*.

ihm selbst vorbehalten bleiben soll), erscheinen die Vertragspflichten der Ausstellungsorgane umfassender Art. Außer der Hauptpflicht, das Werk überhaupt auszustellen, werden sie normalerweise darin bestehen, dies in einer gewissen günstigen Art vorzunehmen (worunter auch die unten zu behandelnden Informationspflichten, Anordnungspflichten und dgl. fallen), und dafür zu sorgen, daß das Werk durch die Ausstellung nicht zu leiden hat (man denke so zum Beispiel an die Pflichten betreffend Temperatur- und Feuchtigkeitsgrad der Ausstellungsräume, auf Überwachung derselben u. a. m.).

Dabei darf übrigens nicht übersehen werden, daß normalerweise öffentliche Ausstellungen nach gewissen, feststehenden Richtlinien organisiert werden, in denen auch diese Fragen zum voraus geregelt sind (Formularverträge). Die Gültigkeit solcher Richtlinien den ausstellenden Künstlern gegenüber ist natürlich keine absolute, und die daraus entstehenden Probleme sind gegebenenfalls nach den gleichen Grundsätzen zu lösen, die für parallele Erscheinungen aufgestellt worden sind (so für die Verbindlichkeit von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, von Adhäsionsverträgen usw.)<sup>37</sup>.

## 2. Das Mitwirkungsrecht des ausstellenden Künstlers

Diese Frage kann unter Umständen – wie die wiedergegebene Entscheidung zeigt – auch außerhalb eines Ausstellungsvertrages akut werden. So, wenn der Künstler nicht selbst ausstellt, sondern seine Werke aus Drittbesitz stammen; sie scheidet hier aber aus und wir behandeln nur den Fall, daß der Künstler selbst eigene Werke ausstellt. Das Interesse des Künstlers, an der Ausstellung eigener Werke mitzuwirken, besteht grundsätzlich darin, daß sie unter den bestmöglichen Verhältnissen dem Publikum vorgestellt werden. Nicht nur der Ruf einer Ausstellung fällt darunter, sondern die Anordnung, die Lage, die Art, in welcher seine Werke ausgestellt werden; sowie alle anderen Momente, die dazu geeignet sind, die Präsentation der Kunstwerke zu beeinflussen. Einige damit zusammenhängende Fragen sollen hier herausgegriffen werden.

a) *Zulassung*<sup>38</sup>. Ein Recht auf Zulassung zu einer Ausstellung hat der Künstler grundsätzlich nicht<sup>39</sup>. Normalerweise steht die Entscheidung

---

<sup>37</sup> Die Frage ist in BGE 67 II 61 offengelassen.

<sup>38</sup> Darüber der Entscheid des italienischen Consiglio di Stato vom 26. 5./15. 7. 1952 in *Il diritto di Autore*, 1953, S. 54 ff. Das Urteil befaßt sich aber nur mit verwaltungsrechtlichen Überlegungen.

darüber einem Fachausschuß zu, der nach mehr oder weniger festgelegten und festlegbaren Kriterien die geeigneten Kunstwerke zu wählen hat. Die Wahl erfolgt in Ausübung einer weitgehenden Ermessensfreiheit, die schon wegen der Natur der Sache selbst einer objektiv überprüfbaren Begründung meistens entbehrt. Diese Freiheit muß auch geschützt werden, und die einzige Rüge, die ein Künstler mit Erfolg erheben könnte, wäre eine solche, die sich auf ein offensichtlich schikanöses Vorgehen des Fachausschusses stützen würde. Denn dies würde Schadenersatzfolgen nach Art. 41 ff. OR nach sich ziehen<sup>39</sup>; bei behördlich oder von Anstalten des öffentlichen Rechts organisierten Ausstellungen könnte er dagegen die Unregelmäßigkeit auf dem Verwaltungswege verfolgen. In solchen schweren Fällen würde dem Künstler auch nicht der (üblich vorgesehene) Verzicht auf Rekursmöglichkeiten entgegengehalten werden können. Ähnliche Überlegungen gelten, im Falle der Zulassung, für die getroffene Wahl der auszustellenden Werke, vorausgesetzt, daß nicht der Künstler selber, wie das normalerweise geschehen wird, sie vorgelegt hat.

b) *Anordnung*. Es sollte unbestritten sein, daß dem Künstler kein ausschließliches Recht auf die Gestaltung einer Ausstellung bezüglich seiner Werke anerkannt werden kann. Die Anordnung ist Sache der verantwortlichen Organisatoren der Kunstschau selbst; sie allein sind dazu berufen, und es wäre unangebracht, diese Entscheidung dem Künstler selbst zu überlassen. Wenn das Recht des Künstlers grundsätzlich verneint wird, so muß dies cum grano salis verstanden werden. Je nach dem Beitrag, den die Werke eines Künstlers zur Bildung der Ausstellung leisten, läßt sich auch die Pflicht der Organe messen, ihn mitsprechen

---

<sup>39</sup> Nach *Allfeld* (in *Recht, Rundschau für den deutschen Juristenstand*, 1909, S. 90) kann der Künstler verlangen, daß seine für die Öffentlichkeit bestimmten Werke öffentlich ausgestellt werden. Dieser Fall deckt sich offensichtlich nicht mit den hier besprochenen und interessiert die Fälle des Art. 30 Ziff. 3 URG.

<sup>40</sup> Eine weitergehende Verantwortlichkeit der Ausstellungsorgane vor dem Abschluß des Ausstellungsvertrages kann sich natürlich auf Grund der culpa in contrahendo bzw. auf Grund der Verletzung von sogenannten außergesetzlichen Schuldspflichten (über diese *Dölle* in *ZGcsStWiss.* 1943, S. 67 ff.) oder sogenannten faktischen Vertragsverhältnissen kraft sozialen Kontaktes (zuerst *Haupt*, *Über faktische Vertragsverhältnisse*, S.A., Leipzig, 1943, S. 9 ff.) ergeben. Sie kann aber nicht in bezug auf den Abschluß selbst des Vertrages (also: auf die Zulassung) angerufen werden, sondern bloß in bezug auf die Begleitumstände des Falles. Darauf einzugehen würde zu weit führen: als Beispiel sei hier genannt der Fall einer Beschädigung des Werkes bei Besichtigung durch die Ausstellungsorgane.

zu lassen. Diese Pflicht steigert sich von einer reinen Anstandspflicht (die gebietet, nach Möglichkeit dem Wunsche des Künstlers zu entsprechen) zu einer eigentlichen Rechtspflicht, die im Ausstellungsvertrag ihren Ursprung findet. Es sind nämlich Fälle denkbar, wo die Unsorgfältigkeit der Ausstellungsorgane oder ihre eigenwillige und unbegründete Vernachlässigung der Werke des betreffenden Künstlers eine Vertragsverletzung darstellen könnte, woraus dem Künstler die dementsprechenden Befugnisse (OR Art. 97 ff.) erwachsen würden. Das sind aber Grenzfälle, die besonders bei solchen Ausstellungen auftreten können, wo die Zahl der teilnehmenden Künstler beschränkt ist. Im Falle einer sogenannten persönlichen Ausstellung (in welcher nur die Werke eines einzigen Künstlers gesammelt werden) vermindert sich dementsprechend die Freiheit der Organisatoren, so daß von einem eigentlichen Mitwirkungsrecht des Ausstellenden die Rede sein kann.

Im Anordnungsrecht der Ausstellungsorgane ist natürlich (mindestens bis zur Eröffnung der Ausstellung<sup>41</sup>) ein Änderungsrecht mitenthalten, das heißt das Recht, ein Werk von einem schon zugewiesenen Platz zu entfernen, um ihm einen anderen zuzuweisen. Dieses Recht stand im Jahre 1923 ebenfalls in Venedig zur Diskussion und das Gericht hat es in dieser einzigartigen Entscheidung bejaht (darüber unten sub 3).

Dem Problem der räumlichen Anordnung der Werke ist dasjenige der Einreihung derselben unter eine bestimmte Bezeichnung verwandt, die über Art oder Richtung oder Schule des betreffenden Künstlers Auskunft zu geben geeignet ist, wie die Ausdrücke: abstrakt, kubistisch, metaphysisch und dgl. Es handelt sich hier mit andern Worten um eine Katalogisierung, und insoweit ist das Recht des Künstlers auf Bestimmung derselben unseres Erachtens absolut zu verneinen. Man tritt damit in das Gebiet der Kunstkritik hinein, und es muß, besonders auch gegenüber den nicht eindeutigen Ausführungen im eingangs wiedergegebenen Entsch., daran festgehalten werden, daß der Kritik hier der Vorrang gebührt. Mehr als nach ästhetischen Momenten werden bei einer solchen Auswahl denn auch die Werke nach für die betreffende Richtung typischen Gesichtspunkten beurteilt: der Grad ihrer Eigenart ist somit entscheidend, und seine Feststellung ist eine Aufgabe der Kunstkritik. Die Katalogisierung kann natürlich unzutreffend sein: das involviert aber nicht die Verantwortlichkeit des Kritikers (somit auch nicht diejenige

---

<sup>41</sup> Nach Eröffnung der Ausstellung ist die Änderungsfreiheit nur in einem engeren Rahmen anzuerkennen. Denn unter Umständen kann sie zu einer fahrlässigen Schädigung des Künstlers führen und eine Vertragsverletzung darstellen.

der Ausstellungsorgane), sondern kann bloß dazu führen, seinen eigenen Kritikerruf in Frage zu stellen.

Dieser ganze Fragenkomplex weist auf eine weitgehende und nötige Ermessensfreiheit der Ausstellungsorgane hin und es wäre bedenklich, sie zugunsten der Künstler einzuschränken.

### 3. Die Informationspflichten der Ausstellungsorgane<sup>42</sup>

Mit der Beteiligung an einer Kunstausstellung bezweckt der Künstler, durch Veröffentlichung seiner Werke seinen Ruf zu befestigen, zu vergrößern oder eventuell überhaupt erst zu begründen. Diesem Zwecke entsprechen verschiedene, aus dem Ausstellungsvertrag sich ergebende Pflichten der Ausstellungsorgane, die unter der Bezeichnung *Informationspflichten* zusammengefaßt werden könnten. Sie bestehen im wesentlichen darin, durch verschiedene Mittel die Werke der Teilnehmer hervorzuheben und so voneinander zu sondern, daß dem Publikum keine Zurechnungsfehler unterlaufen können. Üblicherweise bestehen diese Mittel darin, entweder einen sogenannten Katalog über die Ausstellung herauszugeben, und/oder an jedem Kunstwerk einen Zettel anzubringen, woraus die Personalien des Künstlers und die Bezeichnung des Werkes ersichtlich sind. Welche diese Mittel sein und wie sie angewendet werden sollen, ist eine Frage, deren Beantwortung nicht ohne Bezug auf eine bestimmte Ausstellung gegeben werden kann: denn es ist klar, daß sie von der Größe und vom Ruf der Ausstellung selbst abhängen, so daß zum Beispiel dem Künstler kein allgemeines Recht anerkannt werden kann, daß die Ausstellungsorgane einen Katalog herausgeben. Das einzige, aber auch wichtigste, was ihm zusteht, ist der *Anspruch auf gleiche Behandlung* mit den Mit-ausstellern, so daß es zum Beispiel auf eine Vertragsverletzung hinauslaufen würde, wenn im Katalog die Werke eines Künstlers nicht, oder nur in nebensächlicher Art und Weise (zum Beispiel durch kleineren Drucksatz) angeführt wären. Es kann unseres Erachtens auch einer Vertragsverletzung gleichkommen, wenn die Werke falsch angegeben sind, insbesondere, wenn die Katalogbezeichnung nicht der tatsächlichen Lage des Werkes in der Ausstellung entspricht und somit im Publikum falsche Vorstellungen hervorgerufen werden. Ein solcher Fall kam im Jahre 1923 in Venedig zur Entscheidung und verdient, schon wegen seiner großen Seltenheit, hier wiedergegeben zu werden<sup>43</sup>. Der Bildhauer X hatte der

<sup>42</sup> Darüber Ansätze bei *A. Musatti*, Cenni sul contratto di esposizione, in *Rivista del diritto commerciale* (Roma), 1923 II S. 705 ff. (kurze Note zum in N. 43 wiedergegebenen Entscheid.).

<sup>43</sup> Urteil des Tribunale di Venezia vom 28. 7. 1923, wiedergegeben in *Rivista di diritto Commerciale*, 1923 II, 705 ff.

Biennale eine Statue «Ruth» zur Verfügung gestellt und dabei den Wunsch ausgesprochen, sie möchte im Saal A ausgestellt werden. Die Organisatoren hatten diesem Wunsche entsprochen. Als aber diese Statue kam, stellte sich heraus, daß die von X selber angegebenen Maße nicht stimmten, so daß die Ausstellung der «Ruth» im Saal A aus Übersichtlichkeitsgründen nicht passend war; sie wurde in den Saal B verlegt. Der Katalog war indessen schon gedruckt worden, und daraus war zu entnehmen, daß im Saal A unter Nr. a) die Statue des X, eine «Ruth» darstellend, zu sehen war: in Wahrheit stand dort eine Gruppe des Y, «Cavallo e Toro» (Pferd und Stier). Daß die Kommentare des Publikums und der Kritik nicht gerade günstig ausfielen, kann man sich leicht vorstellen. Das venezianische Gericht wies den Anspruch des X auf Schadenersatz wegen unbefugter Umdisposition der «Ruth» ab, anerkannte dagegen die Verantwortlichkeit der Organisatoren bezüglich der irrthümlichen Bezeichnung im Katalog. Dies war um so mehr berechtigt, als die Organisatoren auch die überaus möglichen und naheliegenden Maßnahmen (zum Beispiel die Anbringung von erklärenden Zetteln) zur Vermeidung eines Irrtums schuldhaft unterlassen hatten.

Der (vertragliche) Anspruch des Künstlers auf Gleichberechtigung geht auf der anderen Seite nicht so weit, daß ihm ein Anspruch auf bildliche (photographische) Wiedergabe seiner Werke zuerkannt werden könnte, falls der Katalog, wie oft der Fall, eine Auswahl der ausgestellten Werke in dieser Form wiedergibt<sup>44</sup>. Es handelt sich nämlich bei dieser Auswahl um eine Entscheidung über die Eignung von Werken, eine bestimmte Richtung zu repräsentieren: und die Entscheidung ist, obigen Ausführungen entsprechend, unüberprüfbar.

Andere Informationsmittel fallen mit den Ankündigungsmitteln zusammen und bestehen in der eigentlichen Reklame der Ausstellung selbst, wie zum Beispiel Anbringung von Plakaten (über hier vorkommende Irrtümer gilt das gleiche wie bei der Katalogfrage), Mitteilungen an die Presse und dgl. Bei solchen Mitteln tritt das gleichgerichtete Interesse der Ausstellungsorgane selbst noch deutlicher als bei den anderen in den Vordergrund und die Ansprüche der Ausstellenden erleiden eine dementsprechende Abschwächung.

### *Résumé*

L'occasion de traiter ce sujet qui, dans la doctrine, n'a qu'une place secondaire a été donnée à l'auteur par un arrêt de la cour d'appel de

<sup>44</sup> Vgl. Art. 30 Ziff. 2 URG.

Venise, qui fut appelée en 1955 à trancher un litige entre le peintre *De Chirico* et la *Biennale*. Celle-ci avait organisé en 1948 entre autre une exposition rétrospective de la peinture italienne de 1920 à 1930 (période connue sous le terme de «métaphysique») et avait exposé à cet effet plusieurs œuvres de *De Chirico*; les œuvres exposées avaient été mises à sa disposition non par le peintre lui-même, mais par les propriétaires des œuvres. *De Chirico* avait eu à se plaindre de ce que l'exposition de ses œuvres avait eu lieu sans son consentement et, au surplus, sous une étiquette («peinture métaphysique») qu'il avait depuis longtemps refusée. Il affirmait que ce procédé pourrait avoir une influence négative sur sa peinture suivante. La cour d'appel de Venise, en déboutant le demandeur, décidait que :

La législation actuelle ne reconnaît pas un droit exclusif de l'artiste à exposer ses œuvres, droit qui devrait survivre à l'aliénation de l'œuvre même; ce droit n'est en fait contenu dans le droit de la personnalité, ni dans le droit de jouissance, qui seuls sont reconnus par le droit positif. De ce fait et sous réserve d'une convention entre l'artiste et l'acheteur, celui-ci peut exposer l'œuvre au public ou bien la mettre à disposition des organisateurs d'une exposition publique sans qu'il soit obligé à en demander préalablement la permission à l'auteur.

La cour de Venise a refusé aussi la deuxième demande de *De Chirico*, en statuant que la disposition des œuvres dans une exposition publique ne rentre pas sous le terme de collection, tel qu'il est défini à l'art. 18 III de la loi italienne sur le droit d'auteur. Quant à la désignation de «métaphysique», le peintre ne peut se plaindre ayant lui-même trouvé cette appellation; du reste, un des tableaux même qui étaient exposés portait le nom de «interno metafisico».

L'auteur déclare pouvoir se rallier à l'opinion du tribunal de Venise, bien que le principe que l'aliénation de l'œuvre constitue aussi sa publication doive être précisé. Comme les formes des publications pour les œuvres d'arts ne sont énumérées avec précision ni dans la loi ni dans la doctrine, il est important de les étudier de plus près.

1. Le droit exclusif de l'auteur à la publication de son œuvre est aujourd'hui généralement reconnu et consacré dans l'art. 12 ch. 4 LDA. Il s'agit d'une faculté strictement liée à l'élément personnel, mais il s'agit aussi du *prius* logique de tous les autres droits reconnus à l'auteur. Le droit de publication ne dépend pas du stade de perfection de l'œuvre mais il est pour ainsi dire inné à celle-ci. De ce fait l'auteur a sur l'œuvre et avant sa publication un droit absolu, qui peut expliquer, sous certaines conditions, des effets qu'on pourrait qualifier d'asociaux. D'où la nécessité de fixer exactement les modalités sous lesquelles peut avoir lieu une publi-

cation. La loi suisse ne prévoit expressément aucune forme de publication, mais celle-ci peut être dérivée de l'art. 11, selon lequel une œuvre est publiée quand elle est portée à la connaissance du public. Considérant le but même d'une exposition publique d'art on peut bien affirmer qu'elle est une forme de publication, à condition naturellement qu'elle ait lieu avec la volonté de l'auteur. Que cet effet ne soit pas reconnu ni par la Convention révisée de Berne (art. IV al. 4) ni par la Convention universelle de Genève (art. VI) est dû, selon l'auteur, au fait que généralement on ne distingue pas assez les œuvres d'arts des autres œuvres protégées par la loi, et pour lesquelles la publication est subordonnée à la présence d'exemplaires.

Une autre forme de publication est celle de l'aliénation de l'œuvre par l'auteur, et ceci parce que, en aliénant l'œuvre, celui-ci donne à reconnaître qu'il la considère comme une chose définie, délié de sa personne. La seule condition nécessaire est que l'aliénation ait lieu sous sa forme propre, c'est-à-dire, sous forme d'un transfert de propriété. Cette condition n'a pas son origine dans le fait que, en aliénant la chose l'auteur en perd la disposition, mais bien plus, dans le fait que l'aliénation repose sur une volonté typique avec laquelle une réserve de publication ne serait en aucun cas compatible. En d'autres termes, une aliénation sous cette réserve ne serait pas une vraie aliénation, mais tout au plus une simple mise en possession. Un tel transfert, par exemple sous forme de louage ou de prêt, n'implique pas la publication de l'œuvre, sous réserve naturellement d'une éventuelle *dicatio*. La preuve de la justesse de cette opinion est fournie par les cas d'acquisition originaire de la propriété (*res derelicta*).

2. Pour ces raisons et pour d'autres dérivant de l'appréciation des intérêts en jeu on ne peut pas reconnaître à une éventuelle réserve de publication (et par là même d'exposition) un effet absolu: une telle réserve aura une portée simplement obligatoire.

3. Pour ce qui a trait à l'exposition d'une œuvre publiée, il n'y a pas lieu de reconnaître un droit exclusif de l'auteur. Ce droit, qui n'est pas statué par la loi, ne saurait être soutenu même *de lege ferenda*. Il est vrai qu'il est prévu spécialement dans le projet de loi allemand de 1949, et que même le tribunal de Venise était enclin à le reconnaître, mais une évaluation des intérêts en jeu montre que la reconnaissance de ce droit exclusif en faveur de l'artiste aurait une portée trop grande, et en particulier se trouverait en conflit soit avec les droits du propriétaire de l'œuvre, soit avec l'intérêt public à la connaissance et libre jouissance des œuvres

d'arts, soit enfin avec les principes qui régissent la liberté de la critique d'art. Il est clair que, sous certaines conditions, l'exposition d'une œuvre d'art peut toucher aux intérêts les plus personnels de l'artiste, mais pour ces cas limités l'ordre juridique met à disposition de l'artiste des moyens de défense en dehors de la loi d'auteur (voir art. 27 CCS, 41 ss. CO, 173 ss. CPS).

4. L'auteur étudie enfin quelques problèmes ayant trait à l'exposition d'œuvres d'art, problèmes qui ne posent pas de questions liées à la LDA, mais qui touchent spécialement au droit des obligations. En particulier, il étudie la question du contrat d'exposition, qu'il considère être un contrat mixte, et celle des obligations qui en découlent pour les parties. Parmi les droits de l'artiste qui met son œuvre à disposition afin qu'elle soit exposée, il nie un droit à être accepté parmi les exposants et le droit de participer aux travaux d'arrangement, qui sont de la seule compétence des organisateurs. Il est par contre concevable que l'artiste puisse exercer les facultés qui lui sont reconnues par l'art. 97 ss. CO, au cas où il y aurait négligence ou injustice flagrante à son égard de la part des organisateurs. Parmi les devoirs des organisateurs, l'auteur attribue une importance particulière au devoir d'informer le public. Ce devoir d'information comprend par exemple les mesures aptes à rendre impossible une erreur du public sur les auteurs et leurs œuvres respectives. Dans toute cette matière il faut se garder de restreindre la liberté nécessaire des organisateurs, et tout ce qu'on peut dire à cet égard, c'est que l'auteur a droit à l'égalité de traitement avec les autres exposants.

## Gesetzesübersicht

Oktober 1955 bis März 1956

### *Welturheberrechtsabkommen (Genf)*

Am 16. September 1955 ist das Welturheberrechtsabkommen in Kraft getreten. Zurzeit sind folgende Staaten angeschlossen: Andorra, Chile, Costa-Rica, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Haiti, Israel, Japan, Kambodscha, Laos, Luxemburg, Monaco, Pakistan, Philippinen, Schweiz, Spanien, Vatikan, Vereinigte Staaten.

(Le Droit d'Auteur, August 1955 und ff.)

### *Deutsche Demokratische Republik*

Am 16. Januar 1956 wurde die Anwendung der Londoner Fassung der Pariser Konvention auf die DDR bekanntgegeben. Neuseeland und Holland haben diesbezüglich Vorbehalte geltend gemacht, da sie die Regierung der DDR nicht anerkennen.

(La Propriété Industrielle, Februar und März 1956.)

### *Nicaragua*

Laut dem kürzlich in Kraft gesetzten Dekret Nr. 165 werden die Eintragungs- und Erneuerungsgebühren für Marken empfindlich erhöht. Auch für die bereits eingetragenen Marken, für welche seinerzeit entsprechend den damaligen Vorschriften die Gebühren für eine 10jährige Schutzdauer entrichtet worden waren, ist ein Zuschlag pro Jahr der restlichen Schutzdauer zu bezahlen.

(Private Information.)

### *Spanien*

Am 2. März 1956 erfolgte der Beitritt Spaniens zur Londoner Fassung der Pariser Konvention.

(La Propriété Industrielle, Februar 1956.)

*Türkei*

Durch Dekret Nr. 4/5215 hat die türkische Regierung beschlossen, das Madrider Markenabkommen zu kündigen. Gemäß den Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft wird diese Kündigung ein Jahr nachdem sie ausgesprochen worden ist wirksam, d.h. am 10. September 1956.  
(La Propriété Industrielle, Oktober 1955.)

*Venezuela*

Das neue Patent- und Markengesetz (Ley de Propriedad Industrial) ist am 14. Oktober 1955 in Kraft getreten.  
(Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela vom 14. Oktober 1955.)

# Schweizerische Rechtsprechung

OTTO IRMINGER, ZÜRICH

## I. Patentrecht

*PatG Art. 16, Ziff. 1 und 4; OG Art. 67*

Zulässigkeit der Klage auf Feststellung eines erloschenen Patentes. – Voraussetzungen der Beiziehung eines Sachverständigen durch das Bundesgericht auf Grund von Art. 67 OG. – Bloße Stellung einer Aufgabe als Erfindungsgedanke. – Anforderungen an die Erfindungshöhe, insbesondere bei einem Aufgabenpatent.

BGE 81 II 292 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 14. Juni 1955 i.S. The National Cash Register Comp. und National Registrierkassen AG. gegen Karl Endrich AG. für Büroorganisationen und -Maschinen.

Das kennzeichnende Merkmal der Erfindung des Schweizer Patentes Nr. 238 416 der Klägerin 1 soll nach dem Patentanspruch darin bestehen, daß «der Automat an die Registrierkasse angebaut ist und bei rückvergütungs-, rabattpflichtigen und ähnlichen Transaktionen gleichzeitig mit und selbsttätig von der Registrierkasse aus betätigt und dabei erreicht wird, daß der Wert der ausgegebenen Marken zwangsweise mit dem in der Registrierkasse registrierten Betrag der Transaktion übereinstimmt».

1. Das am 29. Februar 1940 angemeldete Streitpatent ist gemäß Art. 10 PatG am 28. Februar 1955 wegen Ablaufs der gesetzlichen Schutzdauer erloschen. Da die Klägerinnen gegenüber den Beklagten Schadenersatzansprüche wegen Verletzung ihrer Schutzrechte während der Zeit des Bestehens des Streitpatentes geltend machen, besteht gleichwohl noch ein rechtlich erhebliches Interesse der Beklagten an der Feststellung der von ihnen behaupteten Nichtigkeit des klägerischen Patentes.

Ihre Nichtigkeitsklage muß deshalb trotz des inzwischen eingetretenen Erlöschens des Patentes entschieden werden.

2. Die Klägerinnen haben in ihrer Berufungsschrift gestützt auf Art. 67 OG das Begehren um Beiziehung eines Sachverständigen gestellt. Dieses Begehren ist abzuweisen. Art. 67 OG setzt voraus, daß sich die Mitwirkung eines Sachverständigen für das genaue Verständnis des Tatbestandes als notwendig erweise. Das ist hier jedoch nicht der Fall, wie bereits das Handelsgericht und das Kassationsgericht dargelegt haben. Das hat sich an dem durch das Bundesgericht vorgenommenen Augenschein bestätigt. Nachdem die Parteien Gelegenheit hatten, bei diesem das Wesen des Streitpatentes und der Entgegenhaltungen am Gegenstand selber aufzuzeigen und zu erklären, besteht angesichts der einfachen technischen Verhältnisse für den Beizug eines Sachverständigen in der Berufungsinstanz kein Bedürfnis mehr.

3. Die Berufung rügt, die Vorinstanz habe den Gegenstand der Erfindung nicht richtig erfaßt. Der Patentanspruch beschränke sich nicht darauf, nur den Zusammenbau eines Markenautomaten mit einer Registrierkasse vorzuschlagen. Der Erfindungsgedanke gehe über den bloß konstruktiven Zusammenbau von zwei derartigen – an sich bekannten – Apparaten hinaus. Das Erfindungskennzeichen bestehe in Zweck und Wirkungsweise dieses Zusammenbaues, d. h. in der Lehre, den Automaten an die Registrierkasse zu dem Zwecke anzubauen, ihn bei rabattpflichtigen Transaktionen gleichzeitig mit und selbsttätig von der Registrierkasse aus zu betätigen, mit der Wirkung, daß der Wert der ausgegebenen Marken zwangsweise mit dem in der Registrierkasse registrierten Betrag der Transaktion übereinstimme.

Das Bundesgericht geht auf Grund der Berufungsschrift und der Darlegungen der Parteien am Augenschein davon aus, daß Gegenstand der Erfindung nicht irgendein konstruktiver Zusammenbau einer Registrierkasse in der vor 1940 bekannten Ausführung und eines Markenausgabeparates ist, sondern ein Zusammenbau bestimmt ausgewählter Maschinen, deren bisherige Kontrollmittel (Buchungstreifen, Einkaufsquittung mit Angabe der einzelnen Posten, unter Beifügung eines Vermerkes über Nettzahlung oder Rabattberechtigung) beibehalten bleiben, wobei der früher umschriebene Zweck und die dargelegte Wirkungsweise das Kennzeichnende sind. Am bundesgerichtlichen Augenschein hat die Klägerin auf Befragen ausdrücklich zugestanden, daß die im Jahre 1940 bekannten Registrierkassen bereits Buchungstreifen und Einkaufsquittungen mit Ausführung der Einzelposten und Vermerk über

Nettozahlung oder Rabattberechtigung bei jedem Posten, sowie Einzelsummen und Gesamtsumme aufwies und daß damit der Gegenstand der Erfindung in der Idee bestand, den Markenautomaten an die Registrierkasse derart (d.h. zu dem Zwecke) anzuschließen (durch Zusammenbau, Einbau oder dergleichen), daß bei rabattberechtigten Posten der Markenapparat gleichzeitig mit und selbsttätig von der Registrierkasse aus betätigt wird, und zwar so (mit der Wirkung), daß der Wert der ausgegebenen Marken zwangsläufig mit dem in der Registrierkasse verzeichneten Betrag dieser Posten übereinstimmt. Ausschließlich das ist Gegenstand der streitigen Erfindung.

4. Es steht nun außer Streit, daß die Erfindung nach dem Klagepatent sich erschöpft in der «gegenständlichen Lehre», d.h. in der Stellung der Aufgabe als solcher, also in der Idee der Parallelschaltung der Notierung von rabattberechtigten Posten oder Summen durch die Registrierkasse mit der Ausgabe des entsprechenden Betrages an Marken durch den Markenautomaten. Die zur Lösung dieser Aufgabe geeigneten Mittel sind, wie die Klägerinnen ausdrücklich zugegeben haben, dem Fachmann bekannt und liegen somit außerhalb des Patentanspruchs.

Die Beklagten hatten im kantonalen Verfahren geltend gemacht, das Patent sei gemäß Art. 16 Ziff. 1 PatG (Fehlen einer Erfindung) und Ziff. 8 (Fehlen einer klaren Definition der Erfindung) nichtig, weil der Erfinder lediglich die Aufgabe beschrieben habe, die er lösen wolle, nicht aber die Mittel angebe, die zu der angestrebten Lösung führen. Die Vorinstanz hat diese Auffassung unter Hinweis auf BGE 56 II 146 f. verworfen. In der Tat kann der Erfindungsgedanke schon in der bloßen Stellung der Aufgabe liegen, bedarf dann aber, um schutzfähig zu sein, immerhin der Angabe der Lösungsmittel, es sei denn, daß diese bereits als bekannt vorausgesetzt werden dürfen (BGE 56 II 147). Diese Ausnahme findet ihre Rechtfertigung darin, daß bei solcher Sachlage eben doch eine Lehre zu technischem Handeln vorliegt, indem mit der Aufgabe als solcher auch die technische Lösung gegeben ist, da sie einfach dem gutausgebildeten Fachmann überlassen werden kann. Auch die Berufungsantwort stellt dies grundsätzlich nicht in Abrede, sondern geht ausdrücklich ebenfalls von dieser theoretischen Möglichkeit aus. Diese Ausnahme ist im vorliegenden Fall verwirklicht, weil nach den Darlegungen der Klägerinnen das Patent davon ausgeht, ein rechter Fachmann sei ohne weiteres in der Lage, die gestellte Aufgabe mit bereits bekannten Mitteln zu lösen, d.h. jene selbsttätige und zwangsläufige Parallelschaltung zwischen Kasse und Markenausgabeapparat herzu-

stellen, welche bei bestimmten (nämlich den rabattberechtigten) Notierungen auf der Registrierkasse die Markenausgabe bewirkt.

Die sogenannte Aufgabenerfindung, bei der die erfinderische Leistung allein in der Aufgabenstellung liegt, stellt eine seltene Ausnahme dar, wie in Rechtsprechung und Schrifttum einhellig anerkannt wird. (Vgl. Reimer, Patentgesetz, § 1 N. 10, S. 50; Benkard, Patentgesetz, § 1 Anm. 4 lit. a, S. 18; Matter, ZSR 1944 S. 85a lit. cc, S. 107a Ziff. 3.) Die entscheidende Fragestellung geht dahin, ob die Idee des Streitpatentes, die sich in der Stellung einer Aufgabe erschöpft, eine Erfindung im Sinne eines Aufgabenpatentes darstelle – was technischen Fortschritt und Erfindungshöhe voraussetzt –, und ferner, ob die allenfalls bejahte Erfindung neu war.

5. Das Handelsgericht hat das Streitpatent aus zwei Gründen als nichtig befunden, einmal gemäß Art. 16 Ziff. 4 PatG wegen Fehlens der Neuheit, und sodann gemäß Art. 16 Ziff. 1 wegen Nichtvorhandenseins einer Erfindung infolge mangelnder Erfindungshöhe.

Zu der Frage der Erfindungshöhe nimmt die Berufung in der Weise Stellung, daß sie den Begriff der Erfindungshöhe zugleich mit demjenigen des technischen Fortschritts behandelt. Ob das streitige Aufgabenpatent eine Bereicherung der Technik, einen klar erkennbaren technischen Fortschritt gebracht habe, kann dahingestellt bleiben, da nicht der technische Fortschritt, sondern die Erfindungshöhe hier Gegenstand der Prüfung bildet. Erheblicher technischer Fortschritt kann zwar unter Umständen als Anzeichen für die Erfindungshöhe in Betracht fallen. Jedoch läßt sich fehlende Erfindungshöhe nicht durch besonders erhebliche Bereicherung der Technik ersetzen; denn diese kann auch auf einer dem gutausgebildeten Fachmann zugänglichen, des erfinderischen Charakters entbehrenden Maßnahme beruhen (Matter, ZSR 1944, S. 31a lit. b und dortige Hinweise).

Bei der Entscheidung der Frage, ob dem Streitpatent die Erfindungshöhe zuzugestehen sei, darf nun nicht übersehen werden, daß hier die Erfindung nicht im Aufzeigen einer technischen Lösung, sondern unbestritten nur in der Aufgabenstellung bestehen soll. Auszugehen ist dabei vom Stand der Technik im Zeitpunkte der Anmeldung des Streitpatentes, d. h. zu Beginn des Jahres 1940. Hernach ist zu fragen, ob unter Berücksichtigung dieses damaligen Standes der Technik (und zwar in seiner Gesamtheit betrachtet, gleichgültig wo sich Einzelheiten vorfinden) der gutausgebildete Fachmann auf die fragliche Aufgabenstellung kommen konnte. Erfindungshöhe wäre erst gegeben, wenn diesem gutausgebildeten

Fachmann auf Grund seiner Erfahrung und seines Könnens bei üblicher Überlegungsweise die streitige Aufgabenstellung nicht nahelag. Nur dann könnte die Aufgabenstellung als so bedeutend angesehen werden, daß sie als Lohn für besondere Tat oder Leistung ein 15jähriges Monopolrecht in Gestalt eines Patentes verdiente.

Diesen Anforderungen genügt das Streitpatent nicht, wie schon die Vorinstanz mit Recht angenommen hat. Die Ankerpatente von 1906/10, der im Jahre 1940 bereits erreichte hohe Stand des Registrierkassenbaus und das allzeit und selbstverständlich vorhandene Bedürfnis nach immer schärferer und umfassenderer Kontrolle der Verkäufe mit und ohne Rabattberechtigung legten es zusammengefaßt jedem gutausgebildeten Fachmann dieses Sondergebietes nahe, sich die Aufgabe zu stellen, diese Registrierkassen unter Erhaltung aller damals bereits üblichen Kontrollmittel (wie Buchungstreifen und Einkaufsquittungen) derart mit einem Markenautomaten zu verbinden, daß bei Notierung rabattpflichtiger Posten auf den damals bekannten, hochentwickelten Registrierkassen der Markenautomat gleichzeitig mit und selbsttätig von der Registrierkasse aus betätigt wird, und zwar derart, daß der Wert der ausgegebenen Marken zwangsläufig mit dem in der Kasse registrierten Betrag übereinstimmt. Das Bedürfnis nach einer solchen weiteren Vervollkommnung der Kontrolle von Kassennotierungen und Markenausgabe bestand schon lange vor 1940, wie die Klägerinnen selber zugegeben haben und übrigens auf der Hand liegt. Die Formulierung der Aufgabe bot keine besonderen Schwierigkeiten. Folgerichtig bedeutete für den Fachmann dieses Gebietes weder die Fragestellung an sich noch deren Formulierung etwas Besonderes, Erfinderisches (vgl. hiezu Isay, Patentgesetz, 4. Aufl., § 1 Anm. 28). Der Schritt von dem aus, was die Ankerpatente von 1906/10 auf jeden Fall dem Fachmann als Idee, als Fragestellung und als Lösung unmittelbar oder mittelbar zeigten, und was die Registrierkassentechnik in der Zwischenzeit bis 1940 bereits erreicht hatte, war derart gering, die Stellung der im Streitpatent ausgesprochenen Aufgabe für den gutausgebildeten Fachmann dieses Gebietes derart naheliegend, daß von Erfindungshöhe keine Rede sein kann. Was die Klägerin getan hat, besteht nach den zutreffenden Ausführungen der Berufungsantwort darin, bei einer modernen Registrierkasse (von Stande von 1940) die Idee der Verbindung mit dem Markenautomaten auf besondere Weise verwirklicht zu haben. Ob diese Ausführungsweise, also die Lösung, erfinderisch war oder nicht, kann offen bleiben; denn das wird vom streitigen Patent gar nicht beansprucht. Aber sicher war die bloße Aufgabenstellung nicht erfinderisch. Das Patent erweist sich als bloßer Versuch eines Sperr-

patents gegen andere Lösungen derselben Aufgabe. Ist somit das Patent der Klägerinnen schon mangels Erfindungshöhe nichtig, so erübrigt sich eine Prüfung der ebenfalls streitigen Frage der Neuheit.

\* \* \*

Die schweizerischen Gerichte haben die Frage der Patentfähigkeit nach ihrer Gesetzgebung und für ihr Gebiet selbständig zu prüfen; allfällige Auslandspatente sind nicht heranzuziehen.

SJZ Bd. 51 (1955), S. 361 f.; Urteil des Handelsgerichtes Zürich vom 7. Dezember 1953.

Im vorerwähnten Rechtsstreit hat die kantonale Instanz in ihrem auch in diesem Punkte vom Bundesgericht bestätigten Urteil Folgendes ausgeführt:

Einen breiten Raum beansprucht in den Schriftsätzen der Parteien die Diskussion über das Schicksal der Auslandspatente der Klägerin. Sie ist hier nicht aufzunehmen. Wie in der Rechtsprechung immer wieder erklärt wurde, haben die schweizerischen Gerichte die Frage der Patentfähigkeit nach ihrer Gesetzgebung und für ihr Gebiet selbständig zu prüfen (Weidlich/Blum I S. 95, unter Hinweis auf BGE 38 II 287). Eine Ausnahme von dieser Regel wurde insofern gemacht, als im Falle einer Übereinstimmung der Patentansprüche hier und da die Erteilung eines deutschen Patentbesitzes bei der Beurteilung von Neuheit oder Erfindungshöhe als beachtlich bezeichnet worden ist. (Vgl. Zitate bei Weidlich/Blum a. a. O.) Angesichts der Sorgfalt und der Strenge des Prüfungsverfahrens wurde angenommen, die Auffassung der deutschen Patentbehörden dürfe, ähnlich wie die Meinungsäußerung eines Sachverständigen, bei der Urteilsfindung mitberücksichtigt werden. Diese Überlegung hat hinsichtlich der deutschen Vorprüfung spätestens mit dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges ihre Grundlage verloren. Auf andere ausländische Patentbehörden wurde angesichts der Pflicht zu selbständiger Prüfung regelmäßig nicht abgestellt, nicht einmal im dargelegten eingeschränkten Sinne. In neuerer Zeit haben freilich einige Staaten ihre Vorprüfungen ausgebaut, und es ist in Patentprozessen üblich geworden, die Erteilung des Patentbesitzes in Österreich, Schweden, Norwegen, Dänemark oder Holland anzurufen, oft auch die Patentierung in England und den USA, um darzutun, daß die streitige Erfindung auch in der Schweiz schutzfähig sein müsse. Doch weichen in den genannten Ländern die Anschauungen über den Erfindungsbegriff voneinander ab und stimmen

jedenfalls nicht unbedingt mit der schweizerischen Praxis überein. Insbesondere bestehen im Ausmaß und in der Strenge der Vorprüfung in diesen Ländern erhebliche Unterschiede, wenn nicht im Wortlaut der einschlägigen Gesetze, so mindestens in der Art der praktischen Durchführung, und es haben sich denn auch in den interessierten Kreisen der schweizerischen Industrie über die Güte der Vorprüfungspraxis der verschiedenen Staaten und in bezug auf die verschiedenen Gebiete der Technik gewisse Werturteile gebildet, die aber wieder nicht als übereinstimmend gelten können. Auf eine Unterscheidung und Bewertung der ausländischen Vorprüfungen kann sich das schweizerische Gericht aber nicht einlassen. Es könnte ohnehin nicht auf die Patenterteilung in vorprüfenden Ländern an sich abstellen, sondern müßte die Vorlegung der gesamten Vorprüfungsakten oder wenigstens der Aufzeichnungen über die Entgegenhaltungen, der Amtsbescheide und der Rekursentscheidungen verlangen, was den hiesigen Patentprozeß in ungebührlichem Maße ausweiten würde. Demgemäß sind auch im vorliegenden Falle die Auslandspatente nicht heranzuziehen.

\* \* \*

#### *Strafrechtlicher Patentschutz*

Ein Kreisschreiben der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich an die Bezirksanwaltschaften vom 24. November 1955, auszugsweise publiziert in SJZ Bd. 52 (1956), S. 52, enthält folgende Ausführungen:

Am 1. Januar 1956 tritt das Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (mit Ausnahme des 4. Titels betr. die Vorprüfung) in Kraft. Dieses Gesetz enthält in den Art. 66, 81–83 und 116 Abs. 2 materielle Strafbestimmungen und stellt in Art. 84–86 prozessuale Vorschriften für die Strafverfolgung auf. Da diese Bestimmungen teilweise vom geltenden Rechte abweichen, wird nachstehend auf die bei Durchführung von Strafuntersuchungen wegen Patentverletzung zu beachtenden Gesetzesbestimmungen verwiesen, und es werden gleichzeitig folgende Richtlinien für derartige Untersuchungen erlassen:

1. In den Zuständigkeitsbereich der Bezirksanwaltschaften fallen nur die Tatbestände der Patentverletzung gemäß Art. 66 in Verbindung mit Art. 81 Abs. 1; strafbar ist nur die vorsätzliche Tatbegehung. Die Patentberühmung gemäß Art. 82 ist im Übertretungsverfahren durch die Statthalterämter zu verfolgen; eine Überweisung an die Bezirksanwaltschaften kann nicht erfolgen, da die genannte Bestimmung als einzige Strafe Buße androht.

2. Patentverletzung ist nur auf Antrag verfolgbar. Die Antragsfrist beträgt sechs Monate; bezüglich Antragsberechtigung, Antragsverzicht, Fristbeginn, Unteilbarkeit und Rückzug gelten (gemäß Art. 83) die Art. 28–31 StGB.

3. Für die intertemporale Rechtsanwendung gilt gemäß Art. 116 – wie im StGB (Art. 2 Abs. 2) – der Grundsatz der *lex mitior*. Der Gehilfe ist wie der Anstifter und Mittäter gleich wie der Täter zu behandeln (Art. 66 lit. d in Verbindung mit Art. 81), d.h. «Begünstigung» und «Erleichterung» widerrechtlicher Handlungen sind als Patentverletzung zu ahnden. Im übrigen finden die allgemeinen Bestimmungen des StGB mit der unter Ziffer 6 genannten weiteren Ausnahme uneingeschränkt Anwendung (Art. 83).

4. Neben dem Ausführungsort begründet auch der Ort des Erfolgsintrittes den Gerichtsstand zur Verfolgung von Patentverletzungen (Art. 84, im Gegensatz zu Art. 346 StGB, der nur auf den Erfolg abstellt, wenn der Ausführungsort im Auslande liegt).

5. Zur Verfolgung von Patentverletzungen ist eine Delegation der Bundesbehörden nicht erforderlich; dagegen sind gerichtliche und untersuchungsrichterliche Entscheide der Bundesanwaltschaft mitzuteilen.

6. Art. 86, der die Fristansetzung zur Anhebung einer Patentnichtigkeits- bzw. einer Feststellungsklage vorsieht, ist auch im Untersuchungsverfahren anwendbar. Diese Fristansetzung ist durch separate Verfügung vorzunehmen und mit der Androhung zu verbinden, daß im Säumnisfalle das Strafverfahren nicht weitergeführt, d.h. definitiv eingestellt werde. Hat sich der Angeschuldigte oder allenfalls der Geschädigte über die Einleitung der Klage ausgewiesen, so ist die Strafuntersuchung einstweilen einzustellen und den Parteien die Auflage zu machen, die rechtskräftige Erledigung des Zivilprozesses mitzuteilen, worauf die sistierte Untersuchung wieder aufzunehmen und über deren Ausgang endgültig zu entscheiden ist. Bei der Wiederaufnahme des Verfahrens ist zu beachten, daß die Verfolgungsverjährung während der Dauer des Zivilverfahrens ruht (Abweichung von Art. 72 StGB).

Die vorstehend beschriebenen verfahrensrechtlichen Möglichkeiten gestatten (erfreulicherweise) den Verzicht auf Anordnung technischer oder patentrechtlicher Expertisen im Strafuntersuchungsverfahren.

*OR Art. 343*

Angestelltenerfindung.

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 2. September 1955 i.S. Raoul Engeli, René Pahud und Claude Bigar contra André Szécsi.

Il est constant que les parties étaient liées par un contrat de travail. Selon l'art. 343 al. 1 CO, les inventions faites par Szécsi au cours de son travail appartiennent donc aux recourants si la nature des services promis lui imposait une activité inventive ou si ses employeurs se les étaient expressément assurées.

a) Les recourants ont allégué que la première de ces conditions était remplie. Szécsi, disaient-ils, consacrait une importante partie de son temps à des recherches relatives aux dalles, en se servant de la documentation technique qui lui était fournie par ses employeurs; c'est ainsi qu'il a procédé, sur leurs instructions, à des essais de résistance à l'écrasement du béton sur des agglomérés additionnés de sciure; il a également mis au point une nouvelle dalle, dénommée «Economisal»; son activité était donc celle d'un ingénieur chargé de rechercher des solutions nouvelles.

Les juridictions cantonales n'ont pas admis cette argumentation. Selon le Tribunal de première instance, dont les constatations ont été reprises par la Chambre d'appel, les essais relatifs à des agglomérés additionnés de sciure ont cessé en 1950; quant à la dalle «Economisal», il s'agissait seulement d'une tentative de modifier un système connu; elle n'a du reste pas été utilisée ni même soumise à des essais. L'activité de Szécsi consistait – d'après les juges cantonaux – à rechercher les constructions statiques les mieux adaptées et à diriger le bureau des dessins; l'intimé devait choisir le système le plus approprié à chaque construction, en recourant aux dalles connues et disponibles sur le marché.

On doit déduire de ces constatations – critiquées en vain par les recourants (art. 63 al. 2 OJ) – que Engeli, Pahud et Bigar n'ont pas procédé, dans leur bureaux, à des recherches qui eussent pu aboutir à la construction litigieuse. Il en résulte en outre que l'intimé n'était pas tenu à une activité inventive et que celle qu'il a eue était due à la seule initiative. Cette conclusion est corroborée par les lettres des 5 et 18 mai 1948, où il n'est pas question, même implicitement, d'une telle activité, ainsi que par le montant relativement modeste du salaire qui était payé à Szécsi.

b) D'autre part, la Chambre d'appel des prudhommes a considéré que les recourants n'avaient pas prouvé s'être réservé expressément les inven-

tions que Szécsi pourrait faire. Les recourants n'attaquent pas ce point de l'arrêt cantonal, dont il n'y a donc pas lieu de s'écarter.

Ainsi, ni l'une ni l'autre des conditions exigées par l'art. 343 al. 1 CO n'est remplie.

(Mitgeteilt von Herrn Dr. E. Martin-Achard, Genf.)

## II. Markenrecht und Unlauterer Wettbewerb

*MSchG Art. 14, Abs. 1, Ziff. 2; PVUe Art. 6 B, Ziff. 2 und 3*

Geographische Namen als Marke, Voraussetzung der Zulässigkeit. Eintragungsfähigkeit einer seit Jahren bestehenden englischen Marke in der Schweiz, obwohl sie mit einem schweizerischen Ortsnamen übereinstimmt.

BGE 81 I 298 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Juni 1955 i. S. Geo. Bouverat & Co. Ltd. gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

Die in Birmingham ansässige Firma Bouverat ist Inhaberin einer englischen Marke «Bernex», unter der sie seit vielen Jahren aus der Schweiz bezogene Uhren vertreibt. Am 17. Mai 1954 ersuchte sie um Eintragung dieser Marke im schweizerischen Register. Das Amt erließ am 4. September 1954 eine ablehnende Verfügung, weil Bernex der Name einer schweizerischen Ortschaft, daher Gemeingut und gemäß Art. 14, Abs. 1, Ziff. 2 MSchG als Marke untauglich sei. Die Firma Bouverat erhob hiegegen Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

1. Grundsätzlich ist der in der angefochtenen Entscheidung eingenommene Standpunkt richtig. Schweizerische Ortsnamen gehören an sich, nach der eidgenössischen Gesetzgebung wie in Hinsicht auf die PVUe vom 20. März 1883/2. Juni 1934, zum Gemeingut und können nicht als Marken eingetragen werden (Art. 14, Abs. 1, Ziff. 2 MSchG; BGE 72 I 240, 55 I 270). Aber die Rechtsprechung läßt unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen zu, so für geographische Bezeichnungen, die in ihrer Verwendung reinen Phantasiecharakter haben, die als Ortsangaben wenig bekannt oder unbestimmt sind, die sich im Verkehr durchgesetzt haben usw. (BGE 79 II 101, 77 II 326, 73 II 188, 59 II 212, 55 I 271 und vom 10. Mai 1955 i. S. Ebnetter AG. gegen Hugentobler & Co.; vgl. Matter, Kommentar zum MSchG S. 70 f.).

2. Bernex ist der Name eines Dorfes im Kanton Genf. Die Beschwerdeführerin spricht von einer «unbedeutenden Ortschaft». Bei Bedachtnahme auf die schweizerischen Verhältnisse kann dieser Wertung nicht zugestimmt werden. Es handelt sich nicht um einen kleinen Weiler oder eine bloße Häusergruppe (vgl. BGE 79 II 101), sondern um eine Gemeinde mit 1260 Einwohnern, von einer Größe also, wie sie sich in der Schweiz häufig findet. Auch die Behauptung, das zufällig gewählte Markenwort stelle für Uhren eine reine Phantasiebezeichnung dar, hält nicht stand. Wenn es in Bernex keine Uhrenfabrik gibt, so liegt der Ort nichtsdestoweniger in einer Gegend, deren Uhrenindustrie Weltruf genießt. Es könnte einmal auch in Bernex ein Betrieb eröffnet werden, was die Beziehung des Namens zum Gegenstande offenkundig machen würde. Erwiesen ist dagegen durch die beigebrachten Beläge, daß im Ursprungslande Großbritannien die Uhrenmarke «Bernex» gültig eingetragen ist, seit dem Jahre 1925 verwendet wird und als Warenzeichen der Beschwerdeführerin Verkehrsgeltung erlangt hat. Ob das genüge, um den beanspruchten Markenschutz in der Schweiz zu erzwingen, ist an Hand der internationalen Vereinbarungen zu prüfen.

3. Maßgeblich ist die PVUc vom 22. März 1883 in der revidierten Londoner Fassung vom 2. Juni 1934, der sowohl die Schweiz wie auch Großbritannien und Nordirland beigetreten sind. Aus Art. 2 ergibt sich zunächst formell die Legitimation der Beschwerdeführerin zur Geltendmachung von Markenrechten in der Schweiz. Sodann sieht Art. 6 lit. A vor, daß «jede im Ursprungslande regelrecht eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke in den andern Verbandsländern unter den nachstehenden Vorbehalten unverändert zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden». Die Vorbehalte, welche eine Zurückweisung oder Ungültigerklärung erlauben, sind in Art. 6, lit. B, Abs. 1 aufgezählt. Sie betreffen unter anderem gemäß Ziff. 2 Marken, welche jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Ware oder der Zeit ihrer Erzeugung dienen können, oder welche in der gewöhnlichen Sprache oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten des Landes, wo der Schutz beansprucht wird, gebräuchlich geworden sind; und gemäß Ziff. 3 betreffen sie Marken, welche gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, namentlich solche, welche geeignet sind, das Publikum zu täuschen.

4. Unter die in Ziff. 2 gegebene Umschreibung fällt die Eigenschaft

einer Marke als Freizeichen. Laut der an gleicher Stelle abschließend angefügten Weisung sind «bei Würdigung der Unterscheidungskraft einer Marke alle Tatumstände ... namentlich die Dauer des Gebrauchs» zu berücksichtigen. Das Amt will auf den Gebrauch im Inlande abstellen und, wo er fehlt, den Gebrauch im Auslande höchstens beachten für «ein Zeichen mit größerem, ja internationalem Ruf ..., welches in anderer Weise (zum Beispiel durch Reklame im Radio oder in Zeitungen, Fachschriften usw.) beim Publikum des Hinterlegungslandes doch als Marke des Hinterlegers bekannt ist». Indessen sprach sich das Bundesgericht bereits in seinem Entscheide 55 I 262 dahin aus, daß es auf den Gebrauch im Ursprungslande ankomme. Von dieser Anschauung abzugehen besteht kein Grund. Die an ihr geübte, auf engere Auslegung zielende Kritik (vgl. Seiler, die Entstehung des Rechts an ausländischen Marken in der Schweiz, Diss. 1943 S. 69/70) ist unzutreffend. Sie kann sich sachlich weder auf die Entstehungsgeschichte des Art. 6 lit. B der PVUe, noch auf Wortlaut und Wortsinn der Bestimmung, noch auf die Streichung von Art. 4 des Schlußprotokolls, noch auf die weitere Entwicklung stützen. Vielmehr zeigt ein Rückblick, daß an der Konferenz von Washington «dans le but de concilier les desiderata des différents pays» eine allgemeine Fassung des Art. 6 vorgeschlagen und angenommen wurde und daß es dabei an der Haager Konferenz blieb. Falsch ist andererseits die Behauptung, das Bundesgericht habe die in BGE 55 I 262 niedergelegte Auffassung «preisgegeben» (Seiler a. a. O.). Im Urteil 63 II 423, auf das verwiesen wird, war darüber zu befinden, ob die Marke «Hammerschlagfarbe» Beschaffenheitsangabe sei, nicht über die Frage, ob das Hinterlegungsland die im Ursprungsland erreichte Verkehrsgeltung einer Marke anzuerkennen habe. Auch anderweitig wurde die Stellungnahme in BGE 55 I 262 weder aufgegeben noch in Wiedererwägung gezogen, wohl aber zweimal – in BGE 72 II 241 und 59 II 212 – zumindest beiläufig durch Verweisung bestätigt. Sie ist im Einklang mit der inhaltlich gewollt weiten Fassung des Art. 6 PVUc. Sie ist auch zweckentsprechend, weil den Bedürfnissen eines gesteigerten internationalen Handelsverkehrs und den Schutzbestrebungen des Abkommens angepaßt. Sie wurde endlich durch eine analoge ausländische Praxis erhärtet (vgl. Plaisant, *Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle* S. 209 ff., besonders 211). Um so weniger hat das Bundesgericht Veranlassung, darauf zurückzukommen. Der Umstand allein, daß heute die Eintragung des Namens einer schweizerischen Ortschaft statt einer englischen Stadt (Turnbridge Wells) als im Ursprungslande verkehrsbekanntes Marke verlangt wird, rechtfertigt keine

Abweichung vom Präjudiz. Denn unter dem Gesichtspunkte von Art. 6 lit. B Ziff. 2 PVUe ist die Rechtslage in beiden Fällen gleich.

5. Alsdann bleibt nach Art. 6 lit. B Ziff. 3 PVUe zu untersuchen, ob die Marke «Bernex» geeignet sei, das Publikum zu täuschen. Nichts deutet darauf hin. Die verkauften Uhren sind tatsächlich schweizerischer Herkunft. Ob sie nun den mit keinerlei Fachruf verbundenen Namen einer Ortschaft im Genfer oder in einem sonstigen Uhrenfabrikationsgebiete tragen, ist in Hinsicht auf die Interessen der Käufer wie der Industrie unerheblich. Gewiß besteht die Möglichkeit, daß früher oder später in Bernex eine Fabrik eingerichtet werden könnte. Doch ist sie als gering einzuschätzen. Und sollte sie sich verwirklichen, so würde wohl eher in geeigneter Form auf den eingeführten Genfernamen gegriffen, als auf den wenig bekannten Ortsnamen. Anders als die Marken «Schweizer Gruß» für Rosen, die nicht aus der Schweiz, sondern aus Deutschland stammten (BGE 79 I 252), «Big Ben» für wasserdichte Kleidungsstücke, die nicht in England, sondern in Holland hergestellt wurden (BGB 76 I 168) oder «Kremlin» für nichtrussische Maschinenöle (BGE 56 I 469), bewirkt die Uhrenmarke «Bernex» nach dem Gesagten bei den beteiligten Verkehrskreisen keine Täuschungsgefahr.

\* \* \*

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland vom 26. August 1952 über die deutschen Vermögenswerte in der Schweiz, Art. 10 Abs. 1 (Tragweite) – PVUe Art. 6<sup>bis</sup>.

BGE 81 II 366 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. Juni 1955 i. S. Karlsruher Parfümerie- und Toilettenseifenfabrik F. Wolff & Sohn GmbH und Mitbeteiligte gegen Kaloderma AG.

1. Art. 10 Abs. 1 des sogenannten Ablösungsabkommens vom 26. August 1952 hat folgenden Wortlaut:

«Die Bundesrepublik Deutschland wird für sich und ihre Staatsangehörigen gegen die von der Schweiz auf Grund des Bundesratsbeschlusses vom 16. Februar 1945 mit seinen Abänderungen und Ergänzungen oder auf Grund des vorliegenden Abkommens vorgenommenen oder vorzunehmenden Umwandlungen von deutschen Werten in der Schweiz keine Einwendungen irgendwelcher Art erheben.»

Die Vorinstanz hat in einläßlichen Ausführungen dargelegt, diese Bestimmung sei dahin zu verstehen, daß mit ihr der deutsche Staat auch mit Wirkung für seine Staatsangehörigen auf die Anfechtung von Umwandlungsmaßnahmen ein für allemal verzichtet habe. Das Bundesgericht bestätigt diese Auffassung mit ausführlicher Begründung an Hand des Wortlautes der Bestimmung, der Materialien und des Zweckes derselben. Es ist daher davon auszugehen, daß nach der genannten Bestimmung den deutschen Staatsangehörigen – natürlichen wie juristischen Personen – jede Einwendung irgendwelcher Art gegen die von der Schweiz vorgenommenen Umwandlungen versagt ist.

2. Der als «Umwandlung» im Sinne des Ablösungsabkommens durchgeführte Verkauf sämtlicher Aktien der in der Schweiz domizilierten Kaloderma AG. erfaßte auch die Markenrechte und den Firmennamen, ebenso die Warenausstattungsrechte und die Benutzungsrechte an den Rezepten der deutschen Muttergesellschaft, auch wenn diese in den Steigerungsbedingungen nicht besonders erwähnt waren. Es hat daher auch bezüglich der Markenrechte eine Umwandlung stattgefunden, welche von der deutschen Muttergesellschaft nicht mehr angefochten werden kann.

3. Mit den zivilrechtlichen Einwendungen gegen die Umwandlung ist die Beklagte nicht zu hören. Denn sie sind, selbst wenn sie an sich begründet sein sollten (was nicht zu prüfen ist), deutschen Staatsangehörigen nach Art. 10 Abs. 1 des Ablösungsabkommens versagt. Dieses hat namentlich auch zum Schutze des Erwerbers den Beklagten alle Möglichkeiten abgeschnitten, auf dem Umwege eines Zivilprozesses gegen den Erwerber bzw. gegen die auf ihn übergegangene AG. eine Diskussion darüber zu beginnen, ob die erfolgte Umwandlung an sich oder in ihren Auswirkungen im Widerspruch stehe mit einzelnen Bestimmungen des Markenrechtes, des Wettbewerbsrechtes, des OR usw.

5. Die Beklagte macht weiter geltend, die Marke Kaloderma sei ein für sie auch in der Schweiz notorisch bekanntes Zeichen, weshalb dessen Benützung als Firma und Marke durch die Klägerin nach Art. 6<sup>bis</sup> PVUe ausgeschlossen sei. Allein es trifft schon tatbeständlich nicht zu, daß die Beklagte sich in der Schweiz über alten Gebrauch ausweisen könnte; die Vorinstanz hat gegenteils festgestellt, daß seit 1935 die Beklagte es streng vermied, in der Schweiz die Marke Kaloderma zu gebrauchen. Diese wurde ausschließlich von der Basler Tochtergesellschaft verwendet, und es wurde immer auf die Basler Adresse und die dort erfolgte Herstellung der Ware verwiesen. Die Marke Kaloderma

stellt daher einen klaren Hinweis auf die schweizerische Firma und nur auf diese dar. Bei dieser Sachlage geht die Berufung der Beklagten auf Art. 6<sup>bis</sup> PVUc fehl.

\* \* \*

*MSchG Art. 3; UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d*

Nichtigkeit täuschender Marken. — Die Verwendung einer gemeinfreien Sachbezeichnung ist nicht unlauterer Wettbewerb, selbst wenn diese mit der Marke eines Konkurrenten verwechselbar ist. Begriff der Sachbezeichnung.

BGE 80 II 171 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. Juni 1954 i. S. Aswag AG. gegen Ri-Ri AG.

Die Parteien brachten in den letzten Jahren neben den von ihnen hergestellten bzw. vertriebenen Reißverschlüssen neuartige Verschlüsse in den Handel, die sich von den eigentlichen Reißverschlüssen dadurch unterscheiden, daß der Schieber nicht die Verbindung oder Trennung zweier Zahnketten bewirkt, sondern auf einer einzigen Zahnkette gleitet und durch Hinunterdrücken der Lasche an jeder beliebigen Stelle festgeklemmt werden kann. Diese Verschlüsse dienen vor allem dazu, die Bundweite von Wickeljupes und Hosen verstellbar zu machen. Für diese Art von Verschlüssen verwendet die Aswag AG. die Marke «Clix», die sie 1948 für Reißverschlüsse und deren Bestandteile hat eintragen lassen. Die Ri-Ri AG. bezeichnet die von ihr vertriebenen verstellbaren Verschlüsse in Prospekten, Rechnungen usw. mit «riri Clip» oder «Clip» schlechthin.

1. Die Frage, ob der nicht markenmäßige Gebrauch der mit der Marke «Clix» der Klägerin verwechselbaren Bezeichnungen «Clip» und «riri Clip» durch die Beklagte für die von ihr vertriebenen verstellbaren Verschlüsse einen unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG darstellt, ist dann zu verneinen, wenn «Clip» eine Sachbezeichnung, eine Beschaffenheitsangabe darstellt. Denn aus gleichen Gründen, aus denen ein Geschäftsmann keine Markenschutzrechte zu erlangen vermag an Worten, die zur Bezeichnung einer Ware dienen oder auf ihre Eigenschaften hinweisen (BGE 79 II 102, 70 II 243, 70 I 196, 63 II 426 f.), kann er unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechtes einem Konkurrenten die Verwendung solcher Sachbezeichnungen nicht verwehren. Hier wie dort kann es nicht statthaft sein, daß er eine beschreibende Angabe der genannten Art für sich allein in Anspruch nimmt und sich so gegenüber seinen Konkurrenten einen geschäftlichen Vor-

sprung verschafft. Jeder Wettbewerber muß die Möglichkeit haben, im Geschäftsverkehr, insbesondere in der Reklame und der Korrespondenz für die Bezeichnung seiner Ware diejenigen Ausdrücke zu verwenden, die ihre Beschaffenheit, ihre Eigenschaften, ihren Verwendungszweck beschreiben, ohne darin durch die Marke eines Konkurrenten behindert zu sein. Verwechselbarkeit einer gemeinfreien Sachbezeichnung mit der Marke eines Konkurrenten ändert hieran nichts. Wer eine Marke wählt, die an eine gemeinfreie Sachbezeichnung anklingt und darum ein sogenanntes schwaches Zeichen darstellt, hat die Folgen daraus hinzunehmen.

Ob ein Ausdruck als Beschaffenheitsangabe im vorstehenden Sinne zu gelten habe, ist gleichfalls nach den von der Rechtsprechung zum Markenrecht entwickelten Grundsätzen zu entscheiden, da die Gleichheit des Zweckes auch Übereinstimmung hinsichtlich des Begriffsinhaltes erheischt. Danach gilt als Beschaffenheitsangabe nicht schon jede entfernte Anspielung, bei der die sachliche Beziehung zur Ware erst unter Zuhilfenahme der Phantasie, auf dem Wege der Ideenverbindung, der Gedankenassoziation erkennbar wird. Vielmehr muß die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhang mit der Ware stehen, daß sie unmittelbar auf eine bestimmte Beschaffenheit hinweist.

2. Im vorliegenden Falle hat die Vorinstanz festgestellt, daß auf dem Gebiete der Schreibartikel, der Bijouterie und der Lederwaren die Bezeichnung «Clip» heute in der Schweiz zur Sachbezeichnung für eine bestimmte Art des Verschlusses oder der Befestigung, nämlich für diejenige mittels einer Klemmvorrichtung, geworden ist. So spricht man allgemein von «Clips» an Füllfederhaltern und Bleistiften und meint damit die Klemmen, mit der diese Gegenstände an der Taschenkante angesteckt werden. «Clip» heißt sodann auch der Halter, der dazu dient, die Krawatte am Hemd festzuklemmen, um ihr Flattern zu verhindern. Die Bezeichnung wird ferner verwendet für Verschlüsse von modischen Damenhandtaschen. Als «Clip» werden aber auch Schmuckstücke bezeichnet, die durch Festklemmen am Ohr, als Brosche an Damenkleidern oder als Agrafen an Damenhüten befestigt werden. In diesen letzteren Fällen gilt die Bezeichnung also für Gegenstände, bei denen die Klemmvorrichtung nach Größe und Wert nicht den Hauptbestandteil bildet. Die Klemmvorrichtung ist zur Bezeichnung des ganzen Gegenstandes geworden, zu dessen Befestigung sie dient.

3. Es kommt aber nicht entscheidend darauf an, ob die Bezeichnung «Clip» für die in Frage stehenden Verschlüsse bereits allgemein gebräuchlich sei. Es können vielmehr auch neue, bisher ungebräuchliche

Ausdrücke im Gemeingut stehende Beschaffenheitsangaben darstellen, sofern sie nur die Ware in allgemein verständlicher Weise beschreiben. Maßgebend ist, ob das betreffende Wort, sobald es im Geschäftsverkehr beim Vertrieb der Ware gebraucht wird, nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Kreisen als Hinweis auf die Beschaffenheit der Ware aufgefaßt werden kann (Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl., S. 38). (Folgt die Begründung, warum das Wort «Clip» auch für den in Frage stehenden Verschluß als Sachbezeichnung anzusehen ist, mit der Folgerung der Abweisung der Verletzungsklage und der Gutheißung der Löschungsklage gegen die damit als nichtig feststehende Marke «Clip».)

\* \* \*

*UWG Art. 1 – ZGB Art. 27 ff.*

Recht der Persönlichkeit. Abgrenzung gegen die Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb.

BGE 80 II 283/284; Urteil der II. Zivilabteilung vom 4. November 1954 i. S. Verband freierwerbender Schweizer Architekten, FSA gegen Bund Schweizer Architekten, BSA.

Der klagende Verband beruft sich zutreffend auf das Recht der Persönlichkeit (Art. 27 ff. ZGB) und auf das als dessen Ausfluß hervorgehobene Namensrecht (Art. 29 ZGB) in bezug auf die Verwechslungsfähigkeit von BSA mit FSA. Der in Art. 944 ff. OR vorgesehene Firmenschutz kommt ihm, obwohl er im Handelsregister eingetragen ist, nicht zu. Er gilt nach ständiger Rechtsprechung (vgl. BGE 34 II 114 ff.) nur für geschäftliche Unternehmungen, nicht für ideale Vereine. Diese sind dagegen des Namensrechtes teilhaftig, auf das sich die Rechtsfähigkeit aller juristischen Personen erstreckt (Art. 53 ZGB). Die Geltendmachung dieses Rechtes ist unabhängig davon, ob allenfalls in der Art seiner Verletzung zugleich ein unlauterer Wettbewerb liegen mag. Der Kläger konnte daher den ursprünglich eingenommenen Standpunkt, es liege auch unlauterer Wettbewerb vor, aufgeben, ohne die namensrechtliche Grundlage der Klage in Frage zu stellen. Gewiß sind Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb nunmehr ausschließlich nach dem Spezialgesetz vom 30. September 1943 zu beurteilen, das nicht vom Schutz der Persönlichkeit ausgeht, sondern vermögenswerte Güter schützen will (vgl. das Geleitwort von Germann zur Taschenausgabe des UWG). Allein das Namensrecht, wie überhaupt das Recht der Persönlichkeit, besteht

selbständig neben dem Verbot unlauteren Wettbewerbes (vgl. BGE 72 II 387, am Ende von Erw. 4). Für die damit verbundenen Feststellungs- und Unterlassungsansprüche ist nach wie vor Art. 29 ZGB maßgebend.

\* \* \*

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b, Art. 6*

Unlauterer Wettbewerb, begangen durch unrichtige und irreführende Angaben über die eigene Ware (Verbandwatte). – Klagelegitimation bei gegenseitigen unlauteren Wettbewerbshandlungen. – Voraussetzungen der Urteils publikation.

BGE 81 II 65 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Februar 1955 i.S. Schweizerische Verbandstoff- und Wattfabriken AG. gegen Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen und Mitbeteiligte.

1. Gegenstand des Streites ist die Frage, ob die Beklagte dadurch unlauteren Wettbewerb gegenüber den Klägerinnen begangen habe und noch begehe, daß sie Watte, die aus einer Mischung von Baumwolle mit 10–30% Kunstfasern besteht, unter der Bezeichnung «Verbandwatte», «Coton hydrophile», «Cotone idrofilo» vertreibt.

2. Bei der Beurteilung ist davon auszugehen, daß das Bundesrecht über die Herstellung und den Vertrieb von Watte als Arzneimittel bestimmte Vorschriften aufstellt. Die Schweizerische Landespharmakopöe, V. Ausgabe, deren Bestimmungen gemäß BRB vom 19. Mai 1933 (BS 4 S. 418) für die Definition, Zubereitung und Beschaffenheit von Arzneimitteln maßgebend sind, umschreibt in Ziffer 416 den Begriff der Watte in folgender Weise:

«Gossypium depuratum, Watte, Verbandwatte, coton hydrophile, Cotone idrofilo: Die von anhaftenden Verunreinigungen befreien, entfetteten und gebleichten Haare der Samenschale von Gossypiumarten (Malvaceae).»

Gossypium ist die wissenschaftliche Bezeichnung des Baumwollstrauches.

Nach dieser Regelung gilt somit Watte, die medizinischen Zwecken dient, als Arzneimittel. Herstellung und Vertrieb von Watte mit der genannten Zweckbestimmung sind deshalb nur zulässig, wenn sie die in der Pharmakopöe festgelegten Voraussetzungen erfüllt. Die erwähnte Ordnung ist zum Schutze der Allgemeinheit getroffen worden, in erster Linie im Interesse der Kranken und Verletzten, bei deren Pflege Watte

zur Anwendung gelangt. Die Regelung ist daher zwingend und kann nicht durch Vereinbarung der Beteiligten abgeändert werden. Ebenso kann nichts darauf ankommen, ob die Auffassung, daß unter Verbandwatte begrifflich nur eine den Vorschriften der Pharmakopöe entsprechende Watte zu verstehen sei, von den beteiligten Fachkreisen geteilt wird oder nicht. Gemäß Art. 2 des BRB vom 19. Mai 1933 ist der Begriff der Verbandwatte durch die einschlägigen Bestimmungen der Pharmakopöe rechtsverbindlich und abschließend festgelegt. Daraus folgt, daß Watte als zur medizinischen Verwendung geeignet, d. h. als Verbandwatte nur angeboten und in den Handel gebracht werden darf, wenn sie den in der Pharmakopöe festgelegten Anforderungen Genüge leistet. Vor allem muß sie aus reiner Baumwolle bestehen und darf keine Beimischungen von Kunstfasern enthalten. Indem die Beklagte Watterzeugnisse als arzneitauglich auf den Markt bringt, denen diese Eigenschaft nach dem geltenden Recht nicht zukommt, hat sie somit unzweifelhaft gegen die zwingenden Vorschriften der Pharmakopöe verstoßen. Die darin liegende Widerrechtlichkeit wird nicht dadurch aufgehoben, daß angeblich andere Watterfabrikanten und insbesondere die Klägerin 1 die fraglichen Vorschriften in gleicher oder ähnlicher Weise verletzen oder verletzt haben.

3. Unter dem im vorliegenden Prozeß in Frage stehenden Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts betrachtet, hat die Beklagte durch die Bezeichnung von Watte, die zum Teil aus Kunstfasern hergestellt ist, als Verbandwatte über ihre eigene Ware unrichtige und irreführende Angaben gemacht. Solches Vorgehen im Wettbewerb verstößt gegen Treu und Glauben und wird denn auch in Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG als Beispiel unlauterer Wettbewerbshandlung ausdrücklich erwähnt. Die Grundsätze von Treu und Glauben sind aber insbesondere dort streng einzuhalten, wo – wie gerade hier – nicht bloß wirtschaftliche Interessen von Konkurrenzunternehmen, sondern gesundheitliche Interessen der Allgemeinheit auf dem Spiele stehen.

4. Durch die unlautere Wettbewerbshandlung, welche die Beklagte durch den Vertrieb von Mischwatte unter der Bezeichnung Verbandwatte begeht, sind die Klägerinnen als Konkurrenten der Beklagten in ihren wirtschaftlichen Interessen zweifellos gefährdet. Denn es liegt auf der Hand, daß sich die Beklagte durch diese Umgehung der auf den Vorschriften der Pharmakopöe beruhenden Ordnung der Watterfabrikation einen ungerechtfertigten Vorsprung verschafft hat, zumal nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz die Watte der Beklagten

infolge der Beimischung von Zellwolle schöner aussieht und einen höheren Glanz aufweist, so daß sie den Eindruck eines besonders guten Erzeugnisses erweckt. Auf Grund der so gegebenen Gefährdung ihrer wirtschaftlichen Interessen sind die Klägerinnen gemäß Art. 2 Abs. 1 UWG zum Vorgehen gegen die Beklagte legitimiert.

Für die von der Beklagten gegenüber der Klägerin 1 erhobene Einrede des Rechtsmißbrauches im Sinne von Art. 2 ZGB ist kein Raum. Da die Beklagte festgestelltermaßen unlauteren Wettbewerb zum Nachteil der Klägerin 1 begangen hat, ist diese befugt, die ihr deswegen vom Gesetz eingeräumten Rechtsansprüche zu verfolgen. Darin, daß sie von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, läge auch dann kein offenkundiger Rechtsmißbrauch, wenn sie gemäß der Behauptung der Beklagten ihrerseits ebenfalls unlautere Wettbewerbshandlungen begangen haben sollte. Die gegenteilige Ansicht der Beklagten würde dazu führen, daß das UWG keine Anwendung fände, wenn sich zwei oder mehrere Konkurrenten gegenseitig mit unlauteren Wettbewerbshandlungen bekämpfen. Es würden also ausgerechnet diejenigen Fälle nicht erfaßt, in denen der Wettbewerb in ganz besonderem Maße ausgeartet und das Eingreifen des Richters somit am dringendsten geboten ist. Das kann nicht der Wille des Gesetzgebers sein. Dieser geht vielmehr dahin, daß im Interesse einer wirksamen Bekämpfung des Wettbewerbsmißbrauchs in Fällen solcher Art jedem davon Betroffenen die Möglichkeit offen steht, die ihm gemäß Gesetz zukommenden Ansprüche auf dem Rechtsweg geltend zu machen (vgl. hierzu auch Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl., 112. Kapitel, S. 867). Es steht daher der Beklagten frei, ihrerseits Klage aus unlauterem Wettbewerb gegen die Klägerin 1 zu erheben, wenn diese tatsächlich in gleicher oder ähnlicher Weise gegen die Vorschriften der Pharmakopöe verstoßen haben sollte, wie die Beklagte behauptet.

5. Die Erwägungen, von denen sich die Vorinstanz bei ihrer Entscheidung über die Urteils publikation hat leiten lassen, stehen im Einklang mit dem Zweckgedanken des Art. 6 UWG und der Rechtsprechung des Bundesgerichts dazu (vgl. BGE 79 II 329). Die Beklagte hat während geraumer Zeit unter Entfaltung einer umfangreichen Reklame Mischwatte im Widerspruch zu den Vorschriften der Pharmakopöe als Verbandwatte vertrieben. Dies mußte notwendigerweise eine Unsicherheit über die Tragweite der einschlägigen Vorschriften und über den Begriff «Verbandwatte» nach sich ziehen. Da diese Unsicherheit den Bereich der Gesundheitspflege betrifft, muß sie nicht nur im Interesse der benachteiligten Konkurrenten, sondern auch im Interesse der Allgemein-

heit möglichst umfassend behoben werden. Hiezu genügt entgegen der Meinung der Beklagten die Mitteilung des Urteils an die Pharmakopöe-Kommission nicht. Es ist vielmehr erforderlich, daß die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar aufgeklärt werden, was am besten durch die Urteilsveröffentlichung erreicht wird. Gegenüber dem dargelegten weitreichenden Interesse an der Beseitigung jeder Unsicherheit ist von untergeordneter Bedeutung, ob und inwieweit die Publikation des Urteilsdispositivs sich für die Beklagte nachteilig auswirkt. Ihr Schaden wird übrigens nach der Erfahrung des Lebens keinesfalls ein Ausmaß annehmen, das ihre Existenz in Frage zu stellen vermöchte.

Unerheblich ist schließlich, ob die Beklagte die unzulässigen Wettbewerbshandlungen schuldhaft oder gutgläubig begangen hat. Wie in BGE 79 II 329 mit einläßlicher Begründung dargelegt wurde, setzt die Urteilspublikation nach Art. 6 UWG kein Verschulden des Urhebers der unzulässigen Wettbewerbshandlung voraus, sondern es genügt für sie das Bedürfnis nach der Beseitigung der durch jene hervorgerufenen Unsicherheit auf dem betreffenden Wirtschaftsgebiet.

\* \* \*

*UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d*

Verwechselbarkeit von Geschäftsbezeichnungen (Ciné-Studio und ITA-Studio für Kinos). – Studio ist keine gemeinfreie Sachbezeichnung. – Verwechslungsgefahr. – Verstoß gegen Treu und Glauben setzt nicht Verschulden voraus. – Urteilspublikation, Voraussetzungen.

BGE 81 II 467 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Oktober 1955 i. S. Zürcher gegen Epelbaum.

Der Kläger Epelbaum ist Eigentümer eines in Luzern gelegenen Kinotheaters, das er bis 1947 unter der Bezeichnung «Studio Blau-Weiß» und seither unter der Bezeichnung «Ciné-Studio» führt. Dem Beklagten gehört das Haus Zürcherstraße 1 in Luzern, in dem sich ebenfalls ein Kino befindet. Es trug bis zu seiner Renovation im Jahre 1954/55 den Namen «Palace», seither läßt es der Beklagte durch seinen Sohn unter der Bezeichnung «ITA-Studio» betreiben. Den Bestandteil ITA wählte er, weil in der Liegenschaft seit vielen Jahren die Büros des Immobilien-Treuhandinstituts «ITA» untergebracht sind.

1. Wenn das Wort Studio ein Ausdruck für bestimmte Kleinkinos mit besonders künstlerischen Qualitäten wäre, dürfte es an sich als Sachbezeichnung ohne Rücksicht auf die Gefahr von Verwechslungen ver-

wendet werden (BGE 80 II 173). Ob der Ausdruck als Beschaffenheitsangabe zu gelten habe, bestimmt sich aber nicht nach rein lokalen Gesichtspunkten. Entscheidend ist, ob das Wort nach dem Sprachgebrauch, besonders dem deutschschweizerischen, für die beteiligten Kreise den behaupteten besonderen Sinn hat (BGE 80 II 176 Erw. 3). Der Ausdruck Studio wird im deutschschweizerischen Sprachgebrauch planlos und widerspruchsvoll für alle möglichen Unternehmungen verwendet. Seitdem das Wort infolge der allgemeinen Verbreitung von Radio und Fernsehen («Studio Zürich» usw.) allgemein bekannt geworden ist, wurde es häufig in Geschäftsbezeichnungen aufgenommen, um diesen einen interessanten Anstrich zu verleihen. Dennoch haben weder die Geschäftsinhaber noch das Publikum eine klare Vorstellung davon, was dieses Fremdwort zu bedeuten hat. Vor allem trifft nicht zu, daß sich ein Studio-Betrieb von andern, ähnlichen Unternehmungen durch eine gewisse räumliche Beschränktheit und durch vorwiegend künstlerisches Schaffen unterscheidet. Es kann keine Rede davon sein, daß sich nach dem allgemeinen Sprachgebrauch der Coiffeur-Salon oder das Kräuterkosmetikhaus mit dem Beiwort Studio von den übrigen Firmen des Berufszweiges unterscheidet. Es ist bei der schillernden Bedeutung des Ausdrucks Studio auch nicht zu erwarten, daß er sich in absehbarer Zeit zu einer festen Sachbezeichnung entwickeln wird. Auch außerhalb des allgemeinen Sprachgebrauches hat sich ein besonderer Begriff des Studio-Kinos nicht herausgebildet. Es fehlt an einer präzisen Definition des sogenannten Studiofilms. Selbst im engeren Bereich des Filmgewerbes hat sich die Bezeichnung Studio keineswegs zu einem Begriff einer bestimmten Art Kinos entwickelt. Der Beklagte kann daher das Wort Studio nicht als gemeinfreie und unentbehrliche Sachbezeichnung für sein Theater beanspruchen.

2. Nach den zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz besteht zwischen den beiden Geschäftsbezeichnungen unzweifelhaft Verwechslungsgefahr. Wie die Vorinstanz weiter für das Bundesgericht verbindlich feststellt, sind denn auch tatsächlich Verwechslungen vorgekommen. Der Einwand des Beklagten, die Ursache dieser Verwechslungen liege in der Unaufmerksamkeit des Publikums, kann nicht gehört werden. An die Aufmerksamkeit dürfen dort, wo als beteiligte Verkehrskreise die breite Masse in Betracht fällt, keine hohen Anforderungen gestellt werden.

4. Der Beklagte glaubt, es könne nicht von unlauterem Wettbewerb gesprochen werden, wenn die Verwechslungsgefahr nicht gewollt oder der Ausbeutungswille des Schädigers nicht nachgewiesen seien. Das ist

irrig. Für den Tatbestand des unlautern Wettbewerbes bedarf es weder des bösen Glaubens noch eines Verschuldens auf Seiten des belangten Wettbewerbers (BGE 72 II 398 f.). Die Einsicht des Handelnden in das Unrecht seines Tuns ist nicht Voraussetzung des Schutzes gegen unlauteren Wettbewerb (Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. April 1952 i.S. Sais gegen Migros). Der Tatbestand des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG ist gegeben, wenn eine Handlung, durch welche jemand Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb eines andern verursacht hat, die durch Treu und Glauben dem wirtschaftlichen Wettbewerb gezogenen Schranken überschreitet. Die beiden Geschäftsbezeichnungen sind miteinander verwechselbar und infolgedessen geeignet, zu Täuschungen des Publikums Anlaß zu geben. Der Gebrauch einer täuschenden Bezeichnung verstößt aber objektiv gegen die Grundsätze von Treu und Glauben.

5. Die Urteilspublikation ist anzuordnen, wenn ein Bedürfnis dafür existiert, daß die durch die unlautere Wettbewerbshandlung geschaffene Störung der Konkurrenzverhältnisse behoben und nachteiligen Auswirkungen auf die Stellung des Betroffenen im wirtschaftlichen Wettbewerb vorgebeugt wird (BGE 81 II 72 f., 79 II 329). Nachdem der Beklagte während rund 10 Monaten der unstatthaften Geschäftsbezeichnung eine weitgehende Publizität verliehen und in den beteiligten Kreisen beträchtliche Unsicherheit hervorgerufen hat, ist dieses Bedürfnis gegeben. Unerheblich ist, ob der Beklagte die unerlaubte Wettbewerbshandlung schuldhaft oder gutgläubig begangen hat (BGE 81 II 72).

\* \* \*

#### *UWG Art. 9 Abs. 2*

Nach Art. 9 Abs. 2 UWG hat der Kläger, damit vorsorgliche Maßnahmen bewilligt werden können, glaubhaft zu machen, daß der Beklagte unlautere Mittel verwende. Die bloße Möglichkeit der Verwendung solcher Mittel genügt nicht.

BIZR Bd. 54 (1955), Nr. 102, S. 212 ff. Rekursentscheid der I. Zivilkammer des Obergerichtes Zürich.

Alle in der Rekurschrift angefochtenen Erwägungen des Bezirksamtes und die in der Klageschrift genannten Beispiele angeblich täuschender Handlungen des Beklagten betreffen Verhandlungen des Beklagten aus der Zeit vor Abbruch seiner Beziehungen mit A. und dem Kläger. Ein täuschendes oder anderes unlauteres Verhalten des Beklagten bei nach diesem Zeitpunkt aufgenommenen Verhandlungen macht der

Kläger nicht namhaft. Der Beklagte bestreitet, nach dem Abbruch seiner Beziehungen zum Kläger und A. bei der Auftragswerbung noch auf solche Beziehungen hingewiesen zu haben, woraus zu schließen ist, er wäre sich der Unerlaubtheit eines solchen Hinweises bewußt. Freilich besteht die Möglichkeit eines solchen unerlaubten Hinweises des Beklagten. Das genügt aber nach Art. 9 UWG zur Anordnung vorsorglicher Maßnahmen nicht. Nach dieser Bestimmung hat der Kläger glaubhaft zu machen, daß der Beklagte unlautere Mittel verwende. Die angeführte Wendung im Schreiben des Beklagten vom 9. Februar 1954 genügt hiezu nicht. Gleiches gilt von der Ankündigung des Beklagten, allenfalls selber Läutmaschinen herzustellen oder herstellen zu lassen. Dies könnte, braucht aber nicht unlauter im Sinne des UWG zu sein. Solch einschneidende vorsorgliche Maßnahmen, wie sie der Kläger verlangt, können erst angeordnet werden, wenn bestimmtere Anhaltspunkte für ein unmittelbar bevorstehendes oder gar eingetretenes unlauteres Verhalten vorliegen. Angaben wie diejenigen, gegen die sich A. in seinem Schreiben an die Telefonverwaltung Luzern wendet, mögen unerlaubt, brauchen aber nicht unlauter im Sinne des UWG zu sein, und es drohte durch sie nicht ein Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden könnte, wie es Art. 9 Abs. 2 UWG verlangt.

\* \* \*

Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichtes des Kantons Zürich an die Betreibungs- und die Konkursämter betreffend Verwertung von Fabrik- und Handelsmarken und Mitteilungen an das Amt für geistiges Eigentum.

BIZR Bd. 54 (1955), Nr. 77, S. 130 f.

a) Verwertung von Fabrik- und Handelsmarken.

Auf Wunsch des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes rufen wir Ihnen in Erinnerung, daß die Übertragung und damit auch die vollstreckungsrechtliche Verwertung einer Fabrik- und Handelsmarke nicht gültig ohne gleichzeitige Übertragung des dazugehörigen Geschäftes, dessen Erzeugnissen die Marke zur Unterscheidung dient, auf den Erwerber der Marke erfolgen kann. Art. 11 des MSchG schreibt nämlich in Abs. 1 und 2 folgendes vor:

«Eine Marke kann nur mit dem Geschäft übertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient. Erstreckt sich das Geschäft über mehrere Länder, so genügt die Übertragung des auf die Schweiz

bezüglichen Teiles des Geschäftes, es wäre denn, der Gebrauch der Marke durch den Erwerber ermögliche eine Täuschung des Publikums.»

«Die Übertragung der Marke nur für einen Teil der Waren, für welche sie eingetragen ist, ist zusammen mit dem entsprechenden Geschäftsteil zulässig, wenn die zum abgetretenen Teil gehörigen Waren gänzlich abweichen von denen, für welche die Marke zu Gunsten des Abtretenden eingetragen bleibt, es wäre denn, der Gebrauch der Marke durch den Erwerber ermögliche eine Täuschung des Publikums.»

Art. 19 der dazugehörigen VVo sieht sodann vor, daß die Übertragung einer Marke auf schriftliches Gesuch des Erwerbers im Markenregister vorgemerkt werde, falls dieses Gesuch begleitet sei entweder von einer beglaubigten Erklärung des bisherigen Markeninhabers, wonach die Marke mit dem Geschäft oder Geschäftszweig, dessen Erzeugnissen oder Waren sie zur Unterscheidung dient, auf den neuen Inhaber übergegangen sei, oder von einer andern, diesen Nachweis erbringenden Urkunde (z. B. von einer diesbezüglichen Bescheinigung des Betriebs- oder Konkursamtes).

Die Vormerkung einer Pfändung oder eines Arrestes im Markenregister durch das Amt für geistiges Eigentum hat zur Voraussetzung, daß der Pfändungs- oder Arrestbeschlagnahme sowohl die Marke als auch den dazugehörigen Geschäftsteil erfaßt. Es ist nicht möglich, in allgemeiner Weise festzulegen, worin der dazugehörige Geschäftsteil bestehen muß; das hängt von den Umständen des einzelnen Falles ab. Das Bundesgericht hat es schon als genügend bezeichnet, wenn mit der Marke das Rezept übertragen wurde, nach welchem der Likör hergestellt wird, auf den sich die Marke bezieht (BGE 39 II 467 ff.). Andererseits hat sich das Bundesgericht in BGE 52 II 86 dahin ausgesprochen, daß der Übergang einer Marke nicht schon durch den Erwerb einer Liegenschaft bewirkt wird. Infolgedessen hat das zuständige Betriebsamt in jedem Falle bei Pfändung einer Marke zu prüfen, was vorzukehren sei, um der Vorschrift von Art. 11 MSchG zu genügen. Kann der dazugehörige Geschäftsteil nicht gepfändet werden, so ist von der Pfändung der Marke Umgang zu nehmen.

b) Mitteilung an das Amt für geistiges Eigentum über die Aufhebung von Pfändungen, Arresten, Konkursöffnungen usw.

Die Betriebs- und Konkursämter geben dem Amt für geistiges Eigentum jeweils Kenntnis von den Pfändungen, Arresten und Kon-

kurseröffnungen, durch welche Fabrik- und Handelsmarken, gewerbliche Muster oder Modelle, Patentgesuche oder Patente erfaßt werden. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement macht nun darauf aufmerksam, daß dagegen sehr oft eine entsprechende Mitteilung an dieses Amt unterbleibe, wenn die Pfändung, der Arrest oder der Konkursbeschlag nachher aus irgendeinem Grund dahinfalle. Da das Amt für geistiges Eigentum bei der Auskunferteilung an Dritte auch die in den Registern vorgemerkten Pfändungen, Arreste und Konkursöffnungen berücksichtigen muß, so lange sie im Register nicht gelöscht sind, haben solche Unterlassungen die Erteilung unrichtiger Auskünfte mit den damit unvermeidlich verbundenen Rückfragen und Berichtigungen zur Folge.

### III. Muster- und Modellschutz

*MMSchG Art. 6, Art. 9, Art. 23<sup>bis</sup>. – Haager Abkommen betr. die internationale Hinterlegung der gewerblichen Muster und Modelle, Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. 19, Art. 21.*

BGE 80 II 355 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. November 1954 i.S. Soc. en nom collectif Juvenia, petit-fils de Didisheim-Goldschmidt gegen Fabrique Solvil de Montres Paul Ditisheim S.A.

Internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle. – Formelle Erfordernisse für den Schutz hinterlegter Muster und Modelle, insbesondere von Uhren. – Schutz in der Schweiz für den Gegenstand einer von einem Schweizer vorgenommenen internationalen Hinterlegung. – Formelle Erfordernisse für die gültige Verlängerung einer internationalen Hinterlegung. – In der Schweiz besteht für den Gegenstand einer internationalen Hinterlegung die Vermutung der Neuheit.

1. Die Vorinstanz war der Ansicht, die Hinterlegung vom 8. Dezember 1938 sei gültig und gewährleiste der Juvenia denselben Schutz, wie wenn die Modelle nach dem MMSchG und der Vollziehungsverordnung hiezu beim Eidgenössischen Amt hinterlegt worden wären. Die Beklagte beanstandet das. Nach ihrer Ansicht wäre die Hinterlegung nichtig, weil Art. 4 Abs. 3 des Haager Abkommens die Erfüllung der internen Landesvorschriften vorbehalten, und weil der Bundesrat, entsprechend der in Art. 9 Abs. 2 MMSchG enthaltenen Kompetenzzuweisung, in Art. 4 Abs. 4 der VVo vorgeschrieben habe, daß Modelle, welche Uhren be-

treffen, von der geheimen Hinterlegung ausgeschlossen seien und daß eine bildliche Darstellung hiervon veröffentlicht werden müsse. Zufolge Nichteinhaltung dieser Vorschriften sei das Depot nichtig.

Diese Argumentation beruht auf Rechtsirrtum. Die Beklagte übersieht, daß nach Art. 4 Abs. 3 des Haager Abkommens die durch das interne Landesrecht vorgeschriebenen Formalitäten nur für die Ausübung des Rechtes aus der Hinterlegung vorbehalten sind, die Entstehung des Rechtes dagegen einzig von der in Art. 3 des Abkommens vorgesehenen Publikation abhängig ist und daß keine weiteren Erfordernisse vom Hinterleger verlangt werden können. — Es ist zwar richtig, daß nach dem Wortlaut von Art. 1 des Abkommens die Modelle, welche Gegenstand der internationalen Hinterlegung sind, lediglich Schutz in den andern vertragschließenden Ländern genießen. Um den Schutz im Ursprungsland zu erreichen, hat der Hinterleger daher die Vorschriften des internen Rechtes des Ursprungslandes zu erfüllen. Aber Art. 21 des Abkommens erlaubt den Vertragsstaaten, vorzuschreiben, daß die von ihren Staatsangehörigen vorgenommenen internationalen Hinterlegungen im Inland die gleichen Rechtsfolgen haben, wie in den anderen Vertragsstaaten. Die Schweiz hat von dieser Möglichkeit durch Art. 23<sup>bis</sup> MMSchG Gebrauch gemacht. Diese Gesetzesstelle schreibt vor, daß — ohne Unterschied zwischen eigenen Staatsangehörigen und solchen anderer Vertragsstaaten — derjenige, der international hinterlegt, den vom inländischen Gesetz gewährten Schutz genießt, wie wenn er in der Schweiz hinterlegt hätte. Es genügt daher, daß die Hinterlegung nach den Vorschriften des Abkommens gültig erfolgt ist. Nun sieht aber das Haager Abkommen keinerlei besondere Formalitäten für auf Uhren bezügliche Modellhinterlegungen vor; solche können, wie die übrigen Modelle, geschlossen hinterlegt werden. Die Hinterlegung vom 8. Dezember 1938 ist daher ordnungsgemäß erfolgt und hat der Juvenia im Staatsgebiet der Schweiz die gleichen Rechte verschafft, wie wenn diese Modelle offen beim Eidgenössischen Amt hinterlegt worden wären und eine bildliche Darstellung derselben veröffentlicht worden wäre.

2. Die Vorinstanz war der Ansicht, daß die Rechtswirkungen der Hinterlegung vom 8. Dezember 1938 gleichwohl mit dem 8. Dezember 1943 erloschen seien, weil an diesem Datum nach Art. 8 und 9 MMSchG die verschlossene Deponierung hätte geöffnet werden müssen. Das internationale Amt habe sich aber darauf beschränkt, der Juvenia die Verlängerung der Hinterlegung mitzuteilen und diese zu publizieren. Die Hinterlegung sei aber verschlossen geblieben, so daß dadurch die hinterlegten Modelle ins Gemeineigentum gefallen seien.

Gemäß den Art. 8, 9 und 11 des Haager Abkommens sind Hinterlegungen in der zweiten Hinterlegungsperiode nur als offene Hinterlegungen zugelassen. Wenn nach den ersten fünf Jahren der Hinterleger ein Verlängerungsgesuch stellt, so öffnet das internationale Amt ein verschlossenes Depot und publiziert die eingetretene Verlängerung. Um in bezug auf diesen Punkt in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Haager Abkommens zu bleiben, ist aber nicht notwendig, daß das internationale Amt tatsächlich das verschlossene Hinterlegungspaket öffnet und die in ihm enthaltenen Modelle herausnimmt. Das wäre nur nötig, wenn während der zweiten Hinterlegungsperiode die Muster und Modelle in einem dem Publikum zugänglichen Raum ausgestellt wären. Das ist aber ja nicht der Fall. Gemäß Art. 19 MMSchG können Interessenten von offenen Hinterlegungen nur in Gegenwart eines Beamten des Amtes Einsicht nehmen. Sie haben daher diesem Beamten die Muster oder Modelle, in welche sie Einsicht zu nehmen wünschen, mit den ihnen aus der erfolgten Publikation bekannten Nummern zu bezeichnen. Zur Erreichung des mit dem Haager Abkommen verfolgten Zweckes genügt es daher, daß die seit länger als fünf Jahren geschlossen hinterlegten Depots *jure conventionis* als offene Depots behandelt und in demjenigen Moment, in welchem ein Interessent Einsicht in dieselben zu nehmen wünscht, tatsächlich geöffnet werden. Der Sinn eines internationalen Abkommens, das gleicherweise in allen vertragschließenden Staaten anzuwenden ist, kann nicht von einer internen Landesvorschrift abhängig sein, welche sie derogiert (Art. 4 Abs. 4 der VVo zum MMSchG). Eine gegenteilige Praxis würde auch Art. 23<sup>bis</sup> MMSchG widersprechen, nach welchem die Vorschriften des Haager Abkommens den Bestimmungen des MMSchG in allen Fällen vorgehen, in welchen sie dem Inhaber der internationalen Hinterlegung günstiger sind.

3. Mit Ausnahme weniger Vorschriften regelt das Haager Abkommen nur die Formvorschriften, die zu erfüllen sind, damit die hinterlegten Muster und Modelle den internationalen Schutz gemäß dem Abkommen genießen. Dagegen sind es die internen Landesvorschriften, welche die materiellen Bedingungen des Entstehens des (materiellen) Rechtes und den Inhalt dieses Rechtes regeln.

4. Gemäß Art. 12 Ziff. 1 MMSchG genießt ein hinterlegtes Muster oder Modell nur dann den Schutz des Gesetzes, wenn es im Zeitpunkt der Hinterlegung neu war. Die Beklagte beanstandet, daß die Vorinstanz ihr die Beweislast für das Fehlen der Neuheit auferlegt habe, da nach dem Haager Abkommen die internationale Hinterlegung keine Neuheits-

vermutung genieße und es daher dem Hinterleger obliege, den Beweis für die Neuheit zu erbringen. Diese Argumentation ist unrichtig. Zwar enthält das Haager Abkommen keine ausdrückliche Vorschrift, daß ein hinterlegtes Modell bis zum Beweis des Gegenteils als neu zu vermuten sei. Aber diese Frage ist im vorliegenden Fall unwesentlich, und man kann offenlassen, ob – wie Furler (Das internationale Musterrecht, 1951, S. 81 und 82) annimmt – eine solche Vermutung sich aus Art. 4 Abs. 1 des Abkommens ergibt. Denn nach Art. 21 des Abkommens gewähren die Bestimmungen des Abkommens nur ein Mindestmaß an Schutz und hindern nicht die Wirksamkeit und Anwendung der von der inneren Gesetzgebung eines vertragschließenden Landes erlassenen weitergehenden Vorschriften. Und nach Art. 6 MMSchG wird die Neuheit des Gegenstandes einer Hinterlegung vermutet. Es ist daher Sache desjenigen, der die vermutete Neuheit bestreitet, den Beweis für das Fehlen der Neuheit zu erbringen (vgl. BGE 55 II 323, 68 II 57, 75 II 358).

# Aus der Praxis des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum

(Auskünfte)

## *A. Außerordentliche Maßnahmen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes*

Sowohl nach dem Bundesratsbeschluß vom 25. Juni 1941 als auch nach demjenigen vom 28. März 1947 blieben im Fall der Wiederherstellung eines erloschenen Patentes Mitbenützungsrechte Dritter vorbehalten. Die Voraussetzungen dieser Mitbenützungsrechte sind nach den beiden Bundesratsbeschlüssen insofern verschieden geregelt, als nach dem Bundesratsbeschluß vom 28. März 1947 nur Benützungshandlungen in Betracht fallen, die vor dem 1. Januar 1947 angefangen haben, während im Bundesratsbeschluß vom 25. Juni 1941, der bis Ende März 1947 in Kraft stand, eine solche zeitliche Grenze nicht enthalten ist. Über die Bedeutung dieses Unterschiedes hat das Amt auf eine Anfrage hin folgende Auskunft erteilt:

«Es ist davon auszugehen, daß nach dem Erlöschen eines Patentes jedermann die betreffende Erfindung benützen darf und daß es sich dabei um eine Benützung im guten Glauben handelt. Ein «Mitbenützungsrecht» kommt erst in Frage, nachdem das Patent wiederhergestellt wurde; sein Inhalt geht ja dahin, daß der ‚Berechtigte‘ die Erfindung neben dem Patentinhaber benützen darf. Ob ein solches Mitbenützungsrecht besteht, beurteilt sich ausschließlich nach den Vorschriften, welche zur Zeit der Wiederherstellung des Patentes in Kraft stehen.

Wenn also ein erloschenes Patent *vor* dem 1. April 1947 wiederhergestellt wurde, so ist ein Mitbenützungsrecht Dritter anzuerkennen, sofern die Voraussetzungen des Bundesratsbeschlusses vom 25. Juni 1941 dafür erfüllt waren; die zeitliche Grenze, die nachher im Bundesratsbeschluß vom 28. März 1947 eingeführt wurde, ist hier unerheblich, da dieser letztere Bundesratsbeschluß erst am 1. April 1947 in Kraft trat.

Wurde dagegen das erloschene Patent erst *nach* dem 31. März 1947 wiederhergestellt, so kamen Mitbenützungsrechte nur dann in Betracht, wenn die Benützung schon vor dem 1. Januar 1947 erfolgte; denn der hier allein maßgebende Bundesrats-

beschluß vom 28. März 1947 berücksichtigt (im Hinblick auf das von der Schweiz ratifizierte Abkommen von Neuenburg) Benützungshandlungen, die erst nach dem 31. Dezember 1946 einsetzen, nicht mehr. Die Berücksichtigung von Benützungshandlungen aus der Zeit vor dem 1. Januar 1947 beruht in diesem Fall (Wiederherstellung des Patentbesitzes nach dem 31. März 1947) auf dem Bundesratsbeschluß vom 28. März 1947 (vgl. Art. 6, Abs. 1, dieses Beschlusses) und nicht auf demjenigen vom Jahre 1941.»

(Auskunft vom 9. Februar 1956.)

### *B. Patentgesetz vom 25. Juni 1954*

#### *Art. 112 und Art. 24, Abs. 1, lit. c:*

Zur Frage, ob Art. 24, Abs. 1, lit. c, des neuen Gesetzes (teilweiser Verzicht auf das Patent durch Ergänzung des Patentanspruches aus der Beschreibung) auch anwendbar sei auf Patente, die vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes erteilt wurden, hat das Amt folgende Auffassung vertreten:

«Für die Beantwortung der Frage, ob ein Patent rechtsbeständig sei, fallen nicht nur die Bestimmungen über die Nichtigkeitsgründe, sondern dazu auch noch diejenigen über den teilweisen Verzicht in Betracht; denn diese letzteren sollen es ja gerade ermöglichen, Nichtigkeitsgründe zu beseitigen. Dem Gesetzgeber steht es jederzeit frei, die Nichtigkeitsgründe einzuschränken oder die Möglichkeiten des teilweisen Verzichtes zu erweitern, und wenn er das letztere macht, so ist es ihm wieder unbenommen, der neuen Vorschrift auch die unter dem alten Recht erteilten Patente zu unterstellen oder dies auszuschließen. In Art. 112 hat er nun angeordnet, daß die vor dem 1. Januar 1956 erteilten Patente mit gewissen besonders aufgeführten Ausnahmen dem neuen Recht unterstehen. Bei den Ausnahmen sind nur die Nichtigkeitsgründe aufgeführt. Die Möglichkeiten des teilweisen Verzichtes unterstehen infolgedessen dem neuen Recht. Das hat zur Folge, daß ein «altes» Patent nach den Vorschriften des alten Rechtes vernichtet werden kann, *sofern* es dieser Vernichtung nicht durch einen teilweisen Verzicht nach den Vorschriften des neuen Rechtes entzogen wurde.»

(Auskunft vom 21. November 1955.)

#### *Art. 112, lit. a:*

Eine Anfrage, ob auf Patente, die vor dem 1. Januar 1956 erteilt wurden und noch nicht erloschen sind, der Neuheitsbegriff des alten oder des neuen Gesetzes anwendbar sei, da ja lit. a nur die Nichtigkeitsgründe des alten Rechtes vorbehalte, ohne die Definition der Neuheit zu erwähnen, wurde vom Amt wie folgt beantwortet:

«Wenn ein Gesetz vorschreibt, daß ein Patent als nichtig zu erklären sei, wenn die Erfindung nicht neu war, und im gleichen Gesetz an anderer Stelle definiert wird, was als neue Erfindung zu gelten hat, so ergibt sich daraus mit Notwendigkeit, daß der Richter bei der Prüfung, ob der Nichtigkeitsgrund des Neuheits-

mangels vorliegt, jene im Gesetz an anderer Stelle gegebene Definition der Neuheit zugrunde zu legen hat.

Wenn sodann gemäß Art. 112 des Patentgesetzes von 1954 auf Patente, die vor dem 1. Januar 1956 erteilt worden und noch nicht erloschen sind, das neue Recht anwendbar sein soll mit der Ausnahme, daß sich die Nichtigkeitsgründe weiterhin nach dem alten Recht richten, so kann das nach dem Gesagten nichts anderes heißen, als daß für die Frage, ob das Patent mit dem Nichtigkeitsgrund des Neuheitsmangels behaftet sei, die Neuheitsdefinition des *alten* Rechts anzuwenden ist.

Mit Bezug auf Patente, die nach dem 1. Januar 1956 erteilt werden, ist dagegen bei der Prüfung, ob ein Nichtigkeitsgrund vorliegt, der Neuheitsbegriff des neuen Rechtes zugrunde zu legen, und zwar auch dann, wenn das Patentgesuch noch vor dem 1. Januar 1956 eingereicht worden war. Das ergibt sich aus Art. 113, Abs. 1, des neuen Gesetzes.»

(Auskunft vom 12. März 1956.)

## Aus der Praxis des Auslandes

### *Argentinien*

*Beschränkter sachlicher Schutzbereich einer eingetragenen Marke.*

Entscheid vom 11. Februar 1954 (private Mitteilung).

Der Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke auf Grund der Markeneintragung in einer anderen Klasse kann nur erfolgreich sein, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Vorhandensein einer großen Ähnlichkeit zwischen den Produkten, welche von den Markeneintragungen erfaßt werden sollen.
2. Gleichheit oder große Ähnlichkeit der Marken.
3. Verkauf der in Frage stehenden Erzeugnisse in gleichartigen Geschäften.
4. Gefahr der Täuschung des Publikums in bezug auf die Herkunft der Waren, verbunden mit der Gefahr, daß der Gesuchsteller mit der einzutragenden Marke vom guten Ruf der sich schon im Verkehr befindlichen Marke profitieren wird.

Gestützt auf diese Grundsätze, wurde der Einspruch der Eigentümerin der Marke «Cadillac», welche für Transportmittel und elektrische Apparate sowie ähnliche Produkte (Klassen 12 und 20) Schutz genießt, gegen die Eintragung derselben Marke für keramische und Phantasieartikel, inklusive Spielzeugautos (Klasse 9), zurückgewiesen.

## Frankreich

*Der Verkäufer von Einzelteilen hat das Recht, auf die Marke der Originalapparatur hinzuweisen, wenn er dafür sorgt, daß jede Verwechslung mit den Originalersatzteilen vermieden wird.*

Entscheid der Cour de Paris (7<sup>e</sup> Chambre) vom 13. Dezember 1954 (Ann. Propr., 1955, S. 87).

Der Gerichtshof stellt vorerst fest, daß die beklagte Firma das Recht habe, die Einzelteile herzustellen, da diesbezüglich kein Patentschutz besteht. Dieses Recht ist aber ohne materielle Bedeutung, wenn die Herstellerin der Einzelteile nicht gleichzeitig die Möglichkeit besitzt, in ihrer Propaganda auf deren Verwendungsmöglichkeiten hinzuweisen. Deshalb ist es nötig, ihr die Verwendung fremder Marken zu gestatten, da nur auf diese Weise die Apparate umschrieben werden können, für welche die Einzelteile bestimmt sind. Der Hinweis auf fremde Marken in einem Katalog ist aber nach Ansicht des Gerichts nur dann zu gestatten, wenn gleichzeitig dafür gesorgt wird, daß jede Gefahr einer Verwechslung mit dem Originalteil ausgeschlossen ist. Dieser Pflicht ist die Beklagte nachgekommen, indem ihr Katalog u. a. folgenden Text enthielt:

«Toutes les pièces présentées ci-contre sont des pièces adaptables, les numéros d'origine et la désignation des constructeurs ne sont indiqués qu'à titre documentaire et ne sauraient autoriser une confusion quelconque.»

## Österreich

*Der Inhaber einer in Österreich geschützten Marke kann den Vertrieb von Waren, die im Ausland erlaubterweise mit derselben Marke versehen wurden, in Österreich gerichtlich verbieten lassen.*

Entscheid des Oberlandesgerichts Wien vom 29. Juli 1955 betreffend die Marke «Nescafé» (private Mitteilung).

Das Oberlandesgericht Wien hatte als Rekursinstanz die Frage zu prüfen, ob der Markeneigentümer sein Ausschließlichkeitsrecht auch dann geltend machen kann, wenn die Marke auf dem in Frage stehenden

Produkt im Ausland rechtmäßig durch eine andere Firma angebracht worden ist. Diese Frage wurde zugunsten der Markeninhaberin entschieden, wobei u. a. folgendes ausgeführt wurde:

«Die Registrierung der Marke, welche auch einen prima-facie-Beweis dafür schafft, daß die Voraussetzungen für die Registrierung gegeben waren, verschafft der klagenden Partei das alleinige Gebrauchsrecht der Marke. Dies berechtigt sie zur Abwehr jeglicher Verwendung dieser Marken in Österreich, die nicht mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung erfolgt. Das von ihr selbst zugegebene Verhalten macht daher den behaupteten Eingriff glaubhaft, was im Provisorialverfahren genügt. Bei der Beurteilung eines Markeneingriffs sind alle Umstände in Erwägung zu ziehen, die nach der Lage des Falles die Gefährdung des Markenschutzes in Erscheinung treten lassen. Da die Registrierung der Marke einen ausdrücklichen Schutz dagegen gewährt, daß die gleiche Marke in Österreich von einem anderen verwendet oder mit ihr versehene Waren in Verkehr gesetzt, vertrieben oder feilgehalten werden, so macht es nichts aus, wenn etwa in England mit Zustimmung der klagenden Partei die gleiche Marke von einer Firma verwendet wird. Denn mag auch diese Zustimmung, aus welchen Motiven immer, gegeben worden sein, so folgt daraus noch nicht die Berechtigung für die Beklagte, diese Waren in Österreich in Verkehr zu setzen und feilzuhalten. Der Schutz der im Inlande registrierten Marke und das Recht auf deren alleinigen Gebrauch wären sonst dadurch illusorisch. Die Abwehrmöglichkeit in Österreich hängt nicht etwa davon ab, ob nach Maßgabe des ausländischen Rechtes die von der Beklagten eingeführten Waren die Marke rechtmäßig führen. Mögen diese auch befugt die Wortmarke im Auslande führen, so sind sie mangels ausdrücklicher Zustimmung der Klägerin für den Bereich Österreichs mit Rücksicht auf das der Klägerin zustehende alleinige Gebrauchsrecht, als unbefugt bezeichnet anzusehen. Daran ändert auch nichts, daß die Beklagte etwa keine Kenntnis von dem der Klägerin zustehenden Schutze hatte oder der Meinung war, die Zustimmung der Klägerin zur Führung der Wortmarke «Nescafé» durch die englische Firma berechtige die Beklagte zum Verkauf der von ihr importierten Waren. Denn ein guter Glaube des Beklagten wäre unbeachtlich.»

## USA

*Verneinung des Ausstattungsschutzes an nicht technisch bedingten Teilen eines Erzeugnisses.*

Entscheid des Court of Appeals Sixth Circuit vom 26. April 1955 (105 USPQ 200).

Von amerikanischer Seite werden wir darauf hingewiesen, daß das in den Mitteilungen 1955 S. 78 (Heft 1) publizierte Urteil durch die Appellationsinstanz aufgehoben und zur Abweisung der Klage wegen unlauterem Wettbewerb an den District Court zurückgewiesen wurde.

Gestützt auf eine Reihe von Präjudizien, welche zum Teil schon von der ersten Instanz erwähnt worden waren, stellt das Appellationsgericht folgendes fest:

Nach Ablauf des Patentes der Appellantin wurde der ursprünglich patentierte Gegenstand gemeinfrei, so daß jedermann, und somit auch die Appellantin, dieses Erzeugnis sklavisch nachahmen und verkaufen durfte. Bei der Herstellung solcher Kopien hatte die Appellantin einzig dafür besorgt zu sein, daß keine Täuschung des Publikums in bezug auf den Ursprung der Erzeugnisse stattfinde. Diesem Erfordernis hat die Appellantin entsprochen, indem sie die von ihr hergestellten Klammern mit ihrer Marke gekennzeichnet hat, weshalb ein Käufer, der die normalerweise zu erwartende Sorgfalt (ordinary care) aufwandte, über deren Hersteller nicht getäuscht werden konnte. Die Klage wegen unlauterem Wettbewerb wurde deshalb abgewiesen.

## Literatur

*Blum, Robert, Dr.:* Schöpferische Idee und Erfindungshöhe als Kriterium der patentwürdigen Erfindung in GRUR, Auslands- und internationaler Teil (1956), Seiten 1–4.

*Hinden, Jakob:* Rechtsschutz technischer Konstruktionen gegen sklavische Nachahmung; in ZSR Bd. 75 (1956), S. 43 ff.

*Troller, Alois, Dr.:* Europäisierung des Patentrechts und Gerichtsstand; in GRUR 1955, internationaler Teil, S. 529 ff.

Gleiche Arbeit in: *Rivista di Diritto Industriale*, Milano, 1955, S. 158 ff.

*Troller, Alois, Dr.:* Die internationalen Beziehungen in den Referententwürfen zur Urheberrechtsreform. Berlin 1955, Verlag Musik und Dichtung (80 Seiten).

*Zwimpfer, Beat Paul, Dr.:* Zweck und Mittel im Boykott. Aarau 1955, Keller Verlag (93 Seiten).

*Zeitschriften:* Musik und Dichtung; Organ für die Rechte der Urheber in aller Welt. Zeitschrift für das geistige Eigentum. Verlag «Musik und Dichtung», Christian Wilk, Berlin W 35, Stauffenbergstraße 11–14. Erscheint zweimonatlich. Jahresabonnement für Ausland DM 5.80 (einschließlich Zustellungsgebühr).

## Buchbesprechungen

*Sprüngli, Hans Rudolf, Dr.: Der unlautere Wettbewerb. Grundzüge des Wettbewerbsrechtes in rechtsvergleichender Darstellung unter besonderer Berücksichtigung der Regelungen von Frankreich, England, Deutschland und der Schweiz. Zürich 1955, Polygraphischer Verlag AG. Zürcher Dissertation. 235 S., broschiert Fr. 15.60.*

Die verdienstliche Arbeit aus dem Gebiete der Rechtsvergleichung untersucht in einem ersten Teil, der ungefähr die Hälfte der Publikation umfaßt, nach kurzen einleitenden Bemerkungen die Grundlagen der Gesetzgebung und Gerichtspraxis über den unlauteren Wettbewerb und seine Abgrenzung vom erlaubten Wettbewerb in Frankreich, England, Deutschland und in der Schweiz. Hierbei wird für jedes der genannten Länder auch die geschichtliche Entwicklung des Rechtsschutzes gegen unlauteren Wettbewerb kurz dargestellt. Der Verfasser bemüht sich, hierbei jeweils die tragenden Ideen herauszukristallisieren, um so die Grundlagen für den zweiten Teil der Arbeit zusammenzutragen, in welchem diese nationalen Wettbewerbsordnungen nach prinzipiellen Gesichtspunkten miteinander verglichen werden, und zwar im Hinblick auf das jeweiligen geschützte Rechtsgut (Schutz privater Interessen der Gewerbetreibenden und Schutz des öffentlichen Interesses), auf die Gesetzestechnik und rechtliche Konstruktion, hinsichtlich der Anwendung auf die Einzeltatbestände (Behinderungswettbewerb und Täuschungswettbewerb) und auf die Art der Verwirklichung des Rechtsschutzes.

Die Arbeit gibt einen konzisen und guten Überblick, indem sie mit den berücksichtigten nationalen Wettbewerbsordnungen die drei in Europa vertretenen Rechtskreise der romanischen und germanischen Rechtsentwicklung und des Common law ihrer Betrachtung und Vergleichung unterzieht. Es ergibt sich dabei, daß trotz verschiedener Ausgangspunkte und voneinander abweichender Gesetzestechnik der einzelnen Rechtskreise zufolge der Entwicklung des Liberalismus und der zunehmenden Verkehrs- und Wirtschaftsverflechtung Lösungen sich entwickelt haben, die in ihren Auswirkungen sehr ähnliche Züge aufweisen und sogar in weiten Bereichen übereinstimmen, wobei diese Übereinstimmungen zielbewußt durch die Pariser Verbandsübereinkunft und durch das Madrider Herkunftsabkommen gefördert worden sind und durch deren fortgesetzten Ausbau weiter gefördert werden. Andererseits zeigt die Vergleichung aber auch, daß in neuerer Zeit – wie wir es ja auch aus unserer schweizerischen Gerichtspraxis zum UWG ersehen – die Betonung des Schutzes öffentlicher Interessen zunehmendes Gewicht bekommt und damit diese ganze Rechtsmaterie verstärkt mit öffentlich-rechtlichen Gesichtspunkten durchwirkt wird. Es wird vor allem zur vornehmen Auf-

gabe der Rechtsprechung gehören, hier im Interesse der persönlichen Freiheit des Handelns auf ein vernünftiges Gleichgewicht zu tendieren, um unnötige und sachlich nicht gerechtfertigte, polizeistaatähnliche Behinderungen des wirtschaftlichen Wettbewerbes zu vermeiden.

O. Irminger

*Schulze, Erich: Urheberrecht in der Musik und die deutsche Urheberrechtsgesellschaft.* Zweite, erweiterte Auflage. Berlin 1956. Verlag Walter de Gruyter & Co. VIII/464 S., Ganzleinen DM 19.80.

Das kürzlich in zweiter Auflage erschienene Werk des Generaldirektors der GEMA bezweckt, den Urheberrechtsgedanken der Öffentlichkeit in einer kurzen und verständlichen Weise näherzubringen und die Allgemeinheit mit dem ihr sonst nicht leicht zugänglichen Gebiet der musikalischen Ausführungsrechte vertraut zu machen. Es handelt sich also nicht um ein wissenschaftliches Buch, sondern um ein solches, das sich um einen möglichst weiten Leserkreis bemüht und das vor allem für die Praxis geschrieben ist. Dabei ist in Rücksicht auf den Autor und den von ihm verfolgten Zweck selbstverständlich, daß der Inhalt stark auf die Verhältnisse und Organisation der deutschen Urheberrechts-Gesellschaft GEMA zugeschnitten ist.

In einem ersten, geschichtlichen Teil wird Aufschluß über das Entstehen der deutschen Urheberrechts-Gesetzgebung erteilt, ebenso in kurzen Zügen das Wesentlichste über die Berner Übereinkunft, die Übereinkunft von Montevideo, das Copyright, den Urheberschutz in der UdSSR, über die Convention Universelle und das Welturheberrechtsabkommen erteilt und die Entstehung von urheberrechtlichen Verwertungsgesellschaften geschildert. Im zweiten Teil des Buches wird die Organisation der GEMA und ihrer internationalen Beziehungen geschildert. Und im dritten Teil, der als «ABC der Praxis» überschrieben ist, folgt auf nahezu 100 Seiten ein kleines Lexikon von Stichworten mit Erläuterungen. Hier ist von «abgebrochene Musikaufführungen» und «Aktivlegitimation» bis zu «Zwangslizenz» ein bunter Blumenstrauß aus dem Gebiet des musikalischen Urheberrechtes zusammengestellt, der beim Durchblättern sich als recht amüsant und auch lehrreich erweist. Zur Auflockerung und als weitere Werbung für die Idee des Schutzes der schaffenden musikalischen Künstler sind diesen ersten drei Teilen eine Anzahl Abbildungen eingefügt.

Der vierte Teil, der nahezu zwei Drittel des Buchumfanges beansprucht, gibt als «Anhang» alle für die Organisation und die Arbeit der GEMA wichtigen Satzungen, Geschäftsordnungen, Verträge, Vertragsmuster und Formulare wieder. Dieser Teil ist damit vor allem für den Praktiker von Interesse, der darin in übersichtlicher Weise geordnet ein Material vorfindet, das zu erheblichen Teilen sonst schwer zugänglich wäre.

Es wird kaum bestritten werden können, daß es ein verdienstliches Unterfangen ist, dem Gedanken des Urheberrechtsschutzes weitere Verbreitung im Publikum zu sichern, und es ist zu wünschen, daß das Buch zur Verwirklichung dieses Zieles recht weite Verbreitung finde, da es auf so kurzweilige Art seine Aufgabe erfüllt und dabei auch noch dem Praktiker speziell durch seinen reichhaltigen Anhang wertvolles Material zur Verfügung stellt.

O. Irminger

*Luigi Sordelli: La concorrenza sleale, Milano.* Dott. A. Giuffré 1955, S. IV, 149. Lire 800.

Sordellis neues Werk zeigt die Charakteristika seiner Arbeitsweise: Eingehende

Behandlung der dogmatischen und praktischen Probleme und den großen Reichtum der zitierten italienischen Literatur und Gerichtsentscheide. So ist das Werk allein schon wegen dieser Eigenschaften lesens- und anschaffenswert. Wer das Bedürfnis hat, die italienische Theorie des unlauteren Wettbewerbs und die Praxis kennenzulernen, sei es, um sich das notwendige Wissen über die Rechtslage in Italien zu verschaffen, sei es, um unsere schweizerische Theorie zu ergänzen und um Material zu sammeln, das noch ungeklärte oder wenig behandelte Probleme meistern hilft, wird an Sordellis Arbeit ein überaus brauchbares Instrument finden.

Man hat den Eindruck, daß der praktische Teil, der sich mit den einzelnen Erscheinungsformen des unlauteren Wettbewerbs befaßt und der außerordentlich klar geschrieben ist, vielleicht noch besser gelang als der theoretische.

Sordelli legt zwar die einzelnen Theorien vor und kommt schließlich zu einem Ergebnis, das der Umschreibung des unlauteren Wettbewerbs in Art. 1 unseres UWG sehr angenähert ist. Doch scheint die Diskussion, die zu dieser Überzeugung führt, etwas abstrakt und nicht völlig durchgearbeitet. Im praktischen Teil hingegen sind die einzelnen Fragen (so zum Beispiel die Behandlung der sklavischen Nachahmung, der Ersatzteile, der Lieferung der Waren, für die ein anderer die exklusive Vertretung hat usw.) anschaulich und tatbestandsgemäß behandelt.

*A. Troller*



# Bisherige und künftige Arbeit an der Europäisierung des Patentrechts<sup>1</sup>

EDUARD REIMER, MÜNCHEN

---

## Inhalt

|   |     |
|---|-----|
| A. Vorbemerkung . . . . .   | 144 |
| B. Bisherige Arbeit (Stand: September 1956) . . . . .   | 145 |
| I. Geschlossene Abkommen . . . . .  | 145 |
| 1. Europäische Übereinkunft über Formerfordernisse bei Patentanmeldungen. – 2. Europäische Übereinkunft über die Internationale Patentklassifikation.   |     |
| II. Vorbereitungen zur weiteren Europäisierung des Patentrechts . . . . .   | 146 |
| 1. Endziel. – 2. Zwischenlösungen.  |     |
| III. Maßnahmen des Sachverständigen-Komitees des Europarats für Patentfragen zur Erforschung des materiellen Patentrechts . . . . .   | 147 |
| 1. Fragebogen des Präsidialbüros des Komitees (Januar 1953) – Auswertung der Antworten durch Gajac. – 2. Beschluß des Komitees (Oktober 1955), betreffend Gewerblicher Charakter der Erfindung, Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe, Älteres Patent oder Patentgesuch, Bedeutung (Tragweite) der Beschreibung und der Patentansprüche. – Bisher Stellungnahme von fünf Sachverständigen.  |     |
| IV. Zwischenlösungen zur Europäisierung des Patenterteilungsverfahrens . . . . .  | 149 |
| 1. Prüfung der europäischen Anmeldung durch ein Europäisches Patentamt. – 2. Prüfung der europäischen Anmeldung durch ein vom Anmelder auszuwählendes nationales Prüfungsamt. – a) Mit vorheriger teilweiser Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts. – b) Ohne vorherige Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts. – 3. Kritik an den Plänen zu 1 und 2. – 4. Lampert-Plan. – a) Vorlage des Planes im Comité Privé (November 1955). – b) Billigung des Planes durch deutsche Fachkreise (1956). – c) Inhalt des Planes. – 5. Claessen-Plan (Mai 1956). |     |

---

<sup>1</sup> Vortrag auf Einladung des Vereins Schweizerischer Maschinen-Industrieller, gehalten im Kongreßhaus in Zürich am 21. September 1956.

|   |     |
|---|-----|
| V. Zusammenarbeit der Prüfungsämter . . . . .   | 156 |
| 1. Beschluß des Sachverständigen-Komitees (Oktober 1955). – 2. Zusammenkunft der Amtsleiter in Den Haag (April 1956).   |     |
| C. <i>Vorschläge für die künftige Arbeit</i> . . . . .  | 157 |
| I. Ausbau der Klassifikationsübereinkunft . . . . .   | 157 |
| II. Teilweise Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts . . . . .  | 157 |
| 1. Deutscher Vorschlag zur Vereinheitlichung von: Gewerblicher Charakter der Erfindung, Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe, Älteres Patent oder Patentgesuch. – 2. Vergleich des Vorschlags zu 1 mit den bisherigen Stellungnahmen anderer Sachverständiger. – a) Gewerblicher Charakter der Erfindung. – b) Neuheit. – aa) Die Neuheitsschädlichen Tatbestände. – bb) Die Beurteilung der Neuheitsschädlichkeit. – cc) Neuheitsschonfrist. – c) Technischer Fortschritt und Erfindungshöhe. – d) Älteres Patent oder Patentgesuch. – 3. Bedeutung (Tragweite) der Beschreibung und der Ansprüche. – a) Formulierung der Beschreibung und der Ansprüche. – b) Bedeutung für die Auslegung (Schutzbereich) des Patents. – 4. Vorschlag unter Zusammenfassung der Ausführungen in Ziff. 1–3. |     |
| III. Vereinfachung der in den Ländern nebeneinander hergehenden Erteilungsverfahren . . . . .   | 167 |
| 1. Der Lampert-Plan als Grundlage. – 2. Fragebogen über das Verfahrensrecht der Länder im Erteilungsverfahren, im Nichtigkeitsverfahren und im Verletzungsstreit.   |     |
| IV. Ständiger Gedankenaustausch der Leiter der Patentämter . . . . .  | 167 |
| V. Multilaterales Gerichtsstands- und Vollstreckungsabkommen . . . . .  | 168 |
| D. <i>Schlußbemerkung</i> . . . . .   | 168 |

---

## A. Vorbemerkung

Meine Damen und Herren!

Die Europäisierung des Patentrechts ist, wie die letzten Jahre erwiesen haben, eine schwierige Aufgabe.

Einerseits möchte man den Anmelder von der Last, für die gleiche Erfindung in den verschiedenen Ländern Europas immer wieder die gleiche Anmeldung vornehmen zu müssen, so bald als möglich ganz oder jedenfalls teilweise befreien. Andererseits muß die Europäisierung des Patentrechts so gestaltet werden, daß sie die Rechtslage durch ein Nebeneinanderbestehenbleiben der nationalen Rechte und hinzukommenden europäischen Rechts nicht unnötig kompliziert und daß sie auf historisch gewachsene Einrichtungen der Länder Rücksicht nimmt.

Um diesen so verschiedenartigen Anforderungen zu genügen, muß eine sehr sachverständige, sehr in Einzelheiten gehende, vorwärtsdrängende und doch behutsame Arbeit geleistet werden.

An der Europäisierung des Patentrechts wird in einem Sachverständigen-Komitee des Europarats für Patentfragen seit Anfang 1951 gearbeitet. Auch die Industrie hat sich in einer Reihe von Ländern dieser Arbeit angenommen.

Es ist jetzt gerade ein Jahr her, daß ich in Stuttgart in der Generalversammlung der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht über die bis dahin geleistete Arbeit berichtet habe<sup>2</sup>. Es freut mich, auf Grund der Einladung des Vercins Schweizerischer Maschinen-Industrieller nun heute in der Schweiz über den Stand dieser Arbeiten sprechen zu dürfen.

In dem vergangenen Jahr ist nämlich die Arbeit ein gutes Stück vorwärtsgekommen, was bisher nur wenigen bekannt ist. Es ist sehr wichtig, daß die Öffentlichkeit auch über diesen Teil der Arbeiten unterrichtet wird. Solche Unterrichtungen sind, wie sich schon gezeigt hat, die Grundlage für weitere Anregungen seitens der Fachkreise, und derartige Anregungen sind für den Fortgang der Europäisierungsarbeit von ausschlaggebender Bedeutung.

Ich werde im 1. Abschnitt meines Vortrags über die bisherige Arbeit an der Europäisierung des Patentrechts sprechen und im 2. Abschnitt darlegen, wie ich mir die künftige Arbeit vorstelle.

## **B. Bisherige Arbeit (Stand: September 1956)**

Das Sachverständigen-Komitee des Europarats für Patentfragen trat erstmalig im Januar 1951 in Straßburg zusammen.

### *I. Geschlossene Abkommen*

Verhältnismäßig bald konnten zwei Abkommen geschlossen werden, nämlich

1. Europäische Übereinkunft über Formerfordernisse bei Patentanmeldungen vom 11. Dezember 1953<sup>3</sup>. Bisher haben sieben Staaten die Übereinkunft ratifiziert. Sie ist damit in Kraft getreten.

---

<sup>2</sup> «Die europäische Idee im Patentrecht»; Veröffentlichung in GRUR, Auslands- und Internationaler Teil 1955, S. 473 und Prop. ind. 1955, S. 174.

<sup>3</sup> Abdruck in deutscher Sprache bei Reimer, Europäisierung des Patentrechts (Carl Heymanns Verlag 1955), S. 121; in französischer und englischer Sprache: Prop. ind. 1954, S. 21.

2. Europäische Übereinkunft über die Internationale Patentklassifikation der Patente vom 19. Dezember 1954. Die Übereinkunft<sup>4</sup> stellt den ersten Teil einer Vereinheitlichung der verschiedenen Patentklassifikationen der Länder dar. Sie enthält eine Einteilung in acht Sektionen. Die nun fortzusetzende Arbeit betrifft die Gruppen und Untergruppen. Diese noch zu leistende Feinunterteilung wird nach bisherigen Schätzungen eine Einteilung in etwa 25 000 Einheiten geben.

## *II. Vorbereitung zur weiteren Europäisierung des Patentrechts*

Während das Formalitäten-Abkommen (oben I 1) ohne Mühe zustande kam und während die Patentklassifikation (oben I 2), so unendlich mühevoll sie ist, ziemlich schnell Gestalt gewann, befinden sich die weiteren Europäisierungspläne noch immer im Stadium der Vorbereitung.

Man spricht hier von einem Endziel und von Zwischenlösungen, die von dem heutigen Stand in Etappen auf das Endziel hinführen sollen<sup>5</sup>.

### *1. Das Endziel ist:*

a) die Europäisierung aller materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Vorschriften des Patentrechts;

b) die Schaffung eines Europäischen Patentamts, das die europäischen Patente erteilt. Neben ihm bleiben während einer Übergangszeit die nationalen Patentämter bestehen; allmählich tritt das Europäische Patentamt ganz an ihre Stelle;

c) die Schaffung eines Europäischen Gerichtshofs, der entweder als Revisionsinstanz über allen Gerichten steht oder sogar unmittelbar, d. h. ohne Vorschaltung nationaler Instanzen, tätig ist<sup>6</sup>.

Diese kurze Skizzierung des Endziels zeigt die Größe der zu bewältigenden Aufgabe: Vereinheitlichung des gesamten Patentrechts; Aufbau einer sehr großen Patentbehörde mit allen dazugehörigen Maßnahmen personeller, finanzieller und organisatorischer Art; Einrichtungen eines

---

<sup>4</sup> Abdruck in deutscher Sprache bei Reimer, a. a. O., S. 133; dreisprachig in Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1956, S. 162.

<sup>5</sup> Vgl. dazu Reimer, a. a. O., S. 79 ff. und S. 93 ff.

<sup>6</sup> Vgl. dazu auch Winter, Über die Europäisierung des Patentrechts, Schw. Mitt. 1955, S. 97 (99).

Europäischen Gerichtshofs mit allen sich daraus ergebenden Problemen völkerrechtlicher, staatsrechtlicher und prozessualer Natur.

Jede einzelne der unter a–c genannten Aufgaben, erst recht aber ihre Gesamtheit, hat einen so riesigen Umfang, daß die Lösung Jahrzehnte beanspruchen wird.

## 2. *Zwischenlösungen*

Es herrscht innerhalb und auch weitgehend außerhalb des Europarats Einigkeit darüber, daß die Europäisierung des Patentrechts einen solchen jahrzehntelangen Aufschub nicht verträgt und daß Zwischenlösungen gefunden werden müssen. Die Zwischenlösungen betreffen sowohl das materielle Patentrecht als auch das Verfahrensrecht. Es sind bereits einige solche Zwischenlösungen vorgeschlagen worden. Sie haben aber, wie wir sehen werden, keinen oder nur geringen Anklang gefunden. Deshalb ist weiter nach Zwischenlösungen so lange zu suchen, bis ein befriedigendes Resultat erreicht ist.

Auch mein heutiger Vortrag möchte zu diesem Bestreben einen Beitrag leisten.

Betrachten wir nun zunächst, welche Maßnahmen zur Erforschung des materiellen Patentrechts bisher ergriffen wurden (unten III), und sodann, welche Pläne zur Europäisierung des Patenterteilungsverfahrens vorliegen (unten IV).

### *III. Maßnahmen des Sachverständigen-Komitees des Europarats für Patentfragen zur Erforschung des materiellen Patentrechts*

Das Sachverständigen-Komitee legt entscheidenden Wert darauf, das materielle Patentrecht in den Ländern des Europarats und in den Beobachtungsländern, zu denen auch die Schweiz gehört, genau kennenzulernen. Denn eine solche genaue Kenntnis ist die erste Voraussetzung einer Europäisierung dieses Rechtsgebietes.

#### *1. Fragebogen des Präsidialbüros des Komitees (Januar 1953) – Auswertung der Antworten durch Gajac*

Das Präsidialbüro des Komitees (Exzellenz Pennetta, Italien, als Vorsitzender, die Leiter des Britischen, Deutschen, Französischen und Holländischen Patentamts als Beisitzer) hat im Januar 1953 einen Fragebogen an die Sachverständigen der Länder gesandt<sup>7</sup>, der sämtliche Fragen des materiellen Patentrechts enthält.

---

<sup>7</sup> Abdruck des Fragebogens bei Reimer, a. a. O., S. 171/72.

Die Antworten der Sachverständigen hat Gajac (Frankreich)<sup>8</sup> in einer sehr eingehenden «Vergleichenden Darstellung» vom November 1953<sup>9</sup> ausgewertet. Die Auswertung hat nicht nur dem Europarat für seine seitdem angestellten weiteren Überlegungen wertvolle Dienste geleistet. Sie ist auch für jeden, der den Rechtsstand in den betreffenden Ländern kennenzulernen wünscht, von großem Interesse.

*2. Beschluß des Komitees (Oktober 1955), betreffend Gewerblicher Charakter der Erfindung, Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe, Älteres Patent oder Patentgesuch, Bedeutung (Tragweite) der Beschreibung und der Patentansprüche – Bisher Stellungnahme von fünf Sachverständigen*

Das Sachverständigen-Komitee in seiner Gesamtheit hat aus den Themen des in Ziff. 1 genannten Fragebogens einige besonders wichtige herausgegriffen und hat in der Straßburger Sitzung vom Oktober 1955 folgenden Beschluß gefaßt<sup>10</sup>:

«Das Komitee ist der Ansicht, daß die Vereinheitlichung gewisser Punkte des materiellen Patentrechts eine der Voraussetzungen für die Schaffung eines europäischen Patents ist, gleichgültig, ob das Patent von einem europäischen Patentamt oder einem nationalen Amt erteilt wird. Als ein erster Schritt muß diese Vereinheitlichung mindestens umfassen:

1. die allgemeinen Bedingungen der Patentfähigkeit (industrieller Charakter; Neuheit; technischer Fortschritt; Erfindungshöhe; Einfluß älterer Patente oder Patentanmeldungen auf die Patentfähigkeit). Siehe A I–V der vergleichenden Darstellung Gajac;
2. die Bedeutung (Tragweite) der Beschreibung und der Patentansprüche. Siehe D I und II der vergleichenden Darstellung Gajac.

Das Sachverständigen-Komitee beauftragt das Präsidialbüro, auf der nächsten Tagung des Komitees Vorschläge für die Vereinheitlichung der oben genannten Punkte vorzulegen.»

Die Berichterstattung zu den oben unter 1. und 2. genannten Themen wurde von folgenden Herren übernommen:

- (1) Hermans (Belgien): «Industrieller Charakter»;
- (2) von Zweigbergk (Schweden): «Neuheit»;
- (3) Reimer (Deutschland): «Technischer Fortschritt und Erfindungshöhe»;
- (4) Finnis (Frankreich): «Einfluß älterer Patente und Patentanmeldungen auf die Patentfähigkeit»;
- (5) Bolla (Schweiz): «Bedeutung (Tragweite) der Beschreibung und der Patentansprüche».

---

<sup>8</sup> Gajac ist Mitarbeiter von Finnis, der der Generalberichterstatter des Sachverständigen-Komitees und Direktor des Französischen Patentamts ist.

<sup>9</sup> Abdruck bei Reimer, a. a. O., S. 173–225.

<sup>10</sup> Vgl. bereits den Abdruck in GRUR Auslands- und Internationaler Teil 1955, S. 473 (498).

Bevor nun jeder der fünf Berichtersteller den ihm übertragenen Bericht abgibt, werden die Sachverständigen der Mitgliedstaaten des Europarats und der Beobachterstaaten zu sämtlichen fünf Punkten Stellung nehmen. Das ist bisher von Deutschland zu den Punkten 1–4, von Großbritannien, Italien, der Schweiz<sup>11</sup> und Skandinavien zu allen fünf Punkten geschehen.

Die Stellungnahmen zeigen, daß bei Übereinstimmung in vielen Fragen des materiellen Patentrechts doch auch mancherlei Unterschiede bestehen. Sie zeigen, daß teilweise die Bereitwilligkeit, den eigenen Rechtszustand zugunsten einer Europäisierung abzuändern, sehr gering ist. Wir werden bei Erörterung der künftigen Arbeit (unten C III 1–4) sehen, wie hier weiterzukommen ist.

#### *IV. Zwischenlösungen zur Europäisierung des Patenterteilungsverfahrens*

Pläne, die Zwischenlösungen darstellen, sind aufgestellt worden von Longchambon<sup>12</sup>, de Haan<sup>13</sup>, Was<sup>14</sup>, Reimer<sup>15</sup>.

Die Pläne<sup>16</sup>, auf deren Studium ich die Interessenten verweisen darf, sollen im Rahmen dieses Vortrags nicht in allen Einzelheiten, sondern nur in ihren Grundzügen dargestellt werden. Sie lassen sich wie folgt einander gegenüberstellen.

##### *1. Prüfung der europäischen Patentanmeldung durch ein Europäisches Patentamt*

Für die heutige Darstellung können diejenigen Pläne außer Betracht bleiben, die im Erteilungsverfahren die Mitwirkung eines Europäischen Patentamts oder Patentrats vorsehen<sup>17</sup>. Bei diesen Plänen müßten sich, wie Winter<sup>18</sup> zutreffend bemerkt, «die Länder durch Konvention einigen auf den Aufbau der internationalen Behörde, das materielle und prozessuale Recht für ihre Arbeit und die Wirkung ihrer Arbeitsergebnisse in

---

<sup>11</sup> Der Schweizer Bericht ist von Morf erstattet und in den Schw. Mitt. 1956, S. 36 ff. veröffentlicht.

<sup>12</sup> Abdruck bei Reimer, a. a. O., S. 227.

<sup>13</sup> Abdruck bei Reimer, a. a. O., S. 239.

<sup>14</sup> Abdruck bei Reimer, a. a. O., S. 251.

<sup>15</sup> Abdruck bei Reimer, a. a. O., S. 259 (Plan Nr. 1) und S. 279 (Plan Nr. 2).

<sup>16</sup> Vgl. auch die gedrängte Wiedergabe ihres Inhalts bei Winter, Schw. Mitt. 1955, S. 97 (100–102).

<sup>17</sup> Longchambon und de Haan.

<sup>18</sup> Winter, a. a. O., S. 102.

den Vertragsstaaten». Wenn so viel Einigungsarbeit notwendig wird, dann ist es besser, nicht eine Zwischenlösung zu treffen, sondern gleich die Verwirklichung des oben (II 1) wiedergegebenen Endziels anzustreben. Daß dazu lange Jahre gebraucht werden, ist bereits gesagt worden.

## *2. Prüfung der europäischen Patentanmeldung durch ein vom Anmelder auszuwählendes nationales Prüfungsamt*

Andere Vorschläge gehen dahin, ein nationales Prüfungsamt tätig sein zu lassen und das Ergebnis dieser Tätigkeit auf alle der Patentkonvention angehörenden Länder zu erstrecken. Ein Teil dieser Vorschläge will hierzu eine teilweise Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts einführen, ein anderer Teil will ohne Änderung des materiellen Patentrechts auskommen.

a) Die teilweise Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts wird in meinem Vorschlag Nr. 1 vorgesehen<sup>19</sup>, den ich dem Sachverständigen-Komitee des Europarats im Frühjahr 1953 unterbreitet habe. Es sollen vereinheitlicht werden<sup>20</sup>: Begriff des Europapatents; Erfinder- und Erfindervermutung im Patenterteilungsverfahren; Gleichstellung von Staatsangehörigen der Konventionsländer mit Staatsangehörigen anderer Länder innerhalb und außerhalb Europas; Technik, Neuheit, erfinderische Leistung; Älteres Europapatent oder ältere europäische Patentanmeldung; Widerrechtliche Entnahme. Weitere Bestimmungen betreffen das Erteilungsverfahren; Dauer und Schutzwirkung des Europapatents; Erlöschen des Europapatents, Vernichtung oder Erklärung der Ungültigkeit, Zwangslizenzen, Schutzentziehung, Verzicht. Schließlich werden Vorschläge für den Fall der Verletzung des Europapatents und für die Vollstreckung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs gemacht.

b) Als die Arbeiten im Europarat ergaben, wie lange Zeit voraussichtlich eine auch nur teilweise Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts in Anspruch nehmen wird, habe ich im Oktober 1954 dem Präsidialbüro des Komitees einen zweiten Vorschlag<sup>21</sup> vorgelegt. Bei Verwirklichung dieses Vorschlags sollen keine Änderungen des materiellen Patentrechts der Länder stattfinden. Nach diesem Vorschlag<sup>22</sup> wird nach Wahl des Erfinders die Anmeldung bei einem der Prüfungsämter eingereicht. Hält der Prüfer die Erfindung für patentfähig, so beschließt er die

<sup>19</sup> Siehe oben Fußnote 15.

<sup>20</sup> Siehe auch dazu Winter, a. a. O., S. 101.

<sup>21</sup> Siehe Fußnote 15.

<sup>22</sup> Vgl. auch dazu Winter, a. a. O.

Bekanntmachung der Anmeldung. Die Patentämter der anderen Länder sind an diese Bekanntmachung gebunden und dürfen, falls nicht Einspruch eingelegt wird, keine Prüfung der Neuheit und Erfindungshöhe vornehmen. Die Veröffentlichung des Prüfers, der mit der Anmeldung befaßt ist, stellt die Grundlage des weiteren Verfahrens dar. Der Anmelder teilt dem Prüfer mit, in welchen Ländern die Erfindung geschützt sein soll. Den Ämtern dieser Länder werden beglaubigte Abschriften der Aktenvorgänge einschließlich des Bekanntmachungsbeschlusses übersandt. Das weitere Verfahren richtet sich nach den verschiedenen nationalen Rechten.

Übereinstimmend mit meinem Vorschlag Nr. 2, wenn auch mit gewissen zusätzlichen Regelungen, lautet der Vorschlag Was (Holland)<sup>23</sup>.

### 3. Kritik an den Plänen zu 1 und 2

Weder innerhalb noch außerhalb des Europarats hat einer der unter Ziff. 1 und 2 erwähnten Pläne einstimmige Billigung gefunden. Im Gegenteil überwiegen die ablehnenden Stimmen gegenüber jedem der Pläne mehr oder weniger. Auf Einzelheiten kommt es für die Arbeit im Rahmen des heutigen Vortrags nicht an.

Winter<sup>24</sup> stellt in seinen «Kritischen Überlegungen zu den Europäisierungsplänen» folgende Fragen:

Welche Lage schaffen die Pläne für den Erfinder? (A)

Welche Vor- und Nachteile ergeben sich für die Vertragsstaaten? (B)

Inwieweit führen die Pläne an das Fernziel, europäisches Patentrecht, heran? (C)

Zu A meint Winter zunächst, der Erfinder oder dessen verantwortungsbewußter Anwalt werde sich nicht entschließen können, die Entscheidung über das Schicksal des gesamten europäischen Patentschutzes einem einzigen Amt anzuvertrauen, solange der Erfinder die Möglichkeit habe — und dies bestehe bei allen Plänen —, durch unabhängige nationale Anmeldungen gemäß dem bisherigen Recht in manchen Ländern ein Patent zu erwerben, auch wenn es im einen oder anderen Lande versagt werde. Dieses Argument ist nicht recht überzeugend. Denn da es im Belieben des Anmelders steht, welche Form der Anmeldung er wählen will, könnte sich ja nichts Schlimmeres ereignen, als daß von einer neuen europäischen Einrichtung nur selten Gebrauch gemacht wird. Es ist aber

---

<sup>23</sup> Siehe auch dazu Winter, a. a. O.

<sup>24</sup> a. a. O., S. 103–107.

kaum zu erwarten, daß eine derartige Einrichtung so wenig Anklang finden sollte, wie dies Winter befürchtet.

Sein weiterer Einwand geht dahin, es könnten Rechtsverhältnisse geschaffen werden, die in vielen Fällen für den Laien unübersehbar, ja mitunter auch für den Fachmann kaum entwirrbar wären. Auch dieser Einwand erscheint mir zu pessimistisch. Was sollte z. B. so unentwirrbar sein, wenn der Bekanntmachungsbeschluß eines nationalen Prüfungsamts für die anderen Ämter bindend wäre, alles weitere aber der Rechtslage in jedem einzelnen Land überlassen bleibt?

Zu B, also vom Interesse der Vertragsstaaten her gesehen, bemerkt Winter, es brächten die Zwischenlösungen einen Einbruch in die staatliche Souveränität mit sich, der einschneidender sei als selbst eine volle Europäisierung. Es solle jeder Vertragsstaat nämlich die Entscheidungen eines anderen Staates unbeschadet in seine Rechtssphäre übernehmen, obwohl er keinen Einfluß auf die handelnde Behörde bzw. deren Urteilsbildung habe.

Zu diesem Einwand ist zu bemerken:

Wenn z. B. lediglich die Feststellungen eines Bekanntmachungsbeschlusses über Neuheit und Erfindungshöhe einer Anmeldung bindend für die anderen Patentämter sein sollen<sup>25</sup>, so wird man den «Souveränitätseinbruch» nicht so schwer zu nehmen brauchen, wie es Winter tut. In gewissem, nach meiner Auffassung nicht gewichtigem Umfang ist dieser Souveränitätseinbruch allerdings tatsächlich vorhanden. Wenn sich also die Länder, wie Winter vielleicht nicht zu Unrecht befürchtet, «gegen die Preisgabe auch nur kleiner Teile der staatlichen Souveränität» wehren sollten, so wäre auch der bescheidenste der oben angeführten Pläne nicht zu verwirklichen.

Zu C, also zur Frage der Heranführung an das Endziel, meint Winter, daß die Zwischenlösungen die Erreichung dieses Zieles nicht erleichtern, sondern sogar erschweren. Habe sich nämlich irgendein «wenig befriedigendes Zwischenrecht einigermaßen eingespielt», so solle dieser «neue Zustand so bald wie möglich wieder einem neuen weichen». Das sei rechtspolitisch unannehmbar.

Dieses Argument halte ich nicht für überzeugend. Natürlich muß das «Zwischenrecht» möglichst befriedigend sein. Ganz ohne Zwischenlösungen auszukommen, ist aber bisher den meisten Beurteilern der Probleme unmöglich erschienen, weil, wie schon mehrfach erwähnt, die Verwirklichung des Endziels in einem Arbeitsgang voraussichtlich erst nach langen Jahren erreichbar sein wird.

---

<sup>25</sup> So mein Plan Nr. 2, siehe oben IV 2 b.

Wie man aber zu all diesen Fragen stehen mag, es bleibt die Tatsache, daß die bisherigen Pläne mit Skepsis aufgenommen worden sind und, selbst in bescheidenster Form, wenig Aussicht auf Aufnahme zu haben scheinen. Es ist deshalb zu überlegen: Soll man sich, wie es bisher das Sachverständigen-Komitee des Europarats getan hat<sup>26</sup>, mit der Vorbereitung einer Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts begnügen? Oder läßt sich nicht doch ein Weg finden, auf dem ein Anfang mit der Vereinfachung des Patenterteilungsverfahrens gemacht wird?

Ein solcher Weg dürfte in dem nunmehr zu erörternden Lampert-Plan bereits gefunden sein.

#### 4. *Lampert-Plan*

##### a) Vorlage des Planes im Comité Privé (November 1955)

Patentanwalt Dr. Lampert, Leiter der Patentabteilung der Firma Robert Bosch GmbH, Stuttgart, hat seinen «Vorschlag für einen abzuschließenden Staatsvertrag» dem sogenannten Comité Privé Ende 1955 unterbreitet<sup>27</sup>. Der Vorschlag ist im Rahmen eines Aufsatzes seines Verfassers über die «Europäisierung des Patentanmeldeverfahrens» im Mai 1956 veröffentlicht worden<sup>28</sup>.

##### b) Billigung des Planes durch deutsche Fachkreise

In einer in Dortmund im Januar 1956 abgehaltenen Sitzung des Patentrechtsausschusses der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht wurde der Lampert-Plan einstimmig gebilligt. Ebenso fand der Plan bei einem Vortrag seines Verfassers vor der Südwestdeutschen Gruppe der genannten Vereinigung im April 1956 die Zustimmung aller Versammlungsteilnehmer.

##### c) Inhalt des Planes

Der zwischen den beteiligten Staaten abzuschließende Staatsvertrag könnte nach Lamperts Vorschlag etwa folgende Fassung haben:

1. Die vertragschließenden Länder sind damit einverstanden, daß Patentanmeldungen, die zu Patenten in ihren Ländern führen sollen, zu einer gemeinsamen Anmeldung

---

<sup>26</sup> Vgl. die oben unter III 2 erwähnten Beschlüsse.

<sup>27</sup> Vgl. GRUR Auslands- und Internationaler Teil 1956, S. 196 Fußnote 7. Das Komitee ist dort noch als Was-Komitee bezeichnet. Es hat inzwischen die Bezeichnung Comité Privé erhalten. Das Komitee besteht aus drei britischen und je zwei deutschen, französischen, holländischen, schweizerischen Sachverständigen, einem schwedischen Sachverständigen und soll, soweit mir bekannt ist, durch Sachverständige anderer Länder erweitert werden.

<sup>28</sup> GRUR, a. a. O., S. 195 ff.

(europäischen Anmeldung) vereinigt bei dem Patentamt eines der folgenden Länder eingereicht werden:...

2. a) Die europäische Anmeldung ist nach den Anmeldebestimmungen des Landes, bei dem sie eingereicht wird (vorausprüfendes Land), anzumelden. Dabei sind zusätzlich zu den normalen Anmeldungsunterlagen die Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen in englischer, französischer oder deutscher Sprache in soviel Ausfertigungen vorzulegen, als außer dem vorausprüfenden Land andere Länder diesem Vertrag beigetreten sind.  
b) Das vorausprüfende Land soll das Recht haben, außer der nach seinen nationalen Bestimmungen vorgesehenen Anmeldegebühr eine zusätzliche Gebühr zu fordern, die jedoch das ...fache der nationalen Anmeldegebühr nicht überschreiten darf.
3. Schwebt in dem vorausprüfenden Land bereits eine nationale Anmeldung, deren Priorität für die europäische Anmeldung auf Grund der Pariser Verbandsübereinkunft in Anspruch genommen wird, so genügt für die Inangasetzung der europäischen Anmeldung bei dem Patentamt des vorausprüfenden Landes ein Antrag, dem lediglich die unter 2 a) genannten zusätzlichen Anmeldungsunterlagen und die unter 2 b) genannte zusätzliche Anmeldegebühr beizufügen sind. Der Zeitpunkt des Eingangs des Antrags gilt in diesem Fall als Einreichungstag der europäischen Anmeldung, die von dem vorausprüfenden Land zusammen mit der genannten nationalen Anmeldung weiterbehandelt wird. Die europäische Anmeldung gilt jedoch in diesem Fall für das vorausprüfende Land nicht als schutzbegründend.
4. Das Patentamt des vorausprüfenden Landes übersendet jedem Patentamt der anderen Mitgliedstaaten dieses Vertrages sobald wie möglich je eine Ausfertigung der unter 2 a) genannten zusätzlichen Anmeldungsunterlagen unter Angabe des Namens des Anmelders, des Anmeldetags und der etwa in Anspruch genommenen Priorität.
5. Das Patentamt des vorausprüfenden Landes prüft die europäische Anmeldung nach den Bestimmungen seines nationalen Patentgesetzes. Die Patentämter der anderen Mitgliedstaaten haben das Recht, jederzeit über das Patentamt des vorausprüfenden Landes vom Anmelder Kopien der ergangenen Prüfungsbescheide und der eingereichten Erwidierungen anzufordern.
6. Jeder Inhaber einer europäischen Anmeldung ist berechtigt, sobald während des bei dem Patentamt des vorausprüfenden Landes ablaufenden Prüfungsverfahrens Änderungen der Beschreibung, Ansprüche oder Zeichnungen der Anmeldung notwendig werden, aus der Anmeldung einzelne oder mehrere nationale Anmeldungen für die anderen Länder mit der der europäischen Anmeldung zukommenden Priorität und den Unterlagen, wie sie der europäischen Anmeldung vor Durchführung der Änderung zugrunde lagen, abzuspalten. Das gleiche gilt für den Fall, daß das Patentamt des vorausprüfenden Landes die europäische Anmeldung zurückweist. Eine solche Abspaltung muß innerhalb von ... Monaten, nachdem die Änderungen vorgenommen oder der Zurückweisungsbeschluß zugestellt wurde, bei dem Patentamt des vorausprüfenden Landes beantragt werden. Das vorausprüfende Land sendet einen solchen Abspaltungsantrag an das Patentamt des in dem Antrag genannten Landes, und die abgespaltene Anmeldung wird dann dort nach dem dort herrschenden nationalen Patentrecht weiterbehandelt.
7. Jedes Patentamt derjenigen Mitgliedstaaten, die eine bestimmte europäische Anmeldung nicht vorausprüfen, hat das Recht, nach Ablauf von ... Jahr(en) nach dem

Anmeldetag dieser europäischen Anmeldung die Abspaltung der für ihr Land geltenden nationalen Anmeldung aus der europäischen Anmeldung zu verlangen.

8. Nach Erlaß des Bekanntmachungsbeschlusses des vorausprüfenden Landes für die europäische Anmeldung oder für die nach Ziff. 3 mit der europäischen Anmeldung gemeinsam behandelten nationalen Anmeldung spaltet sich die europäische Anmeldung, soweit nicht schon vorher Abspaltungen vorgenommen wurden, in die einzelnen nationalen Anmeldungen auf, für die die europäische Anmeldung einen Schutz begründet hat. Die abgespaltenen Anmeldungen werden von den Patentämtern der Länder, für die sie abgespalten sind, nach deren Patentrecht weiterbehandelt.
9. Vor einer Abspaltung hat der Anmelder das Recht, auf die Weiterbehandlung der europäischen Anmeldung als Ganzes und nach der Abspaltung auf die Weiterbehandlung der abgespaltenen Anmeldungen in einzelnen oder allen Ländern zu verzichten.

Ein Vergleich des Lampert-Plans mit den Plänen Was und Reimer Nr. 2<sup>29</sup> ergibt:

Die Pläne Was und Reimer Nr. 2 sehen vor, das Verfahren bei einem vom Anmelder auszuwählenden nationalen Prüfungsamt bis zum Bekanntmachungsbeschluß durchzuführen und diesen Beschluß für die anderen Patentämter in gewissem Umfang bindend sein zu lassen. Der Lampert-Plan modifiziert diese Pläne in drei Richtungen, die man mit drei Stichworten kennzeichnen kann:

- (1) Abspaltungsrecht des Anmelders (Ziff. 6);
- (2) Abspaltungsrecht der anderen Patentämter (Ziff. 7);
- (3) Nichtbindung der anderen Patentämter durch den Bekanntmachungsbeschluß des vorausprüfenden Patentamts (Ziff. 8).

Das Bezeichnende an diesem Plan ist, daß er dem Anmelder durch das Abspaltungsrecht völlig freie Hand gibt; daß er den anderen Ämtern durch das Abspaltungsrecht eine starke Kontrolle des Verfahrens beim vorausprüfenden Amt einräumt; daß er in die Souveränität der Staaten weder materiellrechtlich noch verfahrensrechtlich in irgendeiner Weise eingreift. Nach Lamperts eigenen Worten ist der Vorteil der von ihm vorgeschlagenen Zwischenlösung, daß sie «wirklich ohne Änderung der materiellen Patentrechte der einzelnen Länder eingeführt werden könnte und daher keinerlei Vereinheitlichung der europäischen Patentrechte erfordert. Sie könnte infolgedessen sofort in die Tat umgesetzt werden.»

Fast wäre man versucht zu fragen, ob ein derart bescheiden formulierter Vorschlag überhaupt praktische Bedeutung gewinnen wird, ob er nicht zu sehr alles beim alten läßt. Vielleicht wird dies dem einen oder anderen

---

<sup>29</sup> Siehe oben Fußnote 14 und 15.

Fachmann so erscheinen. Aber die große Bedeutung des Planes liegt darin, daß er bei den soeben geschilderten Vorzügen ein sofort zu verwirklichender Anfang ist, dem sich reibungslos weitere Schritte anschließen können.

Deshalb möchte ich empfehlen, den Lampert-Plan, der wie erwähnt, in den deutschen Fachkreisen einstimmige Billigung gefunden hat, auch außerhalb Deutschlands eingehend zu studieren.

#### 5. Claessen-Plan (Mai 1956)

Unter der Überschrift «Kann das europäische Erteilungsverfahren auf bisher nicht auf Neuheit prüfende Länder ausgedehnt werden?» hat Patentanwalt Claessen, Stuttgart, einen Plan entwickelt<sup>30</sup>. Wegen der Einzelheiten wird auf den Plan, der in Deutschland noch nicht näher diskutiert worden ist, verwiesen.

### V. Zusammenarbeit der Prüfungsämter

Zu dem bis jetzt (September 1956) erreichten Stand der Arbeit an der Europäisierung des Patentrechts gehört schließlich die vor einem Jahr beschlossene laufende Zusammenarbeit der in Europa befindlichen Prüfungsämter.

1. Auf der letzten Tagung des Sachverständigen-Komitees des Europarats (Straßburg Oktober 1955) wurde der Standpunkt vertreten, daß eine ständige Zusammenarbeit der Leiter der Patentämter nützlich sei. Es wurde zunächst an die Zusammenarbeit der Leiter der Prüfungsämter (Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Holland, Norwegen, Österreich und Schweden) gedacht. Diese Arbeit soll der Vereinfachung und Beschleunigung des Patenterteilungsverfahrens dienen<sup>31</sup>.

2. Die erste Zusammenkunft der Leiter dieser Prüfungsämter hat im April 1956 in Den Haag stattgefunden und zu folgender, von dem Präsidenten des Britischen Patentamts formulierten Entschliebung geführt<sup>32</sup>:

This Meeting, taking notice that nearly all the European Patent Offices which undertake a search for novelty have difficulty in disposing of the present very large number of applications for patents because of the general shortage of technically-trained staff, and the increasing volume of search material and complexity of inventions,

---

<sup>30</sup> GRUR, a. a. O., 1956, S. 341.

<sup>31</sup> GRUR Auslands- und Internationaler Teil 1955, S. 498.

<sup>32</sup> GRUR Inlandsteil 1956, S. 206.

observing that when applications in respect of the same invention are lodged in more than one of these Offices the search for novelty has to be made in each of them, thus leading to a considerable repetition of work, and

being of the opinion that his repetition of work might be avoided to some extent if the result of a search in one Office could be made available to other Offices in which an application in respect of the same invention has been made.

1. Recommends that these Offices should examine with interested parties in their countries whether powers,

- a) to require an applicant for a patent to disclose the result of the search made in or on behalf of any other Office, and/or
- b) to enable Offices themselves to exchange search results

would be of advantage to the Offices and would be acceptable in their countries.

2. Requests the Government of the Netherlands to bring this resolution to the notice of the Secretary-General of the Council of Europe with the explanation that the measures proposed are of an exploratory nature.

## **C. Vorschläge für die künftige Arbeit**

Für die Arbeit der nächsten Zukunft sehe ich folgende Aufgaben: Ausbau der Klassifikationsübereinkunft (unten I); teilweise Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts (unten II); Vereinfachung der in den Ländern nebeneinander hergehenden Erteilungsverfahren (unten III); ständiger Gedankenaustausch der Leiter der Patentämter (unten IV).

### *I. Ausbau der Klassifikationsübereinkunft*

Es ist bereits oben (B I 2) gesagt worden, daß die im Dezember 1954 geschlossene Klassifikationsübereinkunft weiter auszubauen ist. Die Arbeiten sind im Gang.

### *II. Teilweise Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts*

*I. Deutscher Vorschlag zur Vereinheitlichung von:  
Gewerblicher Charakter der Erfindung, Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe,  
Älteres Patent oder Patentgesuch*

Wie schon erwähnt (B III 2), hat das Sachverständigen-Komitee des Europarats in der Straßburger Sitzung vom Oktober 1955 beschlossen, die Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts zunächst in folgenden fünf Punkten anzustreben:

- a) Gewerblicher Charakter der Erfindung;
- b) Neuheit;
- c) Fortschritt und Erfindungshöhe;
- d) Älteres Patent oder Patentgesuch;
- e) Bedeutung (Tragweite) der Beschreibung und der Patentansprüche.

Die deutschen Sachverständigen sollen gemäß dem Straßburger Beschluß zu c, also zu Fortschritt und Erfindungshöhe, einen Vorschlag für die europäische Regelung machen.

Nun haben die nach dem Straßburger Beschluß in Deutschland angestellten Überlegungen ergeben, daß von den zu a–e genannten fünf Punkten die Punkte a–d sehr eng zusammengehören. Man kann deshalb schwer einen Vorschlag zu einem dieser vier Punkte machen, ohne gleichzeitig an die Regelung der anderen drei Punkte zu denken.

Wegen dieser engen Zusammengehörigkeit haben die deutschen Sachverständigen einen Vorschlag zu den Punkten a–d formuliert. Ein Unterausschuß für Europäisierungsfragen, der vom Patentrechtsausschuß der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht abgezweigt wurde, hat diese Formulierung gebilligt. Sie ist daraufhin dem Generalsekretariat des Europarats zugeleitet worden. Sie hat folgenden Wortlaut:

§ 1

- (1) Ein Europapatent wird für eine Erfindung erteilt, wenn ihr Gegenstand
  - a) gewerblich verwertbar (§ 2) und
  - b) neu (§ 3) ist und wenn
  - c) seine Auffindung nicht nahelag (§ 4).
- (2) Eine patentfähige Erfindung liegt nicht vor, wenn es sich lediglich handelt um
  - a) wissenschaftliche Lehren und Theorien,
  - b) Anweisungen an den menschlichen Geist, wie es zum Beispiel Buchführungssysteme und Spielregeln sind,
  - c) ästhetische Formschöpfungen und
  - d) die Auffindung von etwas bereits Vorhandenem (Entdeckung).

§ 2

- (1) Der Gegenstand einer Erfindung ist gewerblich verwertbar,
  - a) wenn er in einem gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieb hergestellt oder verwendet werden kann oder
  - b) wenn er in sonstiger Weise gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken zu dienen geeignet ist.

- (2) Die in Absatz (1) gebrauchten Wörter «gewerblich» und «landwirtschaftlich» sollen in ihrer weitesten Bedeutung verstanden und nicht nur auf Gewerbe und Landwirtschaft im eigentlichen Sinn bezogen werden, sondern ebenso auf die Gewinnung der Bodenschätze, die Bearbeitung des Bodens, die Beeinflussung des Wachstums von Pflanzen und Tieren sowie die Benutzung von Naturerzeugnissen, wie es zum Beispiel Blumen, Früchte, Getreide, Rohtabak, Mineralwasser, Wein, Bier und Mehl sind.

### § 3

- (1) Der Gegenstand einer Erfindung ist neu, wenn er nicht zum Stande der Technik gehört.
- (2) Den Stand der Technik bilden alle Offenbarungen, die vor dem Tage der Anmeldung der Erfindung zum Patent öffentlich erfolgt sind. Derartige Offenbarungen können sein:
- a) Aufzeichnungen jeglicher Art von Wort und/oder Bild, wie es zum Beispiel Druckschriften oder andere Vervielfältigungen, mit der Hand angefertigte Schriftstücke oder Zeichnungen, Schallplatten, Tonbänder, Photographien, Photokopien und Filme sind,
  - b) mündliche Mitteilungen oder Vorführungen, wie es zum Beispiel Vorträge, Rundfunksendungen, Vorführungen von Schallplatten, Tonbändern und Filmen sowie Fernsehdarbietungen sind und
  - c) jede Art von Benutzung.
- (3) Eine Offenbarung bleibt außer Betracht, wenn sie innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgt ist und auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht.
- (4) Zum Stande der Technik gehören auch Europapatentschriften, die an oder nach dem Tage der Anmeldung veröffentlicht worden sind, wenn und soweit sie auf Anmeldungsunterlagen beruhen, die vor dem Tage der Anmeldung eingereicht worden sind.

### § 4

- (1) Auch wenn der Gegenstand der Erfindung neu ist (§ 3), ist dafür kein Europapatent zu erteilen, wenn seine Auffindung für einen Fachmann mit durchschnittlichem Können auf dem technischen Gebiet, auf das sich der Gegenstand der Erfindung bezieht (Durchschnittsfachmann), nahelag.
- (2) Bei der Prüfung der Frage, ob die Auffindung des Gegenstandes der Erfindung nahelag, ist davon auszugehen, daß der Stand der Technik dem Durchschnittsfachmann bekannt war. Dabei sind mehrere Offenbarungen zu einem Gesamtbild in dem Maße zusammenzufassen, in dem das dem Können des Durchschnittsfachmannes am Tage der Anmeldung entspricht.

Die Begründung zu diesem Vorschlag kann hier aus Raumgründen nicht mit abgedruckt werden. Der Vorschlag dürfte aber auch ohne Begründung verständlich sein, insbesondere wenn die hier folgenden Ausführungen unter Ziff. 2 hinzugenommen werden.

## 2. Vergleich des Vorschlags zu 1 mit den bisherigen Stellungnahmen anderer Sachverständiger

Die deutschen Sachverständigen haben ihrem Vorschlag zu den Punkten a–d die konkrete, in Paragraphen gekleidete Fassung gegeben, weil derartige Fassungen erfahrungsgemäß zur Diskussion gut geeignet sind.

Um den Vorschlag möglichst deutlich zu machen und zu zeigen, in welcher Weise er als Diskussionsgrundlage dienen kann, soll er nun mit den bisher vorliegenden Äußerungen anderer Sachverständiger des Sachverständigen-Komitees verglichen werden. Im Rahmen dieses Vortrags kann der Vergleich nicht sämtliche Einzelheiten der teilweise sehr ausführlichen Darstellungen der Sachverständigen Großbritanniens, Italiens, der Schweiz und Skandinaviens erschöpfen. Der Vergleich soll auch nichts anderes sein als der Versuch einer Wegweisung für die künftige Arbeit.

### a) Gewerblicher Charakter der Erfindung

Hierfür ist auf § 1 Abs. 1 a, § 1 Abs. 2 und § 2 des oben unter Ziff. 1 wiedergegebenen deutschen Vorschlags zu verweisen.

In § 1 Abs. 2 werden zunächst einige Fälle der Nichtpatentierbarkeit aufgezählt. Diese Aufzählung hat nicht unmittelbar mit dem gewerblichen Charakter der Erfindung zu tun, erscheint aber doch zweckmäßig. Vergleicht man mit ihr die Äußerungen der Sachverständigen der oben genannten Länder, so ergibt sich eine sehr weitgehende Übereinstimmung. Die britischen Sachverständigen<sup>33</sup> sprechen zu diesem von «a very large measure of uniformity in the practice followed by the countries concerned». Das große Maß von Übereinstimmung ergibt sich auch aus den Äußerungen Italiens<sup>34</sup>, der Schweiz<sup>35</sup> und Skandinaviens<sup>36</sup>. Man wird also, was diese Fälle anbelangt, ohne Schwierigkeit zu einem Einverständnis der Mitglieder der künftigen europäischen Patentkonvention gelangen können. Sollte in dem einen oder anderen Punkte ein Land abweichender Ansicht sein, so könnte für dieses Land in die Konvention ein entsprechender Vorbehalt aufgenommen werden.

In § 2 des deutschen Vorschlags ist sodann positiv gesagt, was unter «gewerblich verwertbar», also unter dem gewerblichen Charakter der Erfindung, zu verstehen ist.

---

<sup>33</sup> Europarat: Observations of the United Kingdom Delegation über «Industrial Character» vom 3. Mai 1956, S. 2.

<sup>34</sup> Europarat: Reply of the Italian Delegation vom 10. August 1956, S. 2.

<sup>35</sup> Europarat: Report on existing Swiss regulations vom 4. Mai 1956, S. 1–3 = Morf, Schw. Mitt. 1956, S. 37–39.

<sup>36</sup> Europarat: Observations of the Scandinavian Experts vom 14. April 1956, S. 5.

Abs. 1 des § 2 lehnt sich an eine Formulierung an, die in der «Vergleichenden Darstellung» von Gajac vorkommt, während der Abs. 2 dem dritten Absatz des Art. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft (Londoner Fassung) nachgebildet ist. Der Ausdruck «Beeinflussung des Wachstums von Pflanzen und Tieren», der im zweiten Absatz des § 2 vorkommt, bezieht sich sowohl auf die Beeinflussung des Wachstums des Einzelwesens als auch auf die der Art. Im letzteren Falle ist er also gleichbedeutend mit «Züchtung».

Dem § 2 Abs. 2 des deutschen Vorschlags, also der Nachbildung der PVÜ, werden die Sachverständigen anderer Länder voraussichtlich zustimmen. Art. 1 Abs. 3 der PVÜ wird z. B. ausdrücklich in der Stellungnahme Skandinaviens erwähnt, ähnlich die italienische Äußerung.

Jedoch wird sich im übrigen zwischen den Ländern voraussichtlich nicht so leicht ein volles Einverständnis über dasjenige, was unter dem Gesichtspunkt der gewerblichen Verwertbarkeit patentiert werden kann, erzielen lassen. Insbesondere wird dies, wie die Äußerungen der verschiedenen Sachverständigen zeigen, für die Frage der Patentierung von Pflanzenzüchtungen und dergleichen gelten. Es wird sich empfehlen, diejenigen Merkmale der Patentfähigkeit festzulegen, bezüglich deren sich die Sachverständigen einig sind. Sodann wird in der Konvention ausdrücklich festzulegen sein, in welchen Punkten die Länder nicht übereinstimmen, was also im einen Land patentiert, im anderen Land nicht patentiert wird.

#### b) Neuheit

##### aa) Die neuheitsschädlichen Tatbestände

§ 3 Abs. 2 des deutschen Vorschlags folgt dem französischen Begriff der sogenannten «absoluten Neuheit», also der Auffassung, daß ohne gegenständliche oder räumliche oder zeitliche Beschränkung alle diejenigen Tatbestände neuheitsschädlich sind, die § 3 Abs. 2 aufzählt. Die Tatbestände des § 2 des geltenden deutschen Patentgesetzes werden dadurch erheblich ausgeweitet. Diese Ausweitung erscheint den deutschen Sachverständigen deshalb geboten, weil im Vergleich zu früheren Jahrzehnten die Arten der Vielfältigung und sonstige Mittel der Gedankenübertragung viel zahlreicher geworden sind, weil die Länder durch die Entwicklung der Verkehrsmittel einander sehr nahe gerückt sind und weil die Beschränkung auf 50 oder 100 zurückliegende Jahre nicht mehr zu rechtfertigen ist.

In Frankreich wird dieser Vorschlag begrüßt werden. Die Äußerungen anderer Sachverständiger lassen aber erkennen, daß mit einer Einigung im Sinne des deutschen Vorschlags kaum zu rechnen sein wird.

So empfiehlt z. B. Italien<sup>37</sup>, sich auf «das Prinzip der relativen Neuheit in bezug auf Raum und Zeit» zu einigen.

Die Rechtslage in Großbritannien läßt eine Einigung auf den Begriff der absoluten Neuheit noch weniger erwarten. Dies beruht, wie die Äußerungen der britischen Sachverständigen<sup>38</sup> zeigen, auf zweierlei: einerseits auf der gesetzlichen Festlegung der neuheitsschädlichen Tatbestände, andererseits auf der ebenfalls gesetzlich festgelegten Art der Beurteilung dieser Tatbestände.

In der Festlegung der Tatbestände ist die britische Gesetzeslage vom absoluten Neuheitsbegriff nicht besonders weit entfernt. Dies ergibt sich aus den Äußerungen der britischen Sachverständigen über die Neuheitsschädlichkeit von druckschriftlich oder anderweitig vervielfältigten Veröffentlichungen, ja sogar über die Neuheitsschädlichkeit mündlicher Offenbarungen. Von offenkundigen Vorbenutzungen sollen allerdings nach britischer Auffassung nur die inländischen neuheitsschädlich sein.

#### bb) Die Beurteilung der Neuheitsschädlichkeit

Wesentlich stärker weicht die britische Auffassung von den Auffassungen anderer Länder in bezug auf die Beurteilung der neuheitsschädlichen Tatbestände ab. Es besteht in Großbritannien eine deutliche Abneigung dagegen, den Umfang der Prüfung, «the scope of the search made by a Patent Office», in einer den Prüfer übermäßig belastenden Weise auszudehnen. Deswegen wird in Großbritannien manches, was in anderen Ländern durch den Prüfer von vornherein zu berücksichtigen ist, erst im Einspruchsverfahren oder gar erst im Verfahren vor dem ordentlichen Gericht berücksichtigt.

Wenn die Patentkonvention klar zum Ausdruck brächte, daß sich an diesen verfahrensmäßigen Zuständigkeiten bei der Prüfung bis zur Bekanntmachung der Anmeldung, im Einspruchsverfahren und im gerichtlichen Verfahren nichts ändert, so würde damit voraussichtlich einer Einigung über die Tatbestände der Neuheitsschädlichkeit der Weg gebnet sein.

Aber auch bezüglich der Tatbestände selbst bliebe, wie dies schon bei Erörterung des gewerblichen Charakters der Erfindung dargelegt wurde,

<sup>37</sup> S. 3 der in Fußnote 34 erwähnten Stellungnahme.

<sup>38</sup> Europarat: Observations of the United Kingdom Delegation über «Novelty» vom 11. Juni 1956, S. 1–5.

die Möglichkeit, Vorbehalte zugunsten des einen oder anderen Landes zu machen. Die Rechtsvereinheitlichung in der großen Linie, wenn auch eingeschränkt durch den einen oder anderen Vorbehalt, wäre bereits ein Gewinn.

cc) Neuheitsschonfrist

§ 3 Abs. 3 des deutschen Vorschlags entspricht der sogenannten Neuheitsschonfrist in § 2 Satz 2 des deutschen Patentgesetzes.

Nicht alle Länder haben eine solche Vorschrift. Diese Uneinheitlichkeit der Rechtslage ist eine Gefahr für die Erfinder derjenigen Länder, in denen es die Neuheitsschonfrist gibt. Wissen nämlich solche Erfinder nicht, daß es in manchen anderen Ländern die Neuheitsschonfrist nicht gibt, so können sie dort unangenehme Überraschungen erleben. Auch die britischen Sachverständigen weisen auf diese Gefahr hin und sagen mit Recht, daß man die Regelung dieser Frage erneut überlegen solle, sei es, daß die Neuheitsschonfrist überall eingeführt, sei es, daß sie in den Ländern ihres Bestehens wieder beseitigt wird.

§ 3 Abs. 4 des deutschen Vorschlags wird unten unter d erörtert werden.

c) Technischer Fortschritt und Erfindungshöhe

aa) Fortschritt

In den deutschen Vorschlag ist der technische Fortschritt als Voraussetzung der Patentfähigkeit nicht ausdrücklich übernommen worden. Die deutschen Sachverständigen sind der Meinung, daß das Vorliegen dieser Voraussetzung so selbstverständlich ist, daß dies keiner besonderen Erwähnung bedarf.

Auch Sachverständige anderer Länder stehen auf diesem Standpunkt; vgl. z. B. die Schweiz<sup>39</sup>. Nicht ganz einheitlich ist die Auffassung in den skandinavischen Ländern<sup>40</sup>.

Großbritannien<sup>41</sup> und Italien<sup>42</sup> betonen, daß das Patentamtsverfahren mit dieser Frage nicht belastet werden dürfte, sondern daß die Entscheidung über das Vorliegen des technischen Fortschritts Sache des Gerichts sei.

---

<sup>39</sup> S. 5 der in Fußnote 35 erwähnten Stellungnahme = Morf, Schw. Mitt. 1956, S. 41.

<sup>40</sup> S. 6 der in Fußnote 36 erwähnten Stellungnahme.

<sup>41</sup> Europarat: Observations of the United Kingdom Delegation über «Technical Progress and Creative Effort», S. 1–3.

<sup>42</sup> S. 4 der in Fußnote 34 erwähnten Stellungnahme.

Auch hier ist also wieder, wie wir dies oben bei der Neuheit als Voraussetzung der Patentfähigkeit gesehen haben, keine Meinungsverschiedenheit über den Tatbestand, sondern nur eine Verschiedenheit der Zuständigkeitsregelung festzustellen. Die Patentkonvention könnte auch dieser Verschiedenheit Rechnung tragen.

bb) Erfindungshöhe

§ 4 des deutschen Vorschlags betrifft die Erfindungshöhe. Es wird kein Patent erteilt, wenn der Gegenstand der Erfindung zwar neu ist, wenn aber seine Auffindung für einen Fachmann mit durchschnittlichem Können auf dem in Betracht kommenden technischen Gebiet nahelag.

Daß die Erfindungshöhe eine der Voraussetzungen der Patentfähigkeit ist, entspricht auch der Auffassung der anderen Sachverständigen. Dies ergibt sich aus den Äußerungen Großbritanniens, Italiens, der Schweiz und Skandinaviens<sup>43</sup>.

Die Sachverständigen Großbritanniens meinen, der Rechtsvereinheitlichung stehe entgegen, daß die Anforderungen an die Erfindungshöhe in den einzelnen Ländern verschieden streng seien. Dem vermag ich nicht zuzustimmen. Allerdings wird die Erfindungshöhe, die sich ja nicht mit irgendeinem Meßgerät bestimmen läßt, vielfach verschieden beurteilt. Das ist aber nicht nur von Land zu Land der Fall, sondern oft auch innerhalb des Prüfungsstabes desselben Patentamts. Auch die Gerichte, die sich z. B. in Deutschland bei Bemessung des Schutzzumfangs des Patents mit der Erfindungshöhe des vom Patentinhaber in Anspruch genommenen allgemeinen Erfindungsgedankens befassen, haben über die Erfindungshöhe Vorstellungen, die in keinem Fall mit Bestimmtheit vorausgesagt werden können. Für eine Patentkonvention genügt es daher, das Merkmal der Erfindungshöhe als Voraussetzung der Patentfähigkeit aufzustellen. Die Beurteilung, ob Erfindungshöhe im einzelnen Fall gegeben ist, kann den Ländern überlassen bleiben.

Das ernstere Bedenken der britischen Sachverständigen ist offensichtlich auch hier wieder – genau wie in den oben erörterten Fällen der Neuheit und des technischen Fortschritts –, daß der Prüfer «at the examination stage» nicht mit der Beurteilung der Erfindungshöhe belastet werden dürfe. Großbritannien überläßt die Behandlung dieser Frage entweder dem Einspruchsverfahren vor dem Comptroller (Präsident des Britischen Patentamts) oder dem Verletzungsstreit vor dem Gericht<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> S. 3–7, bzw. S. 4, bzw. S. 5, bzw. S. 6 der schon mehrfach erwähnten Stellungnahmen.

<sup>44</sup> S. 5/6 der in Fußnote 41 erwähnten Stellungnahme.

Auch dieser verschiedenen Kompetenzregelung kann die künftige Patentkonvention Rechnung tragen.

d) Älteres Patent oder Patentgesuch

Nach § 3 Abs. 4 des deutschen Vorschlags gehören zum Stand der Technik auch Europa-Patentschriften, die an oder nach dem Tage der Anmeldung veröffentlicht worden sind, wenn und soweit sie auf Anmeldungsunterlagen beruhen, die vor dem Tage der Anmeldung eingereicht worden sind.

Liegen solche Patentschriften vor, dann darf auf die jüngere Anmeldung kein Patent mehr erteilt werden, weil dies auf eine Doppelpatentierung hinauslaufen würde.

Der Vorschlag entspricht der Regelung im Art. 31 des französischen Patentgesetzes von 1844/1944.

Daß keine Doppelpatentierung stattfinden darf, ist die Auffassung aller Länder. Es wird daher voraussichtlich nicht schwierig sein, sich über die Aufnahme eines entsprechenden Tatbestandes in die Patentkonvention zu einigen.

Schwierigkeiten werden sich lediglich wegen der Berücksichtigung der älteren Anmeldung ergeben, solange das Erteilungsverfahren nicht vor einem Europäischen Patentamt stattfindet, sondern vor einem nationalen Prüfungsamt. Die Konvention muß vorsehen, daß von allen auf Erteilung eines europäischen Patents gerichteten Anmeldungen, die bei einem nationalen Patentamt eingehen, die anderen Patentämter schnellstens Nachricht erhalten. Würde auf eine ältere Anmeldung ein Europapatent erteilt und die gleiche Erfindung auf eine jüngere Anmeldung noch einmal zum Patent führen, so müßte dieses Patent später wieder vernichtet werden.

Ein anders liegender Fall ist der, daß die Anmeldung einer Erfindung zur Erteilung eines nur nationalen Patents die ältere ist und eine jüngere Anmeldung auf Erteilung eines europäischen Patents gerichtet wird. In diesem Fall kann das europäische Patent in demjenigen Land keine Wirkung haben, in dem das auf die ältere Anmeldung erteilte nationale Patent besteht. Auch dies wäre in der Patentkonvention zum Ausdruck zu bringen.

### *3. Bedeutung (Tragweite) der Beschreibung und der Patentansprüche*

Die deutschen Sachverständigen haben zu dieser Frage bisher keinen Vorschlag gemacht. Äußerungen Großbritanniens, Italiens, der Schweiz und Skandinaviens liegen in den oben genannten Berichten vor.

Es handelt sich hier um zwei getrennte Dinge:

- a) einmal darum, wie die Beschreibung und die Ansprüche zu formulieren sind;
- b) ferner um die Auslegung (Bemessung des Schutzzumfangs) des erteilten Patents.

Zu diesen beiden Fragen wird der gemäß dem Straßburger Beschluß vom Oktober 1955 (oben B III 2b) von Bolla zu erstattende Bericht für die weitere Arbeit an der Europäisierung des Patentrechts von großer Bedeutung sein. Einige Abhandlungen über diese Frage liegen bereits vor. Es sind z. B. auf der in München im Sommer 1954 abgehaltenen Tagung der Gesellschaft für Rechtsvergleichung folgende Referate gehalten worden:

Fife, *The Construction of Patents in the United Kingdom*,  
Gajac, *L'Interprétation des Brevets en France*,  
Fuchs, *Die Auslegung von Patenten in Schweden*,  
Matter, *Die Auslegung der Patente in der Schweiz*,  
Aders, *Die Auslegung von Patenten in Deutschland*<sup>45</sup>.

#### *4. Vorschlag unter Zusammenfassung der Ausführungen in Ziff. 1–3*

Für die weitere Arbeit an der Europäisierung des materiellen Patentrechts kann unter Zusammenfassung der obigen Ausführungen folgender Vorschlag gemacht werden:

- a) Es wird im Sachverständigen-Komitee des Europarats für Patentfragen ein Rohentwurf, etwa nach Art des oben unter Ziff. 1 aufgestellten deutschen Vorschlags, für alle fünf in Straßburg gestellten Themen beraten und schriftlich festgelegt.
- b) Der Rohentwurf dient als Grundlage für die Erörterungen darüber, in welchen Punkten die Sachverständigen der Länder zu einer Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts gelangen können.
- c) Soweit die Sachverständigen in irgendeinem Punkt nicht einstimmig die Vereinheitlichung für möglich halten, werden genaue Vorbehalte zugunsten der die Vorbehalte wünschenden Länder formuliert.
- d) Es wird dargestellt, in welchen Verfahren vor dem Patentamt oder vor dem Gericht jedes Landes die verschiedenen Fragen des materiellen Patentrechts behandelt werden.
- e) Die unter b und c genannten Punkte werden in den Text des Entwurfs einer Patentkonvention aufgenommen; die unter d erwähnte Darstellung wird dem Text als Erläuterung beigegeben.

---

<sup>45</sup> Die fünf Referate sind in GRUR Auslands- und Internationaler Teil 1954, S. 176–206 veröffentlicht.

### *III. Vereinfachung der in den Ländern nebeneinander hergehenden Erteilungsverfahren*

Der unter II 4 gemachte Vorschlag, wie eine teilweise Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts erreicht werden könnte, nimmt auf das Beharrungsvermögen der Länder, auf die Sorge vor Einbrüchen in die Souveränität<sup>46</sup> weitgehend Rücksicht. Und doch wird voraussichtlich geraume Zeit vergehen, bis man auch nur zu einer solchen teilweisen Vereinheitlichung gelangt ist.

Mit der Vereinfachung der in den einzelnen Ländern nebeneinander hergehenden Erteilungsverfahren sollte daher nicht gewartet werden.

#### *1. Der Lampert-Plan als Grundlage*

Dieser Plan ist, wie oben ausgeführt wurde, eine sofort zu verwirklichende und nach Meinung der deutschen Fachkreise geeignete Grundlage für den Beginn einer solchen Vereinfachung. Der Plan wird daher in das Sachverständigen-Komitee des Europarats eingebracht werden.

#### *2. Fragebogen über das Verfahrensrecht der Länder im Erteilungsverfahren, im Nichtigkeitsverfahren und im Verletzungsstreit*

So wertvoll die Einführung des Lampert-Planes in die Praxis sein würde, so soll man sich mit ihr nicht begnügen. Vielmehr ist es für die weitere Europäisierungsarbeit wichtig, ein genaues Bild über das Verfahrensrecht der Länder im Erteilungsverfahren, im Nichtigkeitsverfahren und im Verletzungsstreit zu erhalten.

Der vom Präsidialbüro des Sachverständigen-Komitees im Januar 1953 versandte Fragebogen (oben B III 1) hat sich nur auf das materielle Patentrecht bezogen. Es wird vorgeschlagen, nunmehr einen ausführlichen, das Verfahrensrecht betreffenden Fragebogen auszuarbeiten und den Sachverständigen zur Beantwortung zuzuleiten.

### *IV. Ständiger Gedankenaustausch der Leiter der Patentämter*

Es ist geplant, in Fortsetzung des oben erwähnten Zusammentreffens, das in Den Haag im April 1956 stattgefunden hat, eine Zusammenkunft der Leiter der Prüfungsämter in München, und zwar voraussichtlich im März oder April 1957 zu veranstalten.

---

<sup>46</sup> Vgl. dazu auch Winter, a. a. O., S. 98, 105, 106.

Unabhängig hiervon wird ein ständiger Gedankenaustausch der Leiter aller europäischen Patentämter für die Europäisierungsarbeit von großem Nutzen sein.

#### *V. Multilaterales Gerichtsstands- und Vollstreckungsabkommen*

Von Troller wird in seinem Aufsatz «Europäisierung des Patentrechts und Gerichtsstand»<sup>47</sup> der Abschluß eines multilateralen Gerichtsstands- und Vollstreckungsabkommens vorgeschlagen. Dieses Abkommen könnte nach Troller, weil kaum alle Mitglieder der Pariser Union dabei mitwirken würden, als eine neue Union restreinte gegründet werden; es seien auch die Marken-, Muster- und wettbewerbsrechtlichen Klagen in dieses Abkommen einzubeziehen. Wegen der Einzelheiten muß auf die ausführlichen Darlegungen von Troller verwiesen werden.

### **D. Schlußbemerkung**

Die Darlegungen über die bisherige Arbeit an der Europäisierung des Patentrechts und meine Gedanken über die zu leistende künftige Arbeit haben gezeigt, daß es sich um schwierige, aber außerordentlich interessante und praktisch wichtige Probleme handelt. Ich wiederhole noch einmal, daß sehr sachverständige, sehr ins einzelne gehende, vorwärtsdrängende und doch behutsame Arbeit geleistet werden muß, um die Probleme bald und befriedigend zu lösen.

Sachverständige in der Schweiz haben in den vergangenen Jahren hervorragenden Anteil an dieser Arbeit gehabt und werden auch an der künftigen Arbeit hervorragenden Anteil haben. Ich möchte deshalb noch einmal meinen Dank dafür zum Ausdruck bringen, daß ich Ihnen heute diesen Bericht geben durfte.

---

<sup>47</sup> GRUR Auslands- und Internationaler Teil 1955, S. 529.

# **Die Entdeckung als Element der patentwürdigen Erfindung**

HANS TRÜEB, ZÜRICH

Es gibt eine nicht unwichtige Kategorie von auf Entdeckung beruhenden technischen Ideenschöpfungen, bei der das Entdeckungselement entschieden überwiegt. Die richtige Beurteilung der Patentfähigkeit solcher Tatbestände hängt, was nur zu oft unbeachtet bleibt, stark davon ab, ob man die Entdeckung in diese Beurteilung miteinbezieht oder sie von ihr ausschließt. Inwieweit die Leistung der Entdeckung bei der Würdigung eines Patentbesitzes berücksichtigt werden muß, versuchen die nachstehenden Überlegungen aufzuzeigen.

## I.

Rechtsprechung und Schrifttum stellen der patentfähigen Erfindung, deren Gegenstand immer eine Anleitung zum technischen Handeln ist, die Entdeckung als eine für die Gewährung des gesetzlichen Schutzes nicht geeignete Erkenntnis gegenüber. Diese Unterscheidung hat ihren praktischen Wert; sie darf jedoch nicht übersehen lassen, daß Erfindung und Entdeckung keine gegensätzlichen Begriffe sind, sondern daß der Entdeckung als einer Erkenntnis von bereits Bestehendem richtigerweise eher die Schöpfung von Neuem ganz allgemein, wozu die Erfindung auch gehört, gegenüberzustellen ist.

Daß die reine Entdeckung, die bloße Enthüllung von etwas Vorhandenem, das bisher nicht oder nicht mehr bekannt war, von der Patentierung ausgeschlossen bleibt, ist klar. Weniger klar und deshalb prüfungswert sind die Verhältnisse dort, wo eine Anweisung zum technischen Handeln auf einer neuen Entdeckung fußt. Hier hat man zwei verschiedene Tatbestände auseinanderzuhalten, nämlich

a) den Tatbestand, bei dem es sich dem Fachmann nicht ohne weiteres aufdrängt, die durch die Entdeckung gewonnene Erkenntnis technisch

zu verwerten, sondern wo nur eine das Können des gut ausgebildeten Fachmannes übersteigende Leistung die gewerbliche Verwendung der Entdeckung zu lehren vermag. Dieser Sachverhalt gibt zu keiner Diskussion Anlaß, weil es sich dabei offensichtlich um eine patentierbare Erfindung handeln kann.

b) Wenn aber mit der Entdeckung zugleich deren technische Verwertung naheliegt, es dazu also keiner erfinderischen Tätigkeit bedarf, stehen die Dinge nicht mehr so einfach. Die Beantwortung der Frage, ob der Entdecker, der zugleich mit seiner Entdeckung auch deren naheliegende Anwendung in der Technik kundtut, für diese technische Ideenschöpfung ein Patent beanspruchen kann oder nicht, wirft zwar *logisch* keine Probleme auf: sie ist bedenkenlos zu verneinen; denn die Entdeckung gilt unbestrittenermaßen als der Patentierung unzugänglich<sup>1</sup>; und da die Übertragung der durch die Entdeckung gefundenen Erkenntnis in den technischen Bereich keine besonderen Schwierigkeiten bietet, ist sie ebenfalls nicht patentierbar. Folglich stellt die Offenbarung einer Entdeckung zusammen mit ihrer naheliegenden technischen Verwendung keine patentfähige Entdeckung dar – mag auch die Entdeckung eine noch so große Leistung gewesen sein. Diesen logisch nicht anfechtbaren Schluß hat denn auch das Bundesgericht in BGE 26 II 233 f. gezogen. Indessen darf man füglich daran zweifeln, ob dieses Ergebnis mit Rücksicht auf seine praktischen Auswirkungen wie auch auf seine Begründung *juristisch* ebenfalls als zutreffend anzusprechen ist. Das soll im folgenden abgeklärt werden.

## II.

*(Die Auswirkungen der logischen Anwendung des Grundsatzes,  
daß Entdeckungen nicht patentfähig sind)*

1. Bei einer Vielzahl von Fällen kann eine Anweisung zum technischen Handeln sowohl auf einer Erfindung im üblichen Sinne des Wortes als auch auf einer Entdeckung gründen. Welches von beiden tatsächlich zutrifft, hängt jeweils ausschließlich vom Vorgehen des Urhebers ab. Als Beispiel diene folgender Sachverhalt:

Die zur Herstellung eines chemischen Produktes verwendete Apparatur korrodiert immer bei der Durchführung des Herstellungsverfahrens, was sich auf die Güte des Produktes nachteilig auswirkt. Die Fachwelt führt

---

<sup>1</sup> Troller, Der schweiz. gewerbliche Rechtsschutz, S. 38; Weidlich und Blum, Das schweiz. Patentrecht, S. 63; Reimer, Patentgesetz, S. 41; BGE 26 II 232; 37 II 266; 43 II 522; 49 II 147.

die Korrosion auf die Gegenwart einer in den Ausgangssubstanzen vorhandenen Verunreinigung zurück, die deshalb nach Möglichkeit fernzuhalten versucht wird, ohne daß damit aber die Korrosion ganz zu vermeiden ist. Nun offenbart ein Chemiker die Lehre, daß die Korrosion durch Zugabe der fraglichen Verunreinigung vollständig ausgeschaltet und demzufolge auch die Qualität des Erzeugnisses wesentlich verbessert wird.

Zu dieser Anleitung, die einen großen technischen Fortschritt zur Folge hat, kann der Chemiker auf zwei verschiedenen Wegen gelangt sein, nämlich

- a) indem er sich zur Aufgabe gesetzt hatte, die besagte Ware rein zu fabrizieren. Seine umfassenden Studien und sein geniales Erfassen von Zusammenhängen brachten ihn zur Einsicht, daß sich dieses Ziel durch Zugabe der betreffenden Fremdschubstanz erreichen läßt. Der Mann hat damit zweifellos eine *Erfindung* gemacht.
- b) indem er z.B. zu spät bemerkt hat, daß bei der Durchführung des Verfahrens unreine Ausgangssubstanzen gebraucht wurden. Er hat nun erwartet, die ganze Produktion sei zufolge der Korrosion rot und unbrauchbar angefallen, konnte aber zu seiner Überraschung das Gegenteil feststellen: Ein reineres Produkt denn je. Damit hat er die korrosionshindernde Wirkung der Verunreinigung *entdeckt*. Der Schritt von dieser Entdeckung zur Aufstellung der entsprechenden Lehre ist jedoch naheliegend, weshalb eine Patentierung mangels einer erfinderrischen Leistung nicht in Betracht fällt.

Gleich verhält es sich in den verhältnismäßig häufig anzutreffenden Fällen, wo enthüllt wird, daß eine bisher schon gelegentlich zufällig und ungewollt oder sogar unerwünscht eintretende Reaktion bei planmäßiger Anwendung einen technischen Fortschritt bringt<sup>2</sup>.

Bei so und ähnlich gelagerten Umständen läßt sich nicht entscheiden, ob eine Erfindung oder eine Entdeckung vorliegt, ohne daß bekannt ist, wie der Urheber vorgeht; ohne diese Kenntnis kann demzufolge auch die Gültigkeit solcher Patente nicht beurteilt werden.

Man wird hier einwenden, sämtliche Patente unterlägen einer objektiven Begutachtung in dem Sinne, daß eine technische Lehre, die ohne Entdeckung gefunden werden kann, auch dann als Erfindung zu gelten habe, wenn sie im konkreten Fall auf Grund einer Entdeckung erfolgt sei;

---

<sup>2</sup> Vgl. Weber, Patente auf Erkenntnisse und Entdeckungen, GRUR 1940, S. 118, und dort aufgeführte Beispiele.

man habe es dann eben mit einer Zufallserfindung zu tun. Doch dieser Einwand taugt nicht; denn abgesehen davon, daß Zufallserfindungen gemäß dem herkömmlichen Begriff nicht im wesentlichen Entdeckungen sein können<sup>3</sup>, wäre wohl für die meisten technisch ausgenützten Entdeckungen der mehr oder weniger überzeugende Nachweis zu erbringen, daß die entsprechende Anweisung durch Erfinden ebenfalls hätte erarbeitet werden können. Das widerspräche aber nicht nur dem Grundsatz des Ausschlusses der Entdeckungen vom Patentschutz, sondern begünstigte auch einen unhaltbaren Zustand, indem selbst eine jedermann zugängliche technisch einfach nutzbar zu machende Entdeckung mit Hilfe der Konstruktion, daß dasselbe auch durch Erfindungstätigkeit hervorzubringen gewesen wäre, monopolisiert werden könnte.

Es ist somit nicht von der Hand zu weisen, daß bei einer ganzen Reihe potentieller Erfindungstatbestände (Anleitungen zum technischen Handeln) das Vorhandensein einer rechtlich erheblichen Erfindung ohne Berücksichtigung des Weges, auf dem der Urheber zur technischen Leistung gelangte, nicht festgestellt werden kann. Diese Sachlage bringt es notwendigerweise mit sich, daß z. B. der Industrie die Bewertung von Konkurrenzpatenten verschiedentlich nicht nur erschwert, sondern schlechthin verunmöglicht ist, weil sie nicht um deren Entstehungsgeschichte weiß. Sie ist außerstande, sich von der Gültigkeit störender Patente ein Bild zu machen. Ein solcher Zustand von Rechtsunsicherheit befriedigt nicht.

2. Ferner sind Fälle denkbar, die sich – selbst bei Kenntnis des Vorgehens des Urhebers – nicht mit Sicherheit entweder dem Begriff der Erfindung oder demjenigen der Entdeckung unterstellen lassen, weil der zu beurteilende Sachverhalt sowohl etwas Neues als auch die Aufdeckung von bereits Bestehendem sein könnte. Wer weiß z. B. mit Gewißheit, daß ein für eine bestimmte Reaktion geeigneter Katalysator, dessen entsprechende Verwendung patentiert werden soll, nicht schon bei irgendeinem Naturvorgang oder sogar bei einem technischen Prozeß die gleiche Funktion hat, was die Gewährung des Schutzrechtes verböte? Insbesondere in der Chemie dürften solche Erscheinungen verhältnismäßig oft auftreten, und der Chemiker wüßte sicherlich eine große Anzahl passender Beispiele zu nennen. Wenn es sich aber so verhält, daß mitunter sachliche Anhaltspunkte für die Einordnung in die Kategorie der Entdeckung oder in diejenige der Erfindung fehlen, dann liegt die Einreihung und

---

<sup>3</sup> Die Übertragung der Entdeckungserkenntnis in den technischen Bereich darf objektiv nicht nahe liegen.

damit auch das patentrechtliche Schicksal der betreffenden technischen Anleitung im Belieben des Richters, der darüber nach seinem Ermessen entscheiden muß.

3. Schließlich bleibt zu berücksichtigen, daß der Ausschluß der Entdeckung von der Patentierung die Geheimhaltung von für die Industrie bedeutsamen Erkenntnissen nach sich zieht, da ohne Zusicherung eines angemessenen Ausschließlichkeitsrechtes niemand Interesse an der Offenbarung von wichtigen technischen Neuerungen findet. Diese Förderung der Geheimhaltung neuer Mittel und Wege gereicht dem technischen Fortschritt sicherlich nicht zum Nutzen. Zudem wurde das Patentgesetz vornehmlich gerade deshalb erlassen, um die wirtschaftliche Produktionsfähigkeit des Landes zu fördern<sup>4</sup>. Da sich technisch ausgebeutete Entdeckungen aber gleichermaßen wie Erfindungen dazu eignen, diesem Gesetzeszweck Genüge zu tun, wird ihre Ausnahme vom Patentschutz durch den rechtspolitischen Grund des Gesetzes nicht gedeckt.

4. Die zuvor beschriebenen Auswirkungen der logischen Anwendung des Grundsatzes, daß es den Entdeckungen an der Schutzwürdigkeit gebricht, erweisen sich als höchst unerfreulich und gipfeln, kurz zusammengefaßt, in folgendem:

- a) Die Beurteilung der Patentfähigkeit einer technischen Lehre erfordert manchmal neben dem objektiven noch ein subjektives Kriterium, weil die Patentierbarkeit von der Art und Weise des Vorgehens des Urhebers abhängig sein kann (vgl. Ziff. 1 hiervor). Das verunmöglicht eine Überprüfung der Konkurrenzpatente auf ihre Gültigkeit und führt damit zur Rechtsunsicherheit.
- b) Bisweilen schließt die mangelnde Kenntnis tatsächlicher Begebenheiten die objektiv richtige Würdigung eines Patentbesitzes aus (vgl. Ziff. 2 hiervor), was den Richter zwingt, den Entscheid nach seinem Ermessen zu fällen. Unterwirft man aber die Beantwortung der grundsätzlichen Frage nach dem Vorhandensein einer patentfähigen Erfindung oder einer patentunfähigen Entdeckung einzig dem richterlichen Gutdünken, so wird auch damit der Rechtssicherheit Abbruch getan.
- c) Die Aberkennung des rechtlichen Schutzes für gewerblich verwendete Entdeckungen veranlaßt die Verheimlichung bedeutender technischer Fortschritte; sie erfolgt deshalb in Mißachtung der rechtspolitischen Begründung des Patentgesetzes (vgl. Ziff. 3 hiervor).

---

<sup>4</sup> Botschaft des Bundesrates betr. den Gesetzesentwurf über die Erfindungspatente vom 20. I. 1888, Bundesblatt 40, I, S. 243.

Damit dürften die hauptsächlichsten Folgen der logischen Durchführung des Grundsatzes der patentunfähigen Entdeckung genügend hervorgestrichen worden sein. Selbstverständlich kommen diese Konsequenzen praktisch wohl selten in der aufgezeichneten krassen Form zum Vorschein, weil einerseits die Mehrheit sämtlicher Patente überhaupt nie rechtlich durchleuchtet und weil andererseits im Patentstreit die Tatbestände nicht immer mit der nötigen Schärfe zerlegt werden. Das ändert indessen an den vorstehenden Feststellungen nichts. Sie machen deutlich sichtbar, daß der kritisierte Grundsatz nicht richtig sein kann und gegebenenfalls zu den beschriebenen Auswirkungen führen muß, so daß es sich rechtfertigt, nach einer gangbaren Lösung zu suchen.

### III.

Diese Lösung besteht nun ganz einfach darin, daß man denjenigen technischen Anweisungen, die ohne Erfindungstätigkeit von neuen Entdeckungen abgeleitet werden – sie sollen im folgenden der Kürze halber als «technische Entdeckungen» bezeichnet werden –, den Erfindungsschutz nicht grundsätzlich verwehrt. Sie ist aber nur zulässig, wenn sie weder das Gesetz vergewaltigt noch die herkömmlichen, von Rechtsprechung und Wissenschaft geschaffenen Erfindungskriterien über Bord wirft. Das ist jedoch, wie darzulegen sein wird, nicht zu befürchten.

1. Die Richtigkeit der Aussage, daß bloße Entdeckungen nicht patentiert werden können, läßt sich nicht anfechten. Das Gesetz schützt gemäß Artikel 1 nur neue gewerblich verwendbare Erfindungen. Da Entdeckungen keine Erfindungen sind, bleibt ihnen der Patentschutz zu Recht versagt. Sobald aber die aus der Entdeckung gewonnene Erkenntnis auf einen technischen Anwendungsbereich übertragen wird, zeigt es sich, daß diese technische Verwendung der durch Entdeckung erlangten Erkenntnis dem Gebiet der Entdeckung entzogen ist und sich bereits im Bezirk der möglichen Erfindungen bewegt. Zudem ist auch offensichtlich, daß solche «technische Entdeckungen» gewerblich verwertbar sind. Das Gesetz verlangt indes für den Erfindungsbegriff nur gewerbliche Verwertbarkeit und Neuheit. Die gewerbliche Verwertbarkeit ist bei den «technischen Entdeckungen» gegeben und die Neuheit<sup>5</sup> wird vorausgesetzt, so daß mit der Zureihung der «technischen Entdeckungen» zu den

---

<sup>5</sup> Die sich auf die Entdeckungserkenntnis wie auf die darauf beruhende technische Anleitung beziehen muß.

patentfähigen Erfindungen jedenfalls dem Wortlaut des Gesetzes in keiner Weise Zwang angetan wird.

Auch Sinn und Zweck des Gesetzes erfahren damit keine Einschränkung. Die Gewährung des patentrechtlichen Schutzes für «technische Entdeckungen» entspricht im Gegenteil dem rechtspolitischen Grund des Erfinderrechtes. Wie schon erwähnt, erstrebte der Erlass des Gesetzes die Behütung und Förderung der nationalen Industrie. Wenn dieses Ziel die Zulassung der Patentierung von «technischen Entdeckungen» auch nicht geradezu erheischt, so wird seine Erreichung durch sie zum mindesten unterstützt. Von einer Vergewaltigung des Gesetzes kann somit keine Rede sein.

2. Es versteht sich, daß die «technischen Entdeckungen» bei der Prüfung ihrer Patentfähigkeit ebenfalls an den bekannten Erfindungskriterien zu messen sind. Sie haben also dem Erfordernis des technischen Fortschrittes – was selbstverständlich ist – zu genügen und dürfen dem gut ausgebildeten Fachmann nicht naheliegen.

Da bei den «technischen Entdeckungen» die Übertragung der Entdeckung ins Technische naheliegend ist, muß hier die erfinderische Leistung im Entdecken zum Ausdruck kommen.

Wie die erfinderische Leistung bei «technischen Entdeckungen» in Erscheinung tritt, soll an dem im schon zitierten Bundesgerichtsentscheid 26 II 232 ff. enthaltenen Tatbestand erläutert werden. Gegenstand des Patentbesitzes war eine Korsettkonstruktion mit Einlagen aus porösem Gummi zur Erleichterung der Transpiration<sup>6</sup>. Die Vorinstanz hat argumentiert, die Durchlässigkeit des porösen Gummis sei eine Eigenschaft dieses Stoffes, deren Wahrnehmung eine nichtpatentfähige Entdeckung darstelle und deren Nutzbarmachung für die Korsettfabrikation lediglich als handwerksmäßiger Kunstgriff anzusehen sei. Und das Bundesgericht hat bestätigt, daß in der Erkenntnis, ein bestimmter Stoff eigne sich zur Herstellung eines bestimmten Fabrikates, nicht das Produkt einer Geistestätigkeit, sondern lediglich eine Entdeckung erblickt werden dürfe<sup>7</sup>.

Beim Tatbestand dieses Entscheides wäre unter Anwendung der Regel, daß «technische Entdeckungen» patentfähig sind, folgendes zu berücksichtigen:

---

<sup>6</sup> Und zur Erreichung von Geschmeidigkeit, was in diesem Zusammenhang aber unerheblich ist.

<sup>7</sup> Das Bundesgericht hat dann allerdings zur Argumentation der Vorinstanz nicht weiter Stellung genommen, sondern das Patent als nichtig erachtet, weil die Formulierung des Anspruches zu weit gefaßt war.

Wenn der gut ausgebildete Fachmann die Durchlässigkeit des Gummis normalerweise entdecken konnte, was im zitierten Sachverhalt zutrifft, weil der Gummi porös war, so fehlt der Entdeckung die Patentfähigkeit. Angenommen aber, es habe sich nicht um einen offensichtlich porösen, sondern um einen scheinbar dichten Gummi gehandelt, von dem die Fachleute niemals vermutet hätten, er sei porös, und es habe nun trotzdem einer diese Eigenschaft entdeckt und den Gummi deshalb für die Korsettfabrikation verwendet, so ist dieser Entdeckung das Vorhandensein einer Leistung, die den Bereich der normalen Entwicklungsarbeit des gut ausgebildeten Fachmannes übersteigt, nicht abzuspochen, und es ist ihr im Zusammenhang mit ihrer Anwendung auf die Korsettfabrikation die Patentwürdigkeit zuzusprechen.

Es liegt auf der Hand, daß die «technischen Entdeckungen» ebenfalls objektiv auf ihre Patentfähigkeit zu prüfen sind. So gut wie es Zufalls-erfindungen gibt, gibt es auch Zufallsentdeckungen. Entscheidend ist nicht das subjektive Arbeiten des Erfinders bzw. Entdeckers, sondern allein das objektive Kriterium der erfinderischen Leistung.

Diese Ausführungen dürften mithin zeigen, daß die gebräuchlichen Erfindungskriterien ohne weiteres auch zur Beurteilung von «technischen Entdeckungen» dienen können.

3. Was schließlich den allfälligen Einwand angeht, die Patentierung von «technischen Entdeckungen» berge insofern eine Ungerechtigkeit in sich, als der Entdecker, der nicht auf die naheliegende technische Verwendung seiner Entdeckung hinweise, rechtlos dastehe, während derjenige, der zugleich mit der Entdeckung auch deren technische Verwendung bekannt mache, den Gesetzesschutz genieße<sup>8</sup>, ist auf zwei Punkte hinzudeuten:

- a) Mit der Patentfähigkeit der «technischen Entdeckung» hat der Entdecker wenigstens die Möglichkeit, ein Patent zu erlangen, sofern er nur zugleich mit der Entdeckung deren technische Verwendung offenbart. Das bedeutet sicherlich einen Vorteil gegenüber dem Zustand des absoluten Ausschlusses der Patentierung von Entdeckungen.
- b) Sodann bleibt vor Augen zu halten, daß es beim Patentschutz nicht um absolute Gerechtigkeit geht: Was das Gesetz als patentierbare Erfindung zuläßt, hat Anspruch auf Schutz, was es davon ausschließt, bleibt eben schutzlos. Den «technischen Entdeckungen» nun versagt das Gesetz seinen Schutz nicht.

---

<sup>8</sup> Die formrichtige Patentierung vorausgesetzt.

#### IV.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten:

1. Dem Satz, daß Entdeckungen nicht patentfähig sind, kommt nur beschränkte Geltung zu, indem er lediglich für die reine Entdeckung Richtigkeit beanspruchen kann.
2. Beruht eine Anleitung zum technischen Handeln auf einer Entdeckung, so ist sie als mögliche Erfindung im Sinne des Patentrechtes zu betrachten, und zwar unabhängig davon, ob die Übertragung der Entdeckung in den technischen Bereich naheliegend ist oder nicht.
3. Für die Feststellung, ob eine in den technischen Anwendungsbereich übertragene Entdeckung eine patentfähige Erfindung darstelle oder nicht, sind die Kriterien des technischen Fortschrittes und des Könnens des gut ausgebildeten Fachmannes maßgebend. Die das Können des gut ausgebildeten Fachmannes übersteigende Leistung hat dabei entweder in der Übertragung der Entdeckung auf das Gebiet der Technik oder in der Entdeckung als solcher zu liegen.
4. Daß auch die Entdeckung in Verbindung mit einer ohne weiteres daraus folgenden technischen Lehre als Erfindung patentiert werden kann, entspricht dem Sinn und Zweck des Patentgesetzes. Der grundsätzliche Ausschluß dieser Erfindungskategorie von der Patentierbarkeit gefährdet die Rechtssicherheit und widerspricht der ratio des Gesetzes.

# Ersterfinder- contra Erstanmelderprinzip

## Rechtsvergleichende Bemerkungen zu einer amerikanischen Entscheidung

WALTER WINTER, BASEL

### I.

Zu den auffälligen Besonderheiten des nordamerikanischen Patentsystems gehört vor allem der Grundsatz, daß das Patent für eine Erfindung dem Ersterfinder gebührt. Der außer-nordamerikanische Fachmann, der unter dem Erstanmelderprinzip lebt, beobachtet immer wieder mit Interesse die besonderen Auswirkungen des amerikanischen Grundsatzes und mag so immer wieder versuchen, die höchst schwierigen Verfahren zu verstehen, deren sich die amerikanische Praxis bedienen muß, sobald im Einzelfalle Zweifel auftauchen, ob der Anmelder auch wirklich Ersterfinder sei. Die Hartnäckigkeit, mit welcher die amerikanische Fachwelt am Ersterfinderprinzip festhält, mag auch die ausländischen Kollegen immer wieder veranlassen, die beiden Prinzipien miteinander zu messen.

Gelegenheit hierzu bietet ein kürzlich ergangener Entscheid des Court of Customs and Patent Appeals (C.C.P.A.) in Washington, USA, des höchsten Gerichtes für Beschwerden gegen das Patentamt (In re Schlittler und Uffer, 21. Juni 1956, 110 USPQ 304). Dem Entscheide lag folgender Sachverhalt zu Grunde:

Einige Monate nach dem für eine amerikanische Patentanmeldung geltenden Unionsprioritätstage (nachfolgend «Anmeldetag» genannt) erschien in einer amerikanischen Fachzeitschrift ein von einem amerikanischen Verfasser geschriebener Artikel, der unbestritten eine Beschreibung der Erfindung enthält. Der Artikel war aber «nachveröffentlicht» und wirkte somit nicht als Druckschrift gegen die Anmeldung. Am Schlusse des Artikels ist das Datum vermerkt, an welchem der Verfasser sein Manuskript beim Herausgeber der Zeitschrift eingereicht hatte, und dieses Einsenddatum liegt etwa drei Wochen vor dem Anmeldetag. Die Instanzen des Patentamtes wiesen die Anmeldung ab, weil bewiesen sei, daß die Erfindung anderen innerhalb der USA vorbekannt gewesen sei im Sinne von § 102 (a) des Patentgesetzes.

Der Anmelder legte Berufung an den C.C.P.A. ein, und dieser hatte nun die Frage zu beurteilen, ob die Abweisung zu Recht erfolgt sei oder nicht.

## II.

Zum Verständnis der gerichtlichen Erwägungen ist es zweckmäßig, sich vorerst die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu vergegenwärtigen und mit den entsprechenden außeramerikanischen Normen in Beziehung zu setzen.

Soweit der Stand der Technik in Frage steht – andere Patenthinderungsgründe (Verwirkung usw.) bleiben hier außer Betracht – ist in den USA § 102 PG 1952 (für Erfindungshöhe überdies § 103) maßgebend. Darnach wird ein Patent nicht erteilt, wenn die Erfindung

### A. bevor der Anmelder die Erfindung machte<sup>1</sup>

1. innerhalb der USA bekannt («known») war (§ 102 a) oder
2. innerhalb der USA von anderen benutzt war (§ 102 a) oder
3. im In- oder Auslande in einer gedruckten Veröffentlichung beschrieben war (§ 102 a) oder
4. in einer eingereichten Patentanmeldung, die (allenfalls auch später) zum Patente führte, beschrieben war (§ 102 e) oder

### B. mehr als ein Jahr vor dem Datum der Anmeldung in den USA<sup>2</sup>

5. im In- oder Auslande patentiert war (§ 102 b) oder
6. im In- oder Auslande in einer gedruckten Veröffentlichung beschrieben war (§ 102 b) oder
7. im Inlande öffentlich gebraucht wurde (§ 102 b) oder
8. im Inlande verkauft wurde (§ 102 b).

Demgegenüber begnügen sich die meisten anderen PG, insbesondere die europäischen, mit der Statuierung von bloß zwei Patenthinderungsgründen, soweit der Stand der Technik in Frage kommt:

1. gedruckte Vorveröffentlichung (meistens: im In- oder Auslande) und (alternativ)
2. offenkundige Vorbenutzung (meistens: im Inlande).

Die oben unter B genannten amerikanischen Patenthinderungsgründe liegen grundsätzlich gleich, ausgenommen daß in den USA

---

<sup>1</sup> Bezüglich des dem amerikanischen Patentrechte eigenen Begriffes des «Eine-Erfindung-Machens» (conception, disclosure, reduction to practice, corroboration etc.) wird auf das durch «Interference»-Verfahren entwickelte Recht verwiesen.

<sup>2</sup> Bezüglich der Gleichsetzung des ausländischen Unions-Prioritätsdatums mit dem amerikanischen Anmeldetag vgl. § 119 PG 1952.

## die Vorpatentierung im In- oder Auslande

(wenn z.B. in den USA angemeldet wird<sup>2</sup> im Intervall zwischen Patenterteilung und Publikation der Patentschrift im Auslande, kann in den USA nicht gültig patentiert werden)

## und der Verkauf im Inlande

(ohne Rücksicht auf die Erkennbarkeit der Erfindung aus der verkauften Ware)

besondere Patenthinderungsgründe bilden und, ferner, daß in den USA für die Neuheitszerstörung eine Schonfrist von 12 Monaten vor der Patentanmeldung besteht,

letzteres allerdings nur, falls der Anmelder nachweisen kann (dies geschieht durch «swearing back»), daß er «die Erfindung gemacht hat», bevor der neuheitsgefährdende Tatbestand vorlag, denn es muß ja klar gestellt werden, wenn schon vor der Anmeldung ein neuheitsgefährdender Tatbestand eingetreten ist, ob nicht etwa ein Patenthinderungsgrund der Gruppe A oben eingreift (nur bei «prior sale» scheint dieser Nachweis für das Wirksamwerden der einjährigen Schonfrist nicht erforderlich zu sein).

Die oben unter A angeführten Patenthindernisse sind, wegen des Stichtages, der für deren Wirksamwerden maßgebend ist, dem US-Patentrecht eigentümlich; sie gehen auf die Recht und Praxis so sehr erschwerende amerikanische Auffassung zurück, daß, gemäß Verfassungsvorschrift, das Patent nur dem wirklichen ersten «Erfinder» erteilt werden dürfe und daß diese Figur von Amts wegen festgestellt werden müsse, soweit immer im Einzelfalle nötig und möglich. In scharfem Gegensatz hierzu steht die außeramerikanische Konzeption, wonach das Patent dem Erstanmelder erteilt wird; falls die Rechtmäßigkeit des Erfindungsbesitzes bestritten wird, hat der Richter die Frage nach den Grundsätzen des Eigentumsrechtes zu beurteilen, und dieser Streit hat mit Patentrecht oder gar mit dem Neuheitsproblem grundsätzlich nichts zu tun und ist daher auch verfahrensrechtlich nicht in das Patenterteilungsverfahren eingebaut. In den USA dagegen tritt eine zwangsläufige Verwischung der auf dem Ersterfinderprinzip beruhenden Rechtsregeln mit den für die Neuheitsbestimmung geltenden Normen ein, und dieser Umstand schafft ein Rechtsgestrüpp, das oft kaum durchschaut werden kann und das selbst berufenen amerikanischen Fachleuten Schwierigkeiten bereitet, wie gerade die vorliegende Entscheidung belegt.

### III.

Auf Grund des beschriebenen Gesetzesartikels und der Rechtsprechung hatte der C.C.P.A. die Frage zu entscheiden:

Stellt die Einsendung eines die Erfindung beschreibenden Aufsatzes an eine Zeitschriftenredaktion, die den Aufsatz später publiziert, vor dem «Erfindungstage» einen Beweis für patenthinderndes Vorbekanntsein gemäß § 102 a PG dar?

(NB. Bei Anmeldung aus dem Auslande, wie in casu, fällt der «Erfindungstag» mit dem Tage der Anmeldung in den USA bzw. mit dem Unionsprioritätstage zusammen; Bejahung der gestellten Frage würde hier also ohne weiteres zu Versagung des Patentes führen.)

Die Urteilsbegründung ruht auf folgenden Erwägungen:

Durch ältere Entscheidungen ist festgestellt, daß

eine druckschriftliche Publikation Beweis liefert lediglich für Konzeption und Offenbarung der Erfindung, nicht aber auch für Vergegenständlichung (*reduction to practice*) derselben (47 USPQ 458),

die «prior knowledge», um nach § 102 a patenthindernd zu sein, bestehen muß aus *conception und reduction to practice* (9 F. 2d 311 u. a. m.),

eine aufgegebene Patentanmeldung keinen Beweis für patenthindernde «prior knowledge» darstellt (186 F. 166 u. a. m.),

anlässlich der Gesetzesrevision 1952 in den Materialien die Bemerkung angebracht wurde, daß in § 102 a «known» bedeute «publicly known», in Übereinstimmung mit der Interpretation der Gerichte,

durch keine der von den unteren Instanzen zitierten Entscheidungen je ein Patent auf Grund von «prior conception» allein abgewiesen worden ist,

im *Milburn case* (270 US 390) festgestellt wurde, daß die *Einreichung* einer Patentanmeldung die gleiche neuheitszerstörende Wirkung habe wie deren *Veröffentlichung im Druck* und daß die Tätigkeit einer Patentanmeldung die «*reduction to practice*» des Beschriebenen impliziere.

Zur Differenzierung des vorliegenden Falles gegenüber *Milburn* bemerkt das Urteil, daß der Einreichung eines Manuskriptes bei einem Zeitschriftenredaktor nicht die gleichen Wirkungen zugeschrieben werden könnten wie der Einreichung einer Patentanmeldung, da es im Belieben des Redaktors stehe, einen Aufsatz zu publizieren oder nicht (Bemerkung des Verfassers: Auch die Patentanmeldung kann durch arbiträren Entschluß – nämlich Zurücknahme durch Anmelder – von der Publikation ausgeschlossen werden) und, ferner, weil die Manuskript-Einreichung «obviously» keine «*reduction to practice*» bilde (dies wird, angesichts der Ähnlichkeit mit der Hinterlegung einer Patentanmeldung, nicht jedermann «selbstverständlich» erscheinen, wo doch gemäß ständiger Praxis die Patentanmeldung eine «*constructive reduction to practice*» bildet; letzteres ist aber eben eine Hilfskonstruktion, die zur Mitfundierung der Gesamtkonstruktion betreffend die Praxis des Ersterfinderprinzips aufgestellt werden mußte und mit

der Realität gar nichts zu tun hat). Schließlich weist das Gericht noch darauf hin, daß seit 1952, in Verankerung der Milburn-Doktrin, in § 102e die vom Einreichungstage an wirkende Neuheitszerstörung durch eine Patentanmeldung gesetzlich statuiert ist, welche Rechtsnorm nicht auf andere Tatbestände übertragen werden könne.

Auf Grund dieser Erwägungen gelangte das Gericht zur Entscheidung, daß die Manuskript-Einreichung keinen Beweis dafür darstellt, daß Dritte die Erfindung im Sinne von § 102a früher gekannt hätten; die Entscheidung der Beschwerdeabteilung im Patentamt wurde daher aufgehoben.

#### IV.

Das Urteil des C.C.P.A. dürfte dem allgemeinen Rechtsempfinden entsprechen. Die Beurteilung des gleichen Sachverhaltes unter außer-amerikanischem Rechte würde zweifellos zum gleichen Ergebnisse führen, aber der Weg zu diesem Urteil wäre sehr viel kürzer, übersichtlicher und «natürlicher».

Die Patentgesetze, soweit hier einschlägig, besagen in der Regel, daß Patente erteilt werden für *neue* Erfindungen und, ferner, daß die Neuheit durch druckschriftliche Veröffentlichung vor dem Anmeldetage zerstört werde. Man stellt sofort fest, daß die Einreichung eines Manuskriptes beim Herausgeber einer Zeitschrift keine druckschriftliche Vorveröffentlichung darstellt; ergo kann dieser Vorgang die Erteilung eines Patenten nicht hindern.

Der amerikanische Richter hält offenbar dieses Ergebnis auch für das praktisch richtige, aber das dortige Gesetz scheint *prima facie* das Gegenteil zu sagen:

§ 102 a statuiert, daß ein Patent nicht zu erteilen ist, wenn die Erfindung «was known ... by others in this country ... before the invention thereof by the applicant for patent». Die Tatsache, daß ein Dritter vor dem Anmeldetage die Erfindung in einem (wenn auch unveröffentlichten) eingesandten Manuskript beschrieben hatte, tut zweifellos dar, daß mindestens in jenem Zeitpunkte die Erfindung «was known by others in this country», und dies müßte Veranlassung geben, von amtswegen zu untersuchen, ob der Dritte die Erfindung auch vor dem Zeitpunkte kannte, an dem der Anmelder seine «Erfindung erfand». Dies würde aber einem höchst komplizierten Verfahren rufen, bei welchem — wie bei Interference — die beiderseitigen conception, reduction to practice, diligence usw. untersucht werden müßten; dies wäre «wholly impracticable» (In re Pinkerton, 47 USPQ 458, insbesondere deren Ziffer 13), so daß die Praxis nun auf dem oben geschilderten Wege den Grundsatz erarbeiten mußte, daß der Begriff «known» in § 102 PG beschränkter sei als die gewöhnliche Bedeutung dieses Wortes.

So bedurfte es des oben sub III. beschriebenen, recht mühseligen Gedankengebäudes, um zu dem erwünschten Ergebnisse zu gelangen.

Hinsichtlich der ethischen, rechtspolitischen Grundlagen besteht zwischen dem amerikanischen und den anderen Patentrechten kaum ein anderer tiefgreifender Unterschied als der, daß nach ersterem das Patent dem Ersterfinder, nach letzteren dem Erstanmelder gebührt. Die Beobachtung der einschlägigen Rechtsentwicklung in den USA zeigt nun, daß die Durchführung des Ersterfinderprinzips auf so viele Schwierigkeiten stößt, daß es als unpraktisch bezeichnet werden muß; bei der Anwendung des Gesetzes und auch durch Gesetzesnovellen sind im Laufe der Jahrzehnte so viele Einbrüche in das Ersterfinderprinzip zum Grundsatz erhoben worden, daß, rein praktisch betrachtet, auch das USA-Patentsystem sich weitgehend dem Erstanmelderprinzip angenähert hat. Im Gesetztexte der USA findet das Ersterfinderprinzip seinen Niederschlag in zwei Normengruppen, die keine Korrelate in anderen Gesetzen haben, nämlich

- a) die Gruppe von Vorschriften betreffend Interference und
- b) die Gruppe von Vorschriften betreffend Zerstörung der Patentfähigkeit durch Umstände, die vor dem «Machen der Erfindung» eingetreten sind.

(ad a)

Im Interference-Verfahren wird bestimmt, welcher von mehreren hängigen Anmeldungen mit kollidierenden Ansprüchen die Priorität gebührt. Außerhalb Amerikas ist dies die ersthinterlegte, und es braucht kein besonderes Verfahren, um festzustellen, welche dies ist. Nach USA-Recht ist zwar zunächst auch der Erstanmelder prioritätsberechtigt, doch ist diese Rechtsvermutung zerstörend, und im Interference-Verfahren steht dem jüngeren Anmelder die Möglichkeit offen, durch Nachweis früherer «Erfindungsdaten» sein besseres Recht nachzuweisen. Praxis und Rechtssetzung haben nun aber die dem späteren Anmelder zufallende Beweislast so gewaltig erhöht, daß er nur in seltenen Fällen obsiegen kann (vgl. hierzu beispielsweise Kreek in J.P.O.S. 35 [1953] 551) — es herrscht also praktisch weitgehend Erstanmelderrecht. Im Auslande wohnende Personen sind durch die Praxis schon lange, durch Gesetz seit etwa 10 Jahren, vom Nachweise früherer «Erfindungsdaten» ausgeschlossen; insoweit herrscht also *expressis verbis* das Erstanmelderprinzip.

(ad b)

Ähnlich liegt es, wie die vorliegende Entscheidung zeigt, bezüglich des «Datums des Erfindungsmachens» als Stichtag für die Wirkung neuheitszerstörender Umstände: Außerhalb Amerikas gibt es dies nicht — Stichtag ist stets der Anmeldetag. Dieser spielt auch im Patentgesetz der USA die Hauptrolle (siehe Gruppe B sub II. hiervor); im Gesetze findet

sich aber auch Gruppe A, doch scheint auch hier die Praxis die Anforderungen so scharf zu gestalten, daß diese Gruppe von Versagungsgründen kaum mehr oft zur Anwendung gelangen dürfte.

Vor allem ist zu bedenken, daß die Normen der Gruppe A überhaupt belanglos sind, sobald einer dieser Tatbestände (insbesondere A 3 und A 4) mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag eingetreten ist, denn dann erfolgt Versagung des Patentbesitzes aus einem Rechtsgrunde der Gruppe B (A 1 = prior knowledge, erscheint zwar expressis verbis nicht unter B, doch hat die Praxis diesem Begriffe einen solchen Inhalt gegeben, daß ein entsprechender Tatbestand in der Regel unter B fallen dürfte); insoweit besteht volle Parallelität mit Ländern mit Erstanmelderprinzip.

Aber auch hinsichtlich der Frage der Anwendung von Normen der Gruppe A zeigt sich nun, wie sub II. und III. oben näher ausgeführt wurde, daß sich ein innerhalb von 12 Monaten vor der Patentanmeldung und vor dem «Erfindungstage» eingetretener Tatbestand in sehr ausgeprägter Weise manifestieren muß, um patent-hindernd zu sein. Die Erfindung muß entweder durch Dritte zum Patent angemeldet oder von einem Dritten vollständig «gemacht» (conceived and reduced to practice) worden sein — «Wissen» und Beschreibung in Manuskript allein genügen nicht, auch nicht allein die Veröffentlichung des Manuskriptes, denn dies gilt eben nur als Beweis für conception, nicht auch für reduction to practice. Gerade das Erfordernis der reduction to practice, im Vereine mit der aus den Gesetzesmaterialien stammenden Angabe, daß die «prior knowledge» des § 102 a eigentlich «public knowledge» sein müsse, weist darauf hin, daß auch dieses Patenthindernis vom Begriffe der «offenkundigen Vorbenutzung», der sich in anderen Patentgesetzen findet, praktisch nicht allzuweit entfernt sein dürfte. Es wird offenbar ein seltener Fall sein, daß sich in dem kurzen kritischen Zeitraume ein Tatbestand rechtsgenügender Weise so manifestiert, daß das Patent aus § 102 a allein versagt wird.

Es scheint sich also in der Entwicklung des amerikanischen Patentrechtes deutlich die Tendenz abzuzeichnen, die praktische Bedeutung der diesem Rechte eigentümlichen, aus dem Ersterfinderprinzip fließenden Institute (das sind die Rechtswirkungen aller Tatbestände in bezug auf den Stichtag des «Die-Erfindung-Machens») zu vermindern bzw. fast aufzuheben, so daß praktisch allein die Rechtsnormen über Tatbestände, die auf den Anmeldetag bezogen sind, das Feld beherrschen; man hat also den Eindruck, daß die amerikanische Praxis, mit nachhinkender Unterstützung durch die Legislative, das Ersterfinderprinzip weitgehend zum Erstanmelderprinzip umgebogen hat.

Es wäre sehr interessant zu hören, ob andere Analysen des Problems zu einem ähnlichen Ergebnisse gelangen. Bejahendenfalls darf man es als gesicherte Erkenntnis ansehen, daß das Ersterfinderprinzip im Patentrechte impraktikabel ist und daß in außer-nordamerikanischen Ländern kein Anlaß besteht, bei der Weiterentwicklung des Patentrechtes das hier herrschende Erstanmelderprinzip in Zweifel zu ziehen.

## Die gemäß Art. 76 des Patentgesetzes zuständigen kantonalen Gerichtsstellen

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Zürich . . . . .           | Handelsgericht   |
| Bern . . . . .             | Handelsgericht   |
| Luzern . . . . .           | Obergericht  |
| Uri . . . . .              | Obergericht  |
| Schwyz . . . . .           | Kantonsgericht   |
| Obwalden . . . . .         | Obergericht  |
| Nidwalden . . . . .        | Kantonsgericht   |
| Glarus . . . . .           | Zivilgericht   |
| Zug . . . . .              | Kantonsgericht   |
| Fribourg . . . . .         | Cour civile du Tribunal cantonal   |
| Solothurn . . . . .        | Obergericht  |
| Basel-Stadt . . . . .      | Zivilgericht   |
| Basel-Landschaft . . . . . | Obergericht  |
| Schaffhausen . . . . .     | Obergericht  |
| Appenzell A. Rh. . . . .   | Obergericht  |
| Appenzell I. Rh. . . . .   | Kantonsgericht   |
| St. Gallen . . . . .       | Handelsgericht   |
| Graubünden . . . . .       | Kantonsgerichtsausschuß<br>(Streitwert bis Fr. 3000)<br>Kantonsgericht<br>(Streitwert über Fr. 3000) |
| Aargau . . . . .           | Handelsgericht   |
| Thurgau . . . . .          | Obergericht  |
| Ticino . . . . .           | Camera Civile di Appello   |
| Vaud . . . . .             | Cour civile du Tribunal cantonal   |
| Valais . . . . .           | Tribunal cantonal  |
| Neuchâtel . . . . .        | Tribunal cantonal  |
| Genève . . . . .           | Cour de justice  |

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum)

**Verzeichnis der Tage,  
an welchen das Eidg. Amt für geistiges Eigentum  
geschlossen ist**

An folgenden Tagen (abgesehen von den Sonntagen) ist das Amt für geistiges Eigentum geschlossen (vgl. Art. 3, Abs. 3, der Vollziehungsverordnung I zum Patentgesetz von 1954).

1. Januar

2. Januar

Karfreitag

Karsamstag

Ostermontag

Auffahrtstag

Pfingstmontag

Weihnachtstag (25. Dezember)

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum)

# Aus der Praxis des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum

## A. Patentgesetz vom 25. Juni 1954

Art. 113 und 115 PG (Übergangsrecht):

Die Art. 113 und 115 PG regeln die Fälle, wo beim Inkrafttreten des neuen Rechtes bzw. der amtlichen Vorprüfung Patentgesuche anhängig sind für Erfindungen, deren Patentierung nach altem Recht verboten, nach neuem Recht aber zulässig ist. Dem Amt wurde die Frage vorgelegt, wie es in solchen Fällen zu halten sei, wenn das Patentgesuch erst nach Inkrafttreten der Vorprüfung eingereicht und dabei die Priorität aus einer vor jenem Zeitpunkt vorgenommenen Erstanmeldung beansprucht werde.

Das Amt hat wie folgt geantwortet:

1. Der Umstand, daß die Vorschriften über die amtliche Vorprüfung später als der übrige Inhalt des Gesetzes von 1954 in Kraft treten werden, schafft zwischen diesen beiden Gesetzesteilen analoge übergangsrechtliche Beziehungen wie zwischen dem Patentgesetz 1907 und demjenigen von 1954 (vgl. die Randtitel zu den Art. 112 und 114). Zum «alten Recht» in diesem Sinn gehört Art. 111 des Patentgesetzes 1954, der die Patentierung von Textilfaserveredelungserfindungen bis zum Inkrafttreten der Vorschriften über die amtliche Vorprüfung verbietet. Dieses Verbot hat zur Folge, daß durch Tatbestände, die während seinem Bestand entstehen, der Stand der Technik beeinflußt wird und Mitbenützungsrechte begründet werden können.
2. Andererseits würde die Anerkennung von Prioritätsrechten aus Anmeldungen, die noch während der Geltung des alten Rechtes vorgenommen wurden, bewirken, daß Tatbestände, welche nach dem Prioritätstag eintraten, ohne Einfluß auf den Stand der Technik bleiben müssen und keine Mitbenützungsrechte mehr begründen können. D.h. mit andern Worten, daß an die Stelle der vom alten Recht vorgeschriebenen Rechtsfolgen andere Rechtsfolgen treten würden, daß also das neue Recht Rückwirkung auf die Zeit vor seinem Inkrafttreten erhalten würde.
3. Nach einem allgemeinen Grundsatz ist eine Rückwirkung eines neuen Gesetzes nur dann anzunehmen, wenn und soweit das neue Gesetz sie anordnet. Es ist

daher zu untersuchen, ob das neue Recht in diesem Fall eine solche Rückwirkung ausdrücklich oder konkludent vorschreibt.

- a) Für die beim Inkrafttreten des neuen Rechtes schon anhängigen Patentgesuche ist in den Art. 113 und 115 eine Regelung getroffen worden, welche eine Rückwirkung des Gesetzes verhindert und auch Prioritätsrechten keinerlei Wirkung zugesteht außer für die Bestimmung des Vorranges unter mehreren Patenten mit gleichem Anmeldungsdatum.
  - b) Die erst nach Inkrafttreten des neuen Rechtes eingehenden Patentgesuche unterstehen naturgemäß dem neuen Recht, ohne daß es dafür einer besonderen Bestimmung bedurfte. Hier fehlt nun eine ausdrückliche Vorschrift darüber, wie es zu halten sei, wenn für ein solches Gesuch eine Priorität beansprucht wird aus einer unter dem alten Recht eingereichten Erstanmeldung. Dieser Fall ist zwar bei der Gesetzesvorbereitung nicht völlig unbeachtet geblieben; denn auf Seite 94 der Botschaft zum Gesetzesentwurf wurde bei der Erläuterung von Art. 111 des Entwurfes unter Nr. 2 ein Beispiel erwähnt, wo zu einem am Tag des Inkrafttretens des neuen Rechtes eingereichten (also unter dem alten Recht noch nicht anhängig gewesenen) Patentgesuch die Priorität aus einer unter dem alten Recht vorgenommenen Erstanmeldung beansprucht wurde, und es wurde vorgesehen, daß auch in diesem Fall der Stand der Technik am Tag des Inkrafttretens des neuen Gesetzes maßgebend sei. Indessen hat dieses Beispiel das in Frage stehende Problem nicht deutlich genug herausgestellt, weil es keinerlei Datumsverschiebung oder analoge Maßnahme erforderlich machte. Das ist vermutlich auch der Grund dafür, daß das Problem damals nicht näher untersucht wurde und im Gesetzestext keine Lösung erhielt. Unter diesen Umständen kann dieses Schweigen auf keinen Fall als ein Entscheid zugunsten der Rückwirkung aufgefaßt werden; es liegt vielmehr eine Gesetzeslücke vor.
4. Diese Lücke ist gemäß Art. 1 ZGB von der zuständigen Behörde zu schließen nach Gewohnheitsrecht oder, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel, die sie als Gesetzgeber aufstellen würde. Ein Gewohnheitsrecht fehlt hier. Es fehlt aber auch jede sachliche Veranlassung, hier eine Rückwirkung des Gesetzes anzuordnen. Einmal stünde dies im geraden Gegensatz zu den Interessen, welche die Beibehaltung des Textilparagraphen (Art. 111) bis zum Inkrafttreten der Vorprüfung verlangten. Und sodann wäre es eine unbegründete Begünstigung der später eingereichten Patentgesuche gegenüber den früher eingereichten. Um eine solche Rückwirkung zu verhindern, müssen Art. 113 und Art. 115 auch auf die nach Inkrafttreten der Vorschriften über die amtliche Vorprüfung eingereichten Patentgesuche entsprechend angewendet werden.
5. Dieser Lösung stehen u. E. die Vorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft nicht entgegen. Einmal ist der Grundsatz der Gleichstellung des Ausländers mit dem Inländer nicht verletzt; denn die erwähnte Lösung macht keinen Unterschied zwischen Ausländern und Inländern. Sodann sind die Vorschriften über das Prioritätsrecht grundsätzlich ohne Einfluß für die Frage, ob eine Erfindung patentierbar sei, und infolgedessen auch für die Frage, von welchem Zeitpunkt an eine Erfindung patentierbar sei. Diese beiden Fragen kann der Landesgesetzgeber nach seinem Gutdünken beantworten. Wenn es anders wäre, hätte der

Textilparagraph des Gesetzes von 1907 keine Wirkung haben können in allen Fällen, wo sich ein Ausländer auf eine ausländische Erstanmeldung berufen konnte. Wenn aber der Landesgesetzgeber befugt ist, gewisse Erfindungen ohne Rücksicht auf Prioritätsrechte überhaupt von der Patentierbarkeit auszuschließen, so ist er auch befugt, bei Aufhebung eines solchen Verbotes die Übergangsregelung nach seinem Gutdünken ohne Rücksicht auf Prioritätsrechte zu treffen.

6. Da hier in Wirklichkeit kein Konflikt zwischen Landesrecht und Staatsvertrag entstehen kann, lassen wir dahingestellt, wie ein derartiger Konflikt gegebenenfalls zu lösen wäre.
7. Zu untersuchen bleibt daher einzig noch die Frage, wie die «entsprechende» Anwendung der Art. 113 und 115 auf diese Tatbestände vorzunehmen sei. Durch das Prioritätsrecht wird das maßgebende Anmeldungsdatum nach rückwärts verlegt. Diese Rückwärtsverlegung darf hier nicht weiter gehen als bis zum Tag, an welchem die Erfindung patentierbar wurde, d.h. im Fall des Textilparagraphen bis zum Tag der Einführung der amtlichen Vorprüfung. Ein Patent, das auf «neues» Gesuch erteilt wird, für welches ein auf die Zeit vor Einführung der amtlichen Vorprüfung zurückgehendes Prioritätsdatum beansprucht werden kann, ist daher zu behandeln, wie wenn es das Anmeldungsdatum des Tages der Einführung der amtlichen Vorprüfung hätte; das Prioritätsdatum bleibt indessen maßgebend für die Bestimmung des Vorranges unter mehreren Patenten mit dem gleichen Anmeldungsdatum.

Im Patentregister und in den Veröffentlichungen (Patentliste, Patentschrift) wird das Amt in geeigneter Weise auf solche Besonderheiten hinweisen müssen.

Der maßgebende Entscheid über alle diese Fragen wird Sache des ordentlichen Zivilrichters bzw. des zuständigen Verwaltungsgerichtes sein.

(Auskunft vom 22. September 1956)

## **B. Vollziehungsverordnung I zum Patentgesetz vom 25. Juni 1954**

Art. 8, Abs. 2, VVo (Einreichung der «in der Beschreibung allenfalls erwähnten Zeichnungen» als Voraussetzung für die Entgegennahme des Patentgesuches):

Das Amt hat die Entgegennahme eines Patentgesuches abgelehnt, zu welchem nur 2 der in der Beschreibung erwähnten 3 Zeichnungen vorlagen. Der Anmelder machte geltend, es stehe ihm frei, zu bestimmen, welche Unterlagen er einreichen wolle, und verlangte, daß das Amt das Gesuch entgegennehme trotz Fehlen einer in der Beschreibung erwähnten Zeichnung. Das Amt hat dieses Begehren abgelehnt mit folgender Begründung:

«Es ist in der Tat Sache des Anmelders, zu bestimmen, welche Unterlagen er mit einer Patentanmeldung einreichen will. Wenn er sich aber dabei nicht an die Vor-

schriften von Gesetz und Vollziehungsverordnung hält, riskiert er, daß sein Patentgesuch nicht entgegengenommen wird. Diese Vorschriften verlangen nun, daß er die im Text der Beschreibung erwähnten Zeichnungen gleichzeitig einreicht. Wenn er findet, daß einzelne dieser erwähnten Zeichnungen für das Verständnis der Anmeldung entbehrlich sind, und wenn er aus diesem Grund von der Einreichung dieser entbehrlichen Zeichnungen absehen will, so steht ihm das natürlich frei; aber er muß dann in der Beschreibung auch den Hinweis auf diese Zeichnungen entfernen. Die administrative Abteilung des Amtes, welche die eingehenden Patentgesuche zu bearbeiten hat, ist nicht in der Lage, zu beurteilen, ob die fehlenden Zeichnungen von wesentlicher Bedeutung sind oder nicht. Das Amt muß es andererseits ablehnen, in solchen Fällen die Akten noch der technischen Abteilung zu überweisen zur Prüfung, ob die fehlenden Zeichnungen von Bedeutung sind oder nicht. Die administrative Abteilung muß grundsätzlich davon ausgehen, daß Zeichnungen, auf die im Text Bezug genommen wird, unentbehrlich sind.»

(Entscheid vom 23. Juli 1956)

(NB. Über die Gründe, welche zu dieser Vorschrift der VVo geführt haben, vgl. die Begründung zum Entwurf der VVo, insbesondere die Anmerkung zur Begründung für Art. 7 VVo, veröffentlicht in den «Mitteilungen» 1956, Seite 15.)

Art. 58, Abs. 2, VVo I:

Ein kantonales Zivilgericht ersuchte um Herausgabe der ursprünglichen Patentgesuchsunterlagen zu Händen eines Prozesses, mit der Begründung, der Anwalt des Beklagten vertrete die Ansicht, der wirkliche Sinn des Patentanspruches lasse sich nicht bloß an Hand der in der Patentschrift enthaltenen Beschreibung, sondern nur mit Hilfe der ursprünglichen Unterlagen des Patentgesuches feststellen.

Das Amt hat diesem Editionsbegehren nicht entsprochen aus folgenden Gründen:

«Nach Art. 51 PG ist der Patentanspruch maßgebend für den sachlichen Geltungsbercich des Patentes. Zur Auslegung des Patentanspruches und allfälliger Unteransprüche kann die Beschreibung herangezogen werden (Art. 50, Abs. 2, PG). Darunter versteht das Gesetz die der Patenterteilung zugrunde liegende Fassung der Beschreibung, also den Text, der in der veröffentlichten Patentschrift enthalten ist. Wenn der mit diesen Mitteln geprüfte Patentanspruch wirklich keine klare Definition der Erfindung gibt, so kann das Patent als nichtig erklärt werden (Art. 16, Ziff. 8, des alten Patentgesetzes in Verbindung mit Art. 112, lit. a, des neuen Gesetzes). Dem kann nicht ausgewichen werden durch Konsultierung der ursprünglichen Unterlagen des Patentgesuches. Unter diesen Umständen müssen wir davon absehen, die Einwilligung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes zur Herausgabe dieser ursprünglichen Unterlagen einzuholen.»

(Entscheid vom 14. Mai 1956)

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum)

# Schweizerische Rechtsprechung

## I. Patentrecht

OTTO IRMINGER, ZÜRICH

*aPatG Art. 42, UWG Art. 5.*

Für die Frage der Zuständigkeit ist der Zeitpunkt der Klageerhebung maßgebend. – Art. 42 aPatG gilt auch für Klagen auf Feststellung, auf Unterlassung und auf Zerstörung beschlagnahmter Gegenstände. – Begehungsort i. S. von Art. 42 aPatG und Art. 5 UWG ist nicht nur der Ort, wo der Täter gehandelt hat, sondern auch der Ort des Erfolgseintrittes. Wie verhält es sich bei mehreren Tätern? – Bei Wohnsitz des Beklagten im Ausland ist der schweizerische Richter nur zuständig zur Beurteilung von Handlungen, die in der Schweiz begangen worden sind oder hier einen Erfolg gezeitigt haben.

BGE 82 II 159 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. April 1956 i. S. Joseph Bradbury and Sons Ltd. ca. Villars.

Villars wirft Bradbury in erster Linie Patentverletzung vor, und er stützt insoweit seine Klage auf Art. 42 Abs. 2 und 3 aPatG. Mit Recht ruft der Kläger diese Gesetzesbestimmung an. Für die Frage der Kompetenz ist abzustellen auf den Zeitpunkt der Klageeinleitung. Im April 1955 war noch aPatG anwendbar, da das revidierte PatG vom 25. Juni 1954 erst mit dem 1. Januar 1956 in Kraft trat.

Der Art. 42 aPatG spricht nur von Entschädigungsklagen. Diese Bestimmung ist aber gleicherweise auch auf Klagen auf Feststellung, auf Unterlassung und auf Zerstörung beschlagnahmter Gegenstände anwendbar. Der Gesetzgeber konnte nicht den Willen haben, daß bei gleichem Tatbestand zwei Prozesse vor verschiedenen Gerichten zu führen seien, wenn die Klage sich nicht auf Zusprechung von Schadenersatz beschränke (vgl. Weidlich und Blum, Bd. II, zu Art. 42, Note 3 b Abs. 1, und für das deutsche Recht Reimer, Patentgesetz, Bd. II, Note 98

zu § 47). Auch die Gerichtsstandsregeln des revPatG gelten für alle Klagen, welche der Inhaber des Patentbesitzes anstrengen kann (vgl. Art. 72 ff., insbesondere Art. 75 revPatG). In analoger Weise hat das Bundesgericht auch unter der Herrschaft des Patentgesetzes vom 29. Juni 1888/23. September 1893 entschieden, daß der Patentinhaber Feststellungs- und Unterlassungsklage einleiten könne, obwohl Art. 25 dieses Gesetzes nur von zivilrechtlicher Entschädigung sprach (BGE 29 II 355).

Art. 42 aPatG sieht für die Strafklage und die Zivilklage den gleichen Gerichtsstand vor (vgl. Schurter und Fritzsche, Das Zivilprozeßrecht der Schweiz, I, S. 460/61). Nach einem allgemeinen strafrechtlichen Grundsatz gilt eine Strafrechtsverletzung sowohl da begangen, wo der Täter gehandelt hat, wie auch da, wo der Erfolg eingetreten ist. Das gleiche Prinzip muß auch Anwendung finden auf die in Art. 42 aPatG vorgesehene Zivilklage. Im übrigen ist allgemein anerkannt, daß, wenn das Zivilprozeßgesetz einen Gerichtsstand am Ort der Begehung der Rechtsverletzung gewährt, die Klage auch am Ort des Erfolgseintrittes durchgeführt werden kann (vgl. Leuch, Die Zivilprozeßordnung für den Kanton Bern, 3. Auflage, Note 5 zu Art. 26 und Schönke, Zivilprozeßrecht, 5. Auflage, S. 122). Damit gegen die Beklagte in Genf geklagt werden konnte, genügte es daher, daß sie durch ihr Handeln dazu beigetragen hatte, daß einer ihrer patentverletzenden Apparate am Salon von Genf ausgestellt wurde, womit er im Sinne von Art. 38 aPatG feilgehalten wurde. Daran ändert nichts, daß die Beklagte nur im Ausland gehandelt hat und daß sie sich mit dem Transport des Apparates in die Schweiz nicht befaßt hat.

Es steht fest, daß die Ausstellung des Apparates in Genf nur mit der Mitwirkung von Bradbury möglich war. Es kommt aber nichts darauf an, ob Bradbury als Mittäter oder als Gehilfe gehandelt hat. Denn auch der Gehilfe handelt zivilrechtlich rechtswidrig und auch auf ihn ist die Regel des Gerichtsstandes des Begehungsortes anwendbar (vgl. Stein/Jonas/Schönke, Kommentar zur Zivilprozeßordnung, 17. Auflage zu § 32, Note III/3). Im übrigen würde ein Akt der Gehilfenschaft selbst dann vorliegen, wenn Bradbury nur fahrlässig gehandelt hätte. Es besteht aber kein Zweifel, daß Bradbury Kenntnis davon hatte, daß die an die Großenbacher & Co. AG verkauften Apparate für die Schweiz bestimmt waren.

Die Berufungsklägerin (Bradbury) beruft sich darauf, daß nach Art. 42 aPatG zur Beurteilung der Klage aus Patentrecht die Gerichte des Begehungsortes und diejenigen des Wohnortes des Beklagten oder im Falle der Beteiligung eines der Beklagten zuständig seien; sie will daraus den

Schluß ziehen, daß dann, wenn die Patentverletzung durch mehrere Personen begangen worden ist, nur am Domizil eines der Täter geklagt werden könne. Die Auslegung von Art. 42 aPatG ist unzutreffend. Es ist offensichtlich, daß diese Bestimmung immer die Durchführung der Klage am Begehungsort erlaubt. Und es ist nur der zweite der alternativ vorgesehenen Gerichtsstände, der bei mehreren Tätern ersetzt ist durch den Gerichtsstand am Domizil eines der Täter. Der deutsche Text dieser Bestimmung läßt keinen Zweifel in diesem Punkt.

Gegen Bradbury ist auch auf Grund des UWG geklagt. Art. 5 dieses Gesetzes erlaubt die Einleitung dieser Klage, wenn der Beklagte keinen schweizerischen Wohnsitz hat, am (schweizerischen) Begehungsort. Auch bei dieser Bestimmung ist unter dem Begehungsort sowohl der Ort zu verstehen, an dem der Täter gehandelt hat, wie auch der Ort, wo der Erfolg dieses Handelns eingetreten ist. Die Berufungsklägerin macht geltend, daß das Resultat, das in Genf sich verwirklichte, nicht durch ihr eigenes Handeln hervorgerufen sei, sondern durch das Handeln von Großenbacher & Co. AG. Unter dem Gesichtspunkt von Art. 5 UWG kommt aber nichts darauf an, daß die Berufungsklägerin durch eine Mittelsperson handeln mußte; sie wußte, daß die Lieferung an Großenbacher & Co. AG die Auswirkung haben werde, daß ihre Apparate in der Schweiz in den Verkauf gelangen. Auf Grund hiervon konnte die auf unlauteren Wettbewerb gegründete Klage ebenfalls in Genf eingeleitet werden.

Die Annahme der Vorinstanz, daß sie zur Beurteilung aller Klagebegehren zuständig sei, ist rechtsirrtümlich. Wenn der Beklagte im Ausland Domizil hat, kann der schweizerische Richter Patentverletzungsklagen nach Art. 42 aPatG und Klagen aus unlauterem Wettbewerb nach Art. 5 UWG nur insoweit beurteilen, als diese Handlungen in der Schweiz begangen worden sind oder in der Schweiz ihr Erfolg eingetreten ist. Die Vorinstanz konnte daher die Fabrikation dieser Apparate in England nicht verbieten und ebensowenig war sie kompetent, über Verkäufe solcher Apparate außerhalb der Schweiz zu befinden, z.B. dem Kläger hierfür Schadenersatz zusprechen. Andererseits ist ein schweizerisches Gericht, wenn es auf Grund von Art. 42 aPatG oder Art. 5 UWG angerufen wird, zuständig, über alle Handlungen des Beklagten zu urteilen, welche in der Schweiz begangen worden sind oder deren Erfolg in der Schweiz eingetreten ist. Die in diesen Bestimmungen geregelten Gerichtsstände sind Gerichtsstände eidgenössischen Rechtes und es kann vom Kläger nicht verlangt werden, daß er in jedem Kanton, in welchem solche Verletzungshandlungen begangen worden sind oder in welchem deren Erfolg eingetreten ist, einen besonderen Prozeß einleitet.

## II. Markenrecht und unlauterer Wettbewerb

OTTO IRMINGER, ZÜRICH

*MSchG Art. 6 Abs. 1 und 3; UWG Art. A Abs. 2 lit. d.*

Verwechslungsgefahr zwischen den Markenzeichen SOLIS und SOLARIS, ebenso zwischen den Markenzeichen SOLIS und SULARIS. Urteile der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 30. März 1954 und vom 8. November 1954 i.S. Dr. W. Schaufelberger Söhne ca. Frau Gertrud Billeter, BIZR Bd. 55 (1956), Nr. 58.

### I.

In einem ersten Prozeß hatte das Handelsgericht Zürich mit Mehrheitsentscheid die Frage der Verwechselbarkeit des Wort-Zeichens SOLARIS gegenüber dem älteren Wort/Bild-Zeichen SOLIS verneint und die Klage abgewiesen. Das Bundesgericht hob dieses Urteil auf und hieß die Verletzungsklage gut, wobei es u. a. folgende Ausführungen zur Begründung machte:

Ob zwei Marken sich hinreichend voneinander unterscheiden, beurteilt sich gemäß ständiger Rechtsprechung nach ihrem Gesamteindruck. Bei Wortmarken und ebenso bei Wort-Bildmarken, deren Hauptgewicht auf dem Wortelement liegt, wie es gerade für die Marke der Klägerin zutrifft, hängt der Gesamteindruck vom Wortklang und Schriftbild ab (BGE 78 II 380 f. und dort erwähnte Entscheide). Hinsichtlich des Schriftbildes weichen die Worte SOLIS und SOLARIS entgegen der Meinung der Vorinstanz nicht dermaßen voneinander ab, daß eine Verwechslungsgefahr auszuschließen wäre. Der Unterschied in der Silbenzahl ist zu geringfügig, als daß ihm eine Bedeutung beigemessen werden könnte. Die zusätzliche dritte Silbe in der Marke der Beklagten vermag wegen der nahezu vollständigen Übereinstimmung der beiden anderen Silben mit der klägerischen Marke das Gesamtbild nicht entscheidend zu beeinflussen. Die weitgehende Übereinstimmung im Wortlaut, namentlich in den Vokalen, bewirkt sodann, daß sich die beiden Wörter auch dem Klange nach nur ungenügend voneinander unterscheiden. Die Zwischensilbe «ar», in der allein die Marke der Beklagten von derjenigen der Klägerin abweicht, ändert hieran nichts, mag auch, wenigstens im Deutschen, der Ton auf ihr liegen; der Unterschied, den diese zusätzliche, eingeschobene Silbe rein gehörmäßig zu bewirken vermag, wird zum guten Teil wieder verwischt dadurch, daß sowohl die den beiden Marken

gemeinsame Stammsilbe «sol» als auch das Wort SOLARIS als Ganzes die Vorstellung von Sonne, Wärme, Strahlung vermitteln.

Unter Hinweis auf den zuletzt genannten Umstand macht die Beklagte geltend, die Silbe «sol» habe Freizeichencharakter, und eine Marke, die ein Freizeichen als wesentlichen Bestandteil aufweise, sei ein schwaches Zeichen, dem nur geringe Unterscheidungskraft zukomme; dann genüge aber nach der Rechtsprechung schon eine geringfügige Abweichung in den übrigen Bestandteilen. Allein die Beklagte läßt außer acht, daß die zwar ursprünglich schwache Marke der Klägerin, die seit 30 Jahren in der Schweiz eingetragen ist, durch den jahrzehntelangen Gebrauch und die umfangreiche Reklame eine Verkehrsgeltung erlangt hat, die ihr die Kennzeichnungskraft einer starken und originellen Marke verschafft hat (vgl. BGE 79 II 100).

Die Beklagte wendet weiter ein, die beiden im Streite stehenden Zeichen hätten jahrelang unverwechselt nebeneinander bestanden, was (gleich wie im Falle BGE 79 II 100) gegen eine Verwechslungsgefahr spreche. Diese Behauptung trifft jedoch nicht zu. Im Gegensatz zu der klägerischen Marke ist diejenige der Beklagten nicht im schweizerischen Register eingetragen. Sie wird gemäß Feststellung der Vorinstanz «seit etwa 1950» in der Schweiz für die von der Beklagten vertriebenen deutschen Quarzlampen gebraucht. Im Jahre 1952 und zu Anfang 1953 ereigneten sich dann, wie die Vorinstanz festgestellt hat, einige Fälle von Verwechslungen. Daß in der vorausgegangenen Zeitspanne von 1 ½ bis 2 Jahren solche nicht festgestellt sind, beweist jedoch nicht, daß tatsächlich keine vorkamen; denn es ist erfahrungsgemäß sehr oft ein Zufall, ob ein Markeninhaber vorgekommene Verwechslungen erfährt und vor allem, wann er von solchen Kenntnis bekommt. Auf jeden Fall läßt sich bei dieser Sachlage nicht behaupten, die beiden Marken hätten «jahrelang» ungestört nebeneinander bestanden. Das Gegenteil steht für die Schweiz fest und auf schweizerische Verhältnisse kommt es in erster Linie an, da die Verletzung einer schweizerischen Marke in Frage steht. Ob die Marken, wie die Beklagte ausführt, in Deutschland «längst friedlich nebeneinander bestehen», kann – selbst wenn diese unbewiesene Behauptung tatsächlich zutreffen sollte – die in der Schweiz festgestellten Verwechslungen nicht aus der Welt schaffen. Durch diese ist aber die Verwechslungsgefahr, auf die es allein ankommt, schlüssig dargetan, womit der theoretische Streit über Klang, Silbenzahl, Betonung usw. durch das praktische Leben erledigt ist.

Die tatsächlich nachgewiesenen Verwechslungsfälle lassen sich entgegen der Meinung der Beklagten nicht damit abtun, daß sie auf ein

unterdurchschnittliches Maß an Aufmerksamkeit zurückzuführen seien. Denn erfahrungsgemäß ist im heutigen Leben mit seiner Hast die Aufmerksamkeit, die das Publikum aufwendet für die Betrachtung der Prospekte und Inserate aller Art, mit denen der Markt überschwemmt wird, nur noch äußerst gering. Die Beklagte weist zwar darauf hin, daß in allen ihren Inseraten ihre Adresse und Telefonnummer in Fettdruck angegeben seien und glaubt daraus ableiten zu können, daß die Personen, denen die festgestellten Verwechslungen unterliefen, eben nicht einmal das Mindestmaß von Aufmerksamkeit aufgewendet hätten, das beim Durchschnittspublikum vorausgesetzt werden dürfe. Die Beklagte übersieht jedoch, daß in der Erinnerung des Lesers eines Inserates nicht in erster Linie die Adresse oder Telefonnummer haften bleibt, sondern die Marke, so daß es nicht angeht, aus dem Nichtbehalten der Adresse auf eine besondere Unaufmerksamkeit zu schließen.

Die Beklagte bestreitet unter Berufung auf Art. 2 ZGB ein rechtlich schutzwürdiges Interesse der Klägerin am angebehrten Verbot der Marke SOLARIS, weil nicht ersichtlich sei, wieso die Klägerin aus einer Verwechslung ein Schaden oder ein materieller Nachteil erwachsen könne; es entgehe der Klägerin keine Verkaufsgelegenheit, da sie keine Quarzlampen herstelle oder verkaufe. Weiter sei die von der Beklagten vertriebene Ware unbestreitbar von guter Qualität, so daß auch keine Gefährdung des geschäftlichen Rufes der Klägerin und ihrer Erzeugnisse zu befürchten sei. — Dem ließe sich schon entgegenhalten, daß nichts die Klägerin behindert, eines Tages auch Quarzlampen herzustellen oder zu vertreiben, womit das von der Beklagten als notwendig erachtete unmittelbare Konkurrenzverhältnis gegeben wäre. Indessen kommt rechtlich nichts darauf an, ob der Absatz der Klägerin gefährdet wird oder dergleichen. Ein materieller Schaden des Markeninhabers ist grundsätzlich nicht Voraussetzung für eine Markenschutzklage. Ein rechtlich schutzwürdiges Interesse der Klägerin kann schon darin liegen, daß sie einer Schwächung, einer Verwässerung ihrer alten, seit 30 Jahren eingetragenen und in der Schweiz bekannten Marke SOLIS vorbeugen will. Hierzu hat sie alle Veranlassung, nicht nur in ihrem allgemeinen geschäftlichen Interesse, sondern auch deswegen, weil es sich, wie schon erwähnt, bei der Marke SOLIS ursprünglich um ein schwaches Zeichen handelt, das sich nur durch starken Gebrauch durchgesetzt hat. Gerade solche ursprünglich schwache Zeichen müssen sich aber gegen jede Schwächung wehren, da sie sonst Gefahr laufen, eines Tages den Charakter eines Warenzeichens und die darin liegende Funktion zu verlieren.

Die Beklagte begründet endlich ihren Antrag auf Klageabweisung da-

mit, daß die Klägerin mit ihrer Klage aus Verletzung ihres Markenrechtes in gegen Treu und Glauben verstoßender Weise zugewartet und damit ihr Klagerecht verwirkt habe. Auch dieser Standpunkt ist abzulehnen. Selbst wenn man zu Lasten der Klägerin annimmt, sie habe von Anfang an, d. h. «seit etwa 1950» das Erscheinen der SOLARIS-Apparate auf dem schweizerischen Markte bemerkt, so läßt sich gleichwohl nicht sagen, sie hätte nach Treu und Glauben sofort einschreiten, warnen oder gar Klage erheben müssen. Sie durfte vielmehr in guten Treuen zunächst abwarten, ob sich für sie wirklich Unzukömmlichkeiten ergeben. Das hing wiederum vom Verhalten der Käuferschaft ab; denn aus diesem mußte sich am deutlichsten ergeben, ob eine Verwechslungsgefahr tatsächlich bestehe (BGE 76 II 396 f.). Da der Klägerin zunächst bis Ende 1951 keine Verwechslung bekannt wurde, hatte sie keinen Anlaß zu sofortigem Vorgehen gegen die Beklagte. Ihr Zuwarten verstieß daher nicht gegen Treu und Glauben. Als dann 1952 die Verwechslungen einsetzten, erhob die Klägerin mit ihrem Verwarnungsschreiben vom 30. Januar 1952 rasch und unmißverständlich Einspruch und bekräftigte die Ernstlichkeit ihres Widerstandes mit der Klageerhebung vor dem Friedensrichter am 15. April 1952. Wenn die Beklagte dann trotzdem in der Zeit vom September 1952 bis März 1953 Reklameaufwendungen im hohen Betrage von über Fr. 85 000.— machte, tat sie dies auf eigene Gefahr und kann hinterher im Prozeß nicht geltend machen, die Klägerin sei infolge untätigen Zuschens für diese Ausgabe verantwortlich.

## II.

Ungefähr ein halbes Jahr nach Erlaß des vorgenannten bundesgerichtlichen Urteils wählte die Beklagte für die von ihr vertriebenen Quarzlampen das Zeichen SULARIS, wobei sie über dem Buchstaben U zunächst ein Sonnensignet in Form eines kleinen Strahlenkranzes anbrachte. Dieses Sonnensignet ließ sie aber bald wieder fallen. Die Klägerin, welche im Jahre 1953 neben ihren kombinierten Wortbildmarken noch eine reine Wortmarke SOLIS im schweizerischen Markenregister hatte eintragen lassen, erhob erneut Klage beim Handelsgericht Zürich auf Untersagung der Verwendung des Zeichens SULARIS. Das Handelsgericht war der Ansicht, daß zwischen SOLIS und SULARIS im Schriftbild, Klang und in der hinweisenden Bedeutung erhebliche Unterschiede bestehen und daß dadurch der Gesamteindruck der beiden Zeichen so verschieden sei, daß zwischen ihnen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Das Bundesgericht, an das die Klägerin Berufung erklärte, war erneut

anderer Meinung, hob das handelsgerichtliche Urteil auf und erließ in Guthcißung der Klage das beantragte Verbot. Es machte hiefür im wesentlichen folgende Überlegungen:

Ob die Verwechslungsgefahr bereits durch die drei von der Klägerin behaupteten tatsächlichen Verwechslungen bewiesen wäre, kann das Bundesgericht nicht überprüfen. Die Vorinstanz hat verbindlich festgestellt, es fehle an tauglichen Behauptungen dafür, daß tatsächlich eine solche Verwechslung vorgekommen sei. Es bleibt daher die Frage, ob an sich eine Verwechslungsgefahr bestehe. Sie beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den das Publikum von den beiden Bezeichnungen hat. Der Durchschnittskäufer achtet in seiner Hast und Zerstretheit nicht auf kleinere Verschiedenheiten, sondern behält höchstens ein ausgesprochen kräftiges Wortbild oder eine einprägsame Klangwirkung als Ganzes in Erinnerung (Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. März 1954 i.S. der heutigen Parteien). Es ist daher nicht entscheidend, daß «bei grammatikalisch richtiger Trennung SOLIS und SULARIS überhaupt «keine identischen Silben haben.»

Auszugehen ist davon, daß die Beklagte sich mit der Wahl des Wortes SULARIS nicht nur in gefährliche Nähe des verbotenen Zeichens SOLARIS begeben hat, sondern daß sie mit dem Wort SULARIS auf einen Ausdruck verfiel, der sich markenrechtlich von SOLARIS kaum unterscheidet. Ob die Fabrikate der Beklagten SOLARIS oder SULARIS heißen, macht für das hier in Frage kommende Publikum keinen Unterschied. Als Bestandteile der flüssigen Sprache hören sich die beiden Bezeichnungen im täglichen Verkehr beinahe gleich an. Dies nicht zuletzt deshalb, weil SULARIS ein Fremdwort ist, welches für den wenig aufmerksamen Durchschnittskäufer keinen bestimmten Wortsinn besitzt. Die von der Beklagten angeführten Beispiele Sport/Spurt, Solo/Zulu, Sporen/Spuren usw., die dartun sollten, wie gut sich Worte mit dem Vokal o von solchen mit u unterscheiden, bilden keinen Gegenbeweis, weil die einzelnen Worte für den deutschsprechenden Käufer etwas Verschiedenes bedeuten. Übrigens wandelt sich der Vokal o im deutsch-schweizerischen Sprachgebrauch häufig zum u (Woche/Wuche, Wolle/Wule, Sonne/Sune); demgemäß leidet die Unterscheidbarkeit zwischen Silben auf o und u ohnehin. Dazu hat sich in zwei romanischen Gebrauchssprachen der Schweiz das o des lateinischen Begriffes sol = Sonne bereits zum u umgebildet (Rhätoromanisch: sulai, sulagl, sulael, tessinische Dialekt: Sul), weshalb SOLARIS und SULARIS in jenen Sprachbezirken durchaus gleichgerichtete Vorstellungen wecken. Gewiß steht nicht zum Entscheid, ob die Marken SOLARIS und SULARIS nebeneinander Be-

stand haben. Nachdem das Bundesgericht aber festgestellt hat, daß SOLARIS sich nicht mit SOLIS verträgt, müssen die eingetragenen Marken der Klägerin grundsätzlich gegen jede Bezeichnung geschützt werden, welche dem verbotenen Ausdruck SOLARIS markenmäßig gleichkommt. Die Rechtsprechung hat bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit von Phantasiemarken stets betont, es bestehe keine Notwendigkeit, gerade eine Bezeichnung zu wählen, welche eine alte, bekannte Marke verletzt, oder welche sich in verletzende Nähe einer solchen Marke begibt. Verwechslungsfähige Marken sind streng zu beurteilen. Im Zweifel ist für die strengere Lösung zu entscheiden, weil diese im allgemeinen dem redlichen Verkehr besser gerecht wird. Der Beklagten ist deshalb die Führung der Bezeichnung SULARIS zu verbieten.

Die Beklagte spricht der Klägerin ein schützenswertes Interesse an diesem Verbot mit dem Hinweis darauf ab, sie werde die Marke SULARIS ausschließlich mit dem Zusatz «Dr. Müller» gebrauchen. Bereits die Vorinstanz hat zutreffend festgestellt, daß dem sehr klein gedruckten Zusatz keine große Bedeutung zukommt. In der Tat weckt die Druckweise des Zusatzes «Dr. Müller» die Überzeugung, daß nur der Schein gewahrt werden wollte. Wenn der wirkliche Wille der Beklagten nicht auf eine reine SULARIS-Marke gegangen wäre, hätte sie nicht den denkbar kleinsten und unleserlichsten Schriftsatz gewählt. Das Rechtsschutzinteresse der Klägerin ist deshalb zu bejahen.

*UWG Art. 1, Abs. 2 lit. d, PVU Art. 8.*

Unlauterer Wettbewerb durch Wahl und Führung einer verwechselbaren Firmenbezeichnung.

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 31. Januar 1956 i.S. Chemosan-Union Aktiengesellschaft, Wien (Klägerin) gegen Chemosan AG, Zürich (Beklagte). (In der amtlichen Sammlung BGE nicht publiziert.)

Das Handelsgericht Zürich hatte mit Urteil vom 29. August 1955 die Klage der Klägerin gerichtet auf Feststellung, daß die Aufnahme der Bezeichnung «Chemosan» in der Firma der Beklagten und die Verwendung dieser Bezeichnung im Geschäftsverkehr rechtswidrig sei, und auf Unterlassung und auf gerichtliches Verbot abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hin hat das Bundesgericht dieses Urteil aufgehoben und die Klage im beantragten Sinne geschützt. Es führte zur Begründung hiebei u.a. Folgendes aus:

Wie die Vorinstanz zutreffend annimmt, fällt die Angleichung einer Firmabezeichnung an eine schon bestehende Firma unter Art. 1 Abs. 2

lit. d UWG, wonach unlauteren Wettbewerb begeht, «wer Maßnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb ... eines andern herbeizuführen.» Diese Bestimmung kann nach der Rechtsprechung (BGE 79 II 313 Erw. 2b) auch eine ausländische Firma anrufen, zum mindesten wenn sie – wie die Klägerin – einem Staate angehört, welcher der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (PVU) beigetreten ist. Nach Art. 8 PVU soll nämlich der Handelsname in allen Verbandsländern ohne Verpflichtung zur Eintragung oder Hinterlegung geschützt sein. Das ist nach dem oben genannten Entscheid (BGE 79 II 307 ff.) so zu verstehen, daß eine in der Schweiz nicht im Handelsregister eingetragene ausländische Firma auf denjenigen Schutz Anspruch hat, den das schweizerische Recht dem nicht eingetragenen Handelsnamen gewährt, insbesondere also auch auf den Schutz nach dem Wettbewerbsrecht. Voraussetzung hierfür ist aber, daß die beanstandete Angleichung an eine ausländische Firmenbezeichnung *in der Schweiz* Anlaß zu Verwechslungen gibt; denn das UWG will nur den unlauteren Wettbewerb in der Schweiz bekämpfen. Eine solche Verwechslungsgefahr ist aber nur von Belang, wenn die ausländische Firma im Zeitpunkt, in dem sich das schweizerische Unternehmen die angefochtene Firmenbezeichnung beilegte, in der Schweiz bekannt war, weil sie hier Geschäfte in nennenswertem Umfang betrieb oder doch wegen ihrer Notorietät (BGE 79 II 314 Erw. 2b).

Die Verwendung der Firmenbezeichnung Chemosan AG durch die Beklagte ist an sich geeignet, Verwechslungen mit der Firmenbezeichnung Chemosan-Union AG herbeizuführen. Denn bei beiden bildet das Phantasiewort «Chemosan» den in die Augen springenden Hauptbestandteil. Das genügt, um Verwechselbarkeit eintreten zu lassen, da maßgebend der Eindruck ist, den eine Firmenbezeichnung bei Anwendung der im Verkehr üblichen Sorgfalt im Gedächtnis des Betrachters haften läßt. (BGE 72 II 185.) Daß die beiden Geschäftsbezeichnungen in den übrigen Bestandteilen, Union AG einerseits, AG andererseits, nicht vollständig übereinstimmen, ist belanglos; denn erfahrungsgemäß werden im praktischen Leben die Unternehmen häufig nur mit dem charakteristischen Bestandteil ihres Namens bezeichnet, während weitere Zusätze, insbesondere solche, die nur die Rechtsform des Unternehmens betreffen, weggelassen werden. So verhält es sich gerade im vorliegenden Falle, wie daraus erhellt, daß in verschiedenen fachlichen Publikationen die Erzeugnisse der Klägerin, insbesondere ihre bekannteste Spezialität «Thymophysin», lediglich mit dem Zusatz «Chemosan» aufgeführt sind. In der Ausgabe

1950 der Interimsliste der zur Rezeptur für die Krankenkassen zugelassenen pharmazeutischen Spezialitäten sodann sind auf S. 62 ein Produkt der Beklagten (Pelsano) und auf S. 80 eines der Klägerin (Tymophysin) unter der Bezeichnung «Chemosan» aufgeführt. Daß sich daneben gelegentlich auch die Bezeichnung «Chemosan Wien» vorfindet, schließt die Verwechslungsgefahr nicht aus, da diese Bezeichnung der Vermutung Raum läßt, bei der «Chemosan Zürich» handle es sich um eine Tochtergesellschaft der «Chemosan Wien».

Der Nachweis stattgefundener Verwechslungen ist nicht erforderlich. Es genügt nach dem klaren Wortlaut von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG schon die Eignung der Maßnahme, Verwechslungen herbeizuführen, d.h. die bloße Verwechslungsgefahr.

Trotz der bestehenden Verwechslungsgefahr ist die Vorinstanz zur Abweisung der Klage gelangt mit der Begründung, es fehle der Nachweis dafür, daß im März 1945, als die Beklagte ihre ursprüngliche Firma in Chemosan AG abänderte, die Klägerin in der Schweiz so bekannt gewesen sei, daß die beteiligten Verkehrskreise die Bezeichnung «Chemosan» ohne weiteres als Hinweis auf die Firma der Klägerin oder auf ihre Produkte betrachtet hätten. Diese Auffassung der Vorinstanz beruht jedoch auf einer Überspannung der Anforderungen, die ein ausländisches Unternehmen erfüllen muß, um in der Schweiz als bekannt zu gelten. Wie schon in BGE 79 II 314 Erw. 2b gesagt wurde, setzt Bekanntheit in diesem Sinne voraus, daß das ausländische Unternehmen in der Schweiz Geschäfte in nennenswertem Umfang betreibt oder daß ihm Notorietät zukommt.

Im vorliegenden Falle steht nun fest, daß die Klägerin in den Jahren 1931–1945 in der Schweiz Umsätze erzielte, die von rund Fr. 12 000.– im Jahre 1931 auf rund Fr. 44 000.– im Jahre 1945 anstiegen. Die Vorinstanz meint, der Hinweis auf solche Umsatzziffern sei kein schlüssiger Beweis für das Bekanntsein der Klägerin; man müßte zuerst wissen – und zwar auf Grund einer Vergleichung mit Umsatzzahlen von Konkurrenten oder mit Gesamtumsatzzahlen –, ob diese Ziffern irgendwie maßgebend seien. Diese Auffassung geht fehl. Ob ein Konkurrent noch größere Umsätze erzielte als die Klägerin, ist ohne jede Bedeutung für die Entscheidung der Frage, ob die Umsätze der Klägerin als solche von nennenswertem Umfang betrachtet werden können. Ebenso ist nicht einzusehen, wieso auf das Verhältnis des schweizerischen Geschäfts der Klägerin zu ihrem Gesamtumsatz irgend etwas ankommen könnte. Ein Abstellen hierauf hätte zur Folge, daß ein ausländisches Unternehmen, das seinen Absatz zur Hauptsache in der Schweiz hat, schlechter gestellt

wäre, als eines, das in der Schweiz einen Umsatz in gleicher Höhe erzielt, daneben aber auch in andern Ländern tätig ist. Maßgebend kann vielmehr allein die absolute Höhe der in der Schweiz erzielten Umsätze der Klägerin sein. Bei der Entscheidung der Ermessensfrage, ob diese einen nennenswerten Umfang aufweisen, ist zu beachten, daß dieses Erfordernis von der Rechtsprechung deswegen aufgestellt worden ist, weil Art. 2 Abs. 1 UWG nur demjenigen Ansprüche zuerkennt, der «durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, ... in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigt oder gefährdet ist.» Es müssen also wirtschaftliche Interessen des Klägers bedroht sein, und zwar in einem Ausmaße, das überhaupt Aufhebens wert ist. Das ist aber unzweifelhaft der Fall, wenn – wie bisher – ein Jahresumsatz von Fr. 40 000.– auf den Spiele steht.

Da die Klägerin somit im maßgebenden Zeitpunkt in der Schweiz eine Geschäftstätigkeit nennenswerten Umfangs aufwies, war sie hier bekannt und deswegen befugt, wettbewerbsrechtlichen Schutz zu beanspruchen. Damit entfällt die Frage nach dem Vorliegen der Notorietät des klägerischen Unternehmens, die in BGE 79 II 314 Erw. 2b weiter als Indiz für das Bekanntsein erwähnt wird. Die beiden Voraussetzungen sind entgegen der von der Vorinstanz offenbar gehegten Meinung nicht kumulativ, sondern alternativ zu verstehen. In der Tat kann auch eine Firma, die in der Schweiz keine Geschäftstätigkeit ausübt, hier doch bekannt sein, weil es sich um ein Unternehmen von Weltruf handelt. In einem solchen Falle müßte dem ausländischen Unternehmen ebenfalls das Recht eingeräumt werden, sich gegen die Verwendung einer mit ihrer Geschäftsbezeichnung verwechselbaren Firma durch ein schweizerisches Unternehmen zur Wehr setzen, weil die Meinung aufkommen könnte, es bestehe zwischen den beiden Unternehmen ein Zusammenhang. Ob die Klägerin Notorietät in diesem Sinne für sich in Anspruch nehmen könnte, braucht indessen nicht geprüft zu werden, da ihr Bekanntheit in der Schweiz schon kraft ihrer hier entfalteten Geschäftstätigkeit zuzubilligen ist. Es erübrigt sich daher, auf die Ausführungen einzutreten, mit denen die Vorinstanz der Klägerin diese Notorietät abgesprochen hat.

Da die Klägerin lediglich Feststellung des von der Beklagten begangenen unlauteren Wettbewerbs und Untersagung weiterer Wettbewerbs-handlungen der beanstandeten Art verlangt, bedarf es nicht des Nachweises eines Verschuldens, insbesondere einer bösen Absicht auf seiten der Beklagten. Ein solcher Nachweis ist nach Art. 1 Abs. 2 lit. d und e UWG nur nötig, wenn Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche erhoben werden.

(Mitgeteilt von Dr. R. Schnyder in Firma Dr. A. Wander AG.)

*PVU Art. 6 B Ziff. 3, MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2.*

Schutzverweigerung gegenüber international hinterlegter Marke in der Schweiz wegen Täuschungsgefahr.

BGE 82 I 49 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Februar 1956 i.S. Hämmerle gegen Eidgen. Amt für geistiges Eigentum.

Am 5. Oktober 1955 teilte das Eidgen. Amt für geistiges Eigentum dem internationalen Amt zur internationalen Registrierung der Wortmarke «Novelin» durch die Textilwerke F. M. Hämmerle unter Berufung auf Art. 5 des Madrider Abkommens mit, daß diese Marke in der Schweiz nur teilweise, nämlich nur für Leinenerzeugnisse zum Schutz zugelassen werden könne, und zwar deswegen, weil sie wegen ihrer Endsilbe «lin» bei Verwendung für andere Erzeugnisse geeignet wäre, das Publikum über die Natur der Ware irrezuführen (Art. 6 B Ziff. 3 PVU; Art. 14 Abs. 2 MSchG). Gegen diese teilweise Schutzverweigerung erhob die Markeninhaberin verwaltungsgerichtliche Beschwerde mit dem Antrag auf uneingeschränkte Zulassung der Marke für das Gebiet der Schweiz. Das Bundesgericht hat diese Beschwerde abgewiesen, und zwar im wesentlichen aus folgenden Überlegungen:

1. Art. 6 PVU, auf den Art. 5 des Madrider Abkommens Bezug nimmt, räumt in lit. B Ziff. 3 jedem Verbandsland die Befugnis ein, Marken zurückzuweisen, «welche gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, namentlich solche, welche geeignet sind, das Publikum zu täuschen.» Art. 14 MSchG sodann bestimmt in Abs. 1 Ziff. 2, daß die Eintragung einer Marke zu verweigern sei, wenn sie gegen die guten Sitten verstoße. Als sittenwidrig gelten nach ständiger Rechtsprechung insbesondere auch täuschende Marken (BGE 79 I 253, Erw. I und dort erwähnte Entscheide). Der streitigen Marke kann somit in der Schweiz der Schutz verweigert werden, sofern und soweit sie zu Täuschungen der Käuferschaft Anlaß geben kann.

2. Für Textilerzeugnisse ist nach den zutreffenden Ausführungen des Eidgen. Amtes für geistiges Eigentum die Marke «Novelin» wegen ihrer Endsilbe zum mindesten im französischen Sprachgebiet geeignet, beim Durchschnittskäufer die Vorstellung zu erwecken, daß das mit ihr bezeichnete Erzeugnis aus Leinen hergestellt sei. Soweit dies letztere nicht zutrifft, besteht somit unbestreitbar die Gefahr einer Irreführung des Publikums. Daß diese Täuschungsgefahr tatsächlich besteht, wird bestätigt durch die vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum durchgeführten Erhebungen bei einer Anzahl von Warenhäusern und Verbänden der Textilfabrikation und des Textilhandels, sowie des Handels mit Sport-

artikeln, die mit verschwindenden Ausnahmen der Auffassung Ausdruck gegeben haben, daß die Marke «Novelin» auf Leinengewebe schließen lasse. Nach ständiger Rechtsprechung genügt es, wenn die Täuschungsgefahr auch nur für eines der verschiedenen Sprachgebiete der Schweiz bejaht werden muß (BGE 76 I 169, 56 I 472).

Zu Unrecht glaubt die Beschwerdeführerin, sich darauf berufen zu können, daß zahlreiche Stoffbezeichnungen bestehen, die auf «-lin» enden, wie z. B. Popeline, Mousselin, Gobelin, Perkalin, ohne daß diese Stoffe aus Leinen hergestellt sind und ohne daß diese Bezeichnungen vom Publikum als Hinweis auf Leinenstoffe verstanden werden. Denn alle diese Namen betreffen Bezeichnungen für bestimmte Stoffarten, von denen das Publikum von vornherein weiß, daß sie nicht aus Leinen hergestellt sind, während es sich bei der streitigen Marke um eine Phantasiebezeichnung ohne selbständige Bedeutung handelt.

3. Ohne Belang ist schließlich, daß die streitige Marke in ihrem Ursprungsland Österreich anstandslos zugelassen wurde. Gemäß ständiger Praxis ist jedes Verbandsland befugt, über die Zulässigkeit einer Marke unter dem hier in Frage stehenden Gesichtspunkt selbständig zu befinden (BGE 79 I 256 Erw. 4 und dort erwähnte Entscheide). Die Zulassung der Marke in Österreich ist wohl damit zu erklären, daß dieses rein deutschsprachige Land auf die für Käufer französischer Sprache bestehende Täuschungsgefahr nicht Rücksicht zu nehmen brauchte.

### III. Urheberrecht

ADOLF STREULI, ZÜRICH

#### *Aufführungsrechte an Tonfilmmusik*

Das Bundesgericht befaßte sich bereits in seinen beiden Entscheidungen aus den Jahren 1933 und 1948 (BGE 59/II Seite 473 ff. und BGE 74/II Seite 106 ff.) mit der Frage, ob Tonfilme nur mit Zustimmung der Komponisten, deren Kompositionen in den Filmen verwendet wurden, öffentlich vorgeführt werden können und ob für den Erwerb dieser Aufführungsrechte der Veranstalter der Tonfilmvorführungen verantwortlich sei.

Mit beiden Urteilen bejahte das Bundesgericht selbstverständlich diese beiden Fragen.

Gestützt auf diese Bundesgerichtsurteile stellte die Suisa, Schweizerische Gesellschaft der Urheber und Verleger, Mandatarin der Komponisten praktisch der gesamten Welt für die Verwaltung der Auffüh-

rungsrechte in der Schweiz, im Jahre 1951 Strafantrag gegen einen schweizerischen Kinobesitzer, der sich trotz der vorumschriebenen Rechtsprechung weigerte, für die Vorführung von Tonfilmen (insbesondere solcher amerikanischen Ursprunges) die Ermächtigung der Suisa einzuholen. Er bestritt zunächst erneut die vom Bundesgericht wiederholt festgestellte Rechtslage und behauptete überdies, daß das Aufführungsrecht der Komponisten an Tonfilmmusik – falls es überhaupt bestehen sollte – von den letzteren nicht an ihre Autorengesellschaften und damit an die Suisa, sondern vielmehr an die Filmproduzenten abgetreten werde. Die Filmproduzenten aber würden die Aufführungsrechte über die Verleiher den Lichtspieltheatern einräumen, so daß die Lichtspieltheater nicht verpflichtet seien, diese von der Suisa zu erwerben.

Der Angeklagte wurde vom Polizeigericht Basel-Stadt, das in erster Instanz zu entscheiden hatte, bewußt im Widerspruch zur Bundesgerichtspraxis freigesprochen. Dieses Polizeigericht wollte zugestandenermaßen mit diesem Urteil die Änderung einer über die ganze Welt gültigen Rechtslage inaugrieren und damit das weltweite Vertragssystem Autor/Verleger/Kinoindustrie in Frage stellen! Das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, als zweite Instanz, verurteilte erwartungsgemäß den Angeklagten im Sinne des Strafantrages der Suisa wegen fortgesetzter Urheberrechtsverletzung. Der Kassationshof des Bundesgerichtes bestätigte die frühere bundesgerichtliche Rechtsprechung, hob jedoch das Urteil des Appellationsgerichtes Basel-Stadt im Strafpunkt auf und wies den Fall nochmals an das Appellationsgericht zurück zur Erhebung weiterer Beweise über die Aktivlegitimation der Suisa und das Verschulden des Angeklagten. Das Appellationsgericht bestätigte nach Durchführung eines eingehenden Beweisverfahrens sein früheres Urteil.

Nachstehend geben wir die wesentlichen Erwägungen aus dem Entscheid des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 21. Mai 1954 und des Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 5. Oktober 1955 wieder.

*Aus dem Bundesgerichtsentscheid:*

«4. Dem Beschwerdeführer wird vorgeworfen, daß er Musik in Tonfilmen habe aufführen lassen. Im Tonfilm aber ist sie zusammen mit den Beiträgen der übrigen Schöpfer Bestandteil eines besonderen, kinematographisch festgehaltenen Gesamtwerkes, das als solches unter dem Schutz des Gesetzes steht (Art. 1 URG). Für dieses Gesamtwerk gelten die bloß auf musikalische Werke anwendbaren Bestimmungen der Art. 17 ff. URG nicht. Der Tonfilm darf also nicht als ein auf mechanische Instrumente

übertragenes Werk gemäß Art. 21 URG mit solchen Instrumenten ohne weiteres auch öffentlich aufgeführt werden (BGE 59 II 473 ff., 74 II 111)<sup>1</sup>. Der Beschwerdeführer behauptet das auch nicht, sondern leitet das Recht, den Tonfilm ohne Ermächtigung seitens der Suisa aufzuführen, aus einem entsprechenden Rechte des Filmverleihers ab, das dieser vom Filmunternehmer erworben habe.

5. Das originäre Urheberrecht am Tonfilm steht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht dem Filmunternehmer zu, der ohne eigene schöpferische Tätigkeit lediglich die ineinandergreifenden Schöpfungen verschiedener Autoren leitet und finanziert; denn nach dem Urheberrechtsgesetz entsteht das Urheberrecht in der Person des geistig Schöpfenden, und die analoge Anwendung des Art. 343 OR (Recht des Dienstherrn auf die Erfindungen des Angestellten) oder des Art. 393 OR (Urheberrecht des Verlegers bei Werken, die nach dessen Plan bearbeitet werden) rechtfertigt sich nicht (BGE 74 II 111 ff.). Daran ist festzuhalten. Von dieser Auffassung geht denn auch der Beschwerdeführer aus.

6. Wenn mehrere ein Werk gemeinsam geschaffen haben, so daß die Beiträge der einzelnen sich nicht voneinander trennen lassen, steht ihnen gemäß Art. 7 URG das Urheberrecht an diesem Werk gemeinschaftlich zu und können sie nur gemeinsam über dieses Urheberrecht verfügen. Der Beschwerdeführer erachtet die Voraussetzungen der Urheberrechtsgemeinschaft im Sinne dieser Bestimmung als erfüllt und schließt daraus, daß die Suisa, die ihre Rechte bloß vom Komponisten ableite, zur Stellung des Strafantrages nicht legitimiert sei.

Untrennbar im Sinne des Art. 7 URG sind indessen die einzelnen Beiträge eines Gesamtwerkes nicht schon dann, wenn durch ihre Loslösung dieses Werk vernichtet, das geistig-ästhetische Ganze zerstört wird, wie der Beschwerdeführer meint. Wäre der Gesetzgeber von dieser Auffassung ausgegangen, so wäre nicht zu verstehen, weshalb Art. 7 URG die Untrennbarkeit der Beiträge überhaupt zur Voraussetzung des gemeinsamen Urheberrechts am Gesamtwerk erhebt; denn das durch die Vereinigung mehrerer Beiträge entstandene Gesamtwerk wird immer zerstört, wenn ein Beitrag abgelöst wird; ein Gesamtwerk, von dem einzelne Beiträge ohne Veränderung seines individuellen Gepräges und folglich ohne Vernichtung eben dieses ganz bestimmten Gesamtwerkes losgelöst werden könnten, ist gar nicht denkbar. Wenn Art. 7 URG von einem gemeinsam

---

<sup>1</sup> Seit dem Inkrafttreten des rev. URG, d.h. seit 1. Dezember 1955, bedürfen nun auch öffentliche Aufführungen mittels mechanischer Instrumente der Bewilligung des Urhebers. (Anmerkung der Red.)

geschaffenen Werke spricht, das so entstanden ist, daß die Beiträge der einzelnen Schöpfer «sich nicht voneinander trennen lassen», kann unter der Untrennbarkeit deshalb nur die technische Untrennbarkeit verstanden sein. In diesem Falle erhalten die Schöpfer der Beiträge Miturheberrecht am Ganzen und können über das gemeinsame Urheberrecht am Gesamtwerk nur gemeinsam verfügen, ohne daß ihnen dabei freilich verwehrt wäre, sich auch ihres Anteils zu entäußern oder sonstwie darüber zu verfügen. Läßt sich dagegen ein Beitrag technisch vom Gesamtwerk trennen, so hat der Schöpfer Urheberrecht nur an diesem Beitrag.

Das ist in BGE 74 II 120 zum mindesten für den Fall angenommen worden, daß der Beitrag auch im geistig-ästhetischen Sinne der Selbständigkeit fähig ist, wie es bei der Tonfilmmusik meistens zutrifft. Allein darauf kann es nicht ankommen. Das Urheberrecht am technisch trennbaren Beitrag steht seinem Schöpfer schon deshalb zu, weil dieser Beitrag Teil eines geistig-ästhetischen Gesamtwerkes ist. Der Schöpfer hat denn auch selbst dann ein Interesse, seinen Beitrag als Teil des Gesamtwerkes geschützt zu sehen, wenn er anders als in diesem Rahmen, insbesondere verselbständigt, praktisch nicht verwertbar ist. Gewiß kann in diesem Falle der Urheber aus seinem Beitrag einen Nutzen nur ziehen, wenn die Schöpfer der anderen Beiträge in die Verwertung des Gesamtwerkes einwilligen. Nichtsdestoweniger erstreckt sich das Urheberrecht dessen, der den technisch trennbaren Beitrag geleistet hat, nur auf diesen, nicht auf das Gesamtwerk. Er kann deshalb nur Eingriffe in sein eigenes Recht verfolgen, wogegen im Falle der Urheberrechtsgemeinschaft im Sinne des Art. 7 URG jeder einzelne Miturheber befugt ist, Eingriffe in das gemeinsame Recht am Ganzen zu verfolgen.

Da die Musik von den übrigen Teilen des Tonfilmes unbestrittenermaßen technisch getrennt werden kann, hat somit der Komponist selbständiges Urheberrecht an seinem Beitrag, nicht Miturheberrecht am Tonfilm als Ganzes. Den andern Urhebern steht andererseits kein Miturheberrecht an der Musik zu, sondern nur Urheberrecht an ihren eigenen Beiträgen, wobei dahingestellt bleiben kann, ob und inwieweit sie unter sich eine Urheberrechtsgemeinschaft bilden, weil ihre Beiträge unter sich gegebenenfalls zu einer technisch untrennbaren Einheit verschmolzen sind. Die Annahme einer auf einzelne Schöpfer, insbesondere die Schauspieler, beschränkten Urheberrechtsgemeinschaft schließt das selbständige Urheberrecht des Komponisten an seinem eigenen Beitrag nicht aus.

Das Bundesgericht hat dieses Ergebnis der Gesetzesauslegung in BGE 74 II 121 ff. auch daraufhin überprüft, ob es praktisch befriedigend oder so stoßend sei, daß der Gesetzgeber es unmöglich hätte wollen können, wenn

der Tonfilm beim Erlaß des Gesetzes schon bekannt gewesen wäre, so daß sich gebieterisch die Annahme einer Gesetzeslücke aufdrängte. Allein auch unter diesem Gesichtspunkt hat es sich nicht veranlaßt gesehen, dem Komponisten ein selbständiges Urheberrecht an der Musik abzuerkennen. Schon damals, im Jahre 1948, war zu sagen, daß der Tonfilm seit ungefähr zwanzig Jahren bekannt war und während dieser Zeit die Anerkennung eines selbständigen Urheberrechts des Komponisten an der Musik zu keinen nennenswerten praktischen Unzukömmlichkeiten, geschweige denn zu unmöglichen Zuständen geführt hatte. Beim Erlaß des BG betreffend die Verwertung von Urheberrechten vom 25. September 1940 war man denn auch ohne weiteres davon ausgegangen, daß die zu schaffende Verwertungsgesellschaft auch Vergütungen für die Tonfilmmusik zu erheben berechtigt sei (BBl 1940 316 f.; Sten.Bull. 1940 NatR 554 f., StR 424). Seit der Fällung des erwähnten Urteils hat sich diese Ordnung weiterhin eingelebt. Ein dringendes Bedürfnis, davon abzuweichen, besteht um so weniger, als sie auch in anderen Ländern Rechtsens ist (vgl. BGE 74 II 123). Daß in den Vereinigten Staaten von Amerika heute die Lichtspieltheater nach der dortigen Rechtsprechung von jeder Zahlungspflicht gegenüber der Ascap befreit sind, die Ascap vielmehr die Vergütungen für die Aufführung bei den Filmunternehmern zu erheben hat, beruht nach den Feststellungen des Polizeigerichts nicht auf der Urheberrechts-, sondern der Antitrustgesetzgebung und ändert am selbständigen Urheberrecht des Komponisten nichts. Von einer Änderung der schweizerischen Ordnung würden nicht nur die schweizerischen Komponisten mit ihrer Inlandproduktion betroffen, sondern es würde vor allem auch dem von der Suisa international aufgebauten Vertragswerk der Boden auf dem Gebiete des Tonfilms entzogen. Das wäre nur zu verantworten, wenn sich die bisherige Praxis als schlechthin nicht mehr haltbar erwiese. Davon kann nicht die Rede sein.

7. Auch wenn demnach ein selbständiges Urheberrecht des Komponisten anzuerkennen ist, fragt es sich aber, ob er es, wie das Polizeigericht mit dem Beschwerdeführer annimmt, durch den Autorenvertrag dem Tonfilmunternehmer abtritt. Das Appellationsgericht hat die Urheberrechtsverletzung bejaht, ohne diese Frage geprüft zu haben.

Die generelle Abtretungserklärung, die der Komponist der Suisa bei seinem Eintritt mittels des vorgedruckten Formulars ausstellt, schließt nicht aus, daß er im Autorenvertrag dem Filmunternehmer mit den übrigen urheberrechtlichen Befugnissen auch das Recht, die Musik im Rahmen des Filmes aufzuführen, übertrage. Von der Abtretung an die

Suisa zum vornherein unberührt bleibt eine Verfügung zugunsten des Unternehmers über das Urheberrecht, wenn sie vor der Abtretung an die Suisa getroffen wird. Aber auch wenn die Verfügung zugunsten des Unternehmers der Abtretung an die Suisa nachfolgt, ist sie nicht ungültig; denn die Abtretung an die Suisa ist, wenn nicht bloße Vertretungsvollmacht, doch höchstens fiduziarischer Natur; die Suisa nimmt gegenüber den Kinobesitzern nicht eigene Interessen wahr, sondern vertritt in Wirklichkeit jene des Komponisten.

Der Beschwerdeführer hat im Appellationsverfahren zum Beweise der Abtretung an den Unternehmer die Photokopie eines Autorenvertrages ins Recht gelegt, den der Komponist Dimitri Tiomkin am 14. Januar 1949 mit der Nat Holt Productions, Inc. in Los Angeles abgeschlossen hat. Der Vertrag betrifft die Musik zu dem von der Select Cinéma AG. aufgeführten Tonfilm «Canadian Pacific». In Ziffer 3 werden die Vorführungsrechte vom Komponisten auf die Gesellschaft übertragen. Daß dieser Vertrag ein Typenvertrag sei, wie der Beschwerdeführer behauptet, ist aber nicht festgestellt. Die Annahme liegt zwar nahe, daß das Aufführungsrecht an der Musik vom Komponisten auf den Unternehmer insoweit übertragen werde, als es zur Aufführung des Gesamtwerkes nötig ist, da der Film, wie jeder Mitwirkende weiß, zur Aufführung bestimmt ist und sich ohne die entsprechenden Rechte, insbesondere auch jenes an der Musik, nicht wirtschaftlich verwerten läßt. Allein die Suisa beruft sich auf Autorenverträge, in denen das Aufführungsrecht an der Musik dem Komponisten vorbehalten worden sei, sowie auf Erklärungen von Komponisten und Unternehmern, die den Vorbehalt bestätigen. Ob und in welchen Fällen der dem Ankläger obliegende Beweis erbracht sei, daß das Aufführungsrecht an der Musik nicht auf den Unternehmer übertragen wurde, der Beschwerdeführer somit die Urheberrechte des Komponisten verletzte, hat nicht der Kassationshof, sondern die Vorinstanz zu entscheiden. Deshalb ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an das Appellationsgericht zurückzuweisen.

8. Wenn die Vorinstanz dazu kommt, den Übergang des Aufführungsrechtes vom Komponisten auf den Tonfilmunternehmer allgemein oder in einem Teil der Fälle zu verneinen und damit die Urheberrechtsverletzung objektiv wiederum zu bejahen, so wird sie auf dieser Grundlage auch den subjektiven Tatbestand neu zu prüfen haben.

Der Beschwerdeführer kann nur bestraft werden, wenn er sich bewußt war, fremde Rechte zu verletzen; denn nur wenn die Urheberrechtsverletzung vorsätzlich begangen wird, zieht sie Strafe nach sich (Art. 46

URG). Soweit er bestreitet, sich des selbständigen Urheberrechtes der Komponisten bewußt gewesen zu sein, kann er jedoch nicht gehört werden. Das Appellationsgericht stellt unter Verweisung auf das erstinstanzliche Urteil verbindlich fest, daß er die fortgesetzte Urheberrechtsverletzung insoweit bewußt in Kauf genommen habe, weil er nicht der redlichen und gewissenhaften Überzeugung habe sein können, daß er entgegen BGE 74 II 106 ff. kein Urheberrecht verletze. Das bedeutet, daß er die Tat auch begehen wollte für den Fall, daß das selbständige Urheberrecht des Komponisten weiterhin anerkannt würde. Fragen kann sich daher nur noch, ob er glaubte, das dem Komponisten allenfalls zuerkennende selbständige Urheberrecht sei durch die Autorenverträge insoweit, als es zur Aufführung der Musik im Tonfilm nötig sei, auf die Filmunternehmer und von diesen auf die Filmverleiher und auf die Select Cinéma AG. und die Hollywood AG. als Kinobesitzer übergegangen. Sollte der Übergang nicht stattgefunden haben und der Beschwerdeführer sich dessen bewußt gewesen sein, so wäre er zu bestrafen, ohne daß ihm Art. 20 StGB, auf den er sich beruft, zugute zu halten wäre. Denn mit dem Bewußtsein, daß er ein Aufführungsrecht nicht durch eine ununterbrochene Kette von Übertragungen vom Urheberrecht des Komponisten ableiten könne, wäre er sich notwendigerweise auch bewußt gewesen, daß er Unrecht tue, die Musik der Tonfilme trotzdem aufführen zu lassen.»

*Aus dem Entscheid des Appellationsgerichtes Basel-Stadt:*

«II. In der Sache selbst sind heute einzig noch die beiden eingangs erwähnten Fragen (Abtretung der Aufführungsrechte an die Produzenten; Bewußtsein des Verzeigten, fremde Rechte zu verletzen) zu prüfen.

1. Was zunächst die Verwertung der Aufführungsrechte durch die Komponisten anbelangt, so ist auf Grund der von der Suisa eingereichten Unterlagen vorweg festzustellen, daß nachgewiesenermaßen die von der Suisa geltend gemachten Aufführungsrechte an der vom Verzeigten gespielten Tonfilmmusik von den Komponisten an ihre Autoren-gesellschaft abgetreten bzw. in diese eingebracht worden sind (vgl. Dossiers B4 Mappe 1-3; D 1-5 und E 1-179). Dies ist denn auch vom Bundesgericht offenbar nicht bezweifelt worden. Daneben muß nun aber auch (Urteil des Kassationshofes S. 18) nachgewiesen werden, daß die betreffenden Aufführungsrechte nicht außerdem von den Komponisten an die Filmunternehmer übertragen worden sind.

a) In dieser Hinsicht machen Staatsanwaltschaft und Suisa in erster Linie geltend, daß es sich bei der fiduziarischen Übertragung der Aufführungsrechte an die Autorengesellschaften in allen in Betracht fallenden Ländern um einen vollen Rechtserwerb handle, der – solange die Mitgliedschaft des Komponisten bestehe – nicht rückgängig gemacht werden könne; eine nachträgliche Abtretung der gleichen Rechte an den Filmunternehmer sei bei dieser Sachlage praktisch gar nicht möglich. Diese Ausführungen und die entsprechenden Beweismittel, so wesentlich für die vom Bundesgericht gestellte Frage sie an sich auch sein mögen, können indessen nicht berücksichtigt werden, weil sie gegen die Prämisse der Kassation verstoßen, daß eine Abtretung der Aufführungsrechte an den Produzenten durch die Übertragung an die Autorengesellschaft nicht ausgeschlossen sei (vgl. BGE 80 IV 140).

Zu hören ist dagegen der sinngemäß über das vom Kassationshof vorgeschriebene Beweisthema nicht hinausgehende weitere Einwand der Suisa, daß die Filmunternehmer, wenn sie schon Aufführungsrechte an der Tonfilmmusik erwerben, diese nicht über den Verleih an den Kinobesitzer übertragen, sondern vielmehr einem (öfters ihrem eigenen) Musikverlag, der seinerseits als Mitglied der Autorengesellschaft dieser die Verwertung überläßt, abtreten. Daß der Verleiher die Musik-Aufführungsrechte nicht vom Produzenten erwirbt und an den Kinobesitzer überträgt, kann aus den Zeugenaussagen Palivoda (RKO-Verleih), Ochsner (Universal) und Reyrenn (20th Century Fox-Verleih) geschlossen werden und ergibt sich auch aus den bei den Akten befindlichen Filmmietformularen und Verleihverträgen (vgl. Dossiers A 10, 11 und namentlich den von Palivoda mitgeteilten Vertrag, wonach die Vorführung des Films vom Verleiher nur Kinobesitzern zu gestatten ist, welche von den Autorengesellschaften die nötigen Musik-Aufführungsrechte erwerben). Ferner ließen sich aus dem eingereichten Urkundenmaterial in der Tat eine Reihe von Indizien dafür anführen, daß in manchen Fällen die Produzenten selber über die (generell an den Aufführungsentschädigungen für Werke in ihrem Verlag beteiligten) Verleger ebenfalls an der Verwertung der Musik-Rechte durch die Autorengesellschaften interessiert sind (vgl. z.B. das von der Suisa eingelegte Schreiben der RKO Radio Pictures Inc. an die englische Autorengesellschaft PRS vom 10. Juni 1952). Allein es erübrigt sich eine eingehende Erörterung dieser Frage, weil – wie im folgenden auszuführen sein wird – schon der Beweis dafür erbracht ist, daß die Filmunternehmer in der Regel die Aufführungsrechte an der vom Verzeigten gespielten Filmmusik gar nicht erworben haben.

b) Als Beweismittel hiefür fallen zunächst einmal die von der Suisa eingereichten entsprechenden schriftlichen Erklärungen von gegen 300 Komponisten sowie einer Anzahl von Filmproduzenten und Verlegern in Betracht.

Den Bestätigungen der – am Ausgang des Prozesses natürlich interessierten – Komponisten (vgl. Dossiers B 1 und 4, Mappe 1–3, sowie fast alle Dossiers E) kommt freilich kein absoluter Beweiswert zu; angesichts ihrer großen Zahl sind diese Erklärungen aber doch als beachtliches Indiz dafür zu werten, daß sich die Komponisten gegenüber den Filmunternehmern ihre Rechte vorbehalten. Dieses Indiz wird durch die anonyme Kritik an den genannten Urkunden, auf die der Verzeigte mit Eingabe vom 30. Juni 1955 hingewiesen hat, nicht erschüttert.

Die Erklärungen einer Reihe von Produzenten sodann erbringen bezüglich der betreffenden Aufführungsrechte einen eigentlichen Beweis für die Richtigkeit der von der Suisa und der Staatsanwaltschaft vertretenen These (vgl. Dossiers A 11, B 1, 3, E 1, 3, 10, 12, 13, 22–26, 32, 36, 38, 163, 164; ähnlich E 158). Es ist ohne weiteres anzunehmen, daß die Filmunternehmer, wenn sie die Musik-Aufführungsrechte selber erworben und über den Verleih den Kinobesitzern übertragen hätten, ihre Kunden nicht durch unwahre Auskünfte, die auch ihren eigenen Interessen zuwiderliefen, brüskieren würden. Bewiesen wird durch diese Erklärungen insbesondere auch die Urheberrechtsverletzung hinsichtlich der vom Verzeigten täglich aufgeführten Wochenschau- und Werbefilm-Begleitmusik. Andererseits ergibt sich aus den beiden vom Verzeigten am 30. Juni 1955 eingelegten Produzenten-Affidavits, wie die Verteidigung selber anerkennt, kein Beweis für die Übertragung der betreffenden (in casu übrigens gar nicht als verletzt behaupteten) Musik-Aufführungsrechte an die Unternehmer. Nicht nur handelt es sich dabei um zur eigenen Verteidigung in einem Rechtsstreit mit dem Verzeigten abgegebene Erklärungen, sondern es hat auch im wichtigeren Falle (RKO Radio Pictures Inc.) der Direktor der Verleih-Gesellschaft, Armand Palivoda, als Zeuge versichert, daß RKO sich damit zur streitigen Frage gar nicht geäußert habe. Abgesehen davon liegen in dem erwähnten Schreiben der RKO an die Autorengesellschaft PRS vom 10. Juni 1952, im RKO-Verleihvertrag und dem – noch zu würdigenden – Vertrag mit der amerikanischen Autorengesellschaft Ascap vom 28. Juli 1952 (Dossier B 5) deutliche Anhaltspunkte dafür vor, daß die genannte Produktionsfirma die Autorengesellschaften als Verwalter der Musik-Aufführungsrechte anerkennt.

Nicht ohne Beweiswert sind aber auch die schriftlichen, auf zahlreiche dervom Verzeigten gespielten Filme Bezug nehmenden Erklärungen amerikanischer Musikverleger (Dossier B 8), daß nach übereinstimmender Auffassung von Komponisten, Produzenten und Verlegern die Wahrnehmung der Musik-Aufführungsrechte in der Schweiz allein durch die Suisa zu erfolgen habe. Wohl sind, wie erwähnt, auch die Verleger in den Autorengesellschaften organisiert und an den Aufführungsentschädigungen beteiligt, so daß gegenüber ihren Erklärungen ebenfalls gewisse Vorbehalte am Platze erscheinen. Da jedoch diese Verlagsfirmen zum Teil mindestens – wie schon ihre Namen besagen – den amerikanischen Filmproduzenten sehr nahe stehen (vgl. Dossier A 6), kann aus ihren Erklärungen doch in gewissem Umfange auf einen entsprechenden Standpunkt der betreffenden Produzenten geschlossen werden.

c) Maßgebende Bedeutung kommt nun aber den Tonfilmmusik-Aufstellungen (cue-sheets) zu, die über die in einem bestimmten Film verwendete Musik detaillierte Auskunft geben (Dossiers C und E 1–179). Diese Aufstellungen, welche erst die Verteilung der Aufführungsentschädigungen gestatten, können die Autorengesellschaften nur vom Filmproduzenten oder mit dessen Zustimmung über den Verleger erhalten. Zahlreiche der von der Suisa cingelegten cue-sheets tragen denn auch den Briefkopf der Unternehmerfirma (vgl. Dossier C). Die Zustellung dieser Verzeichnisse an die Verwertungsgesellschaft kann nur im Hinblick auf die Erhebung und Verteilung der von den Kinobesitzern zu bezahlenden Aufführungsentschädigungen erfolgen; in ihr kommt demnach die generelle Anerkennung der den Autorengesellschaften zustehenden treuhänderischen Verwertungsrechte durch die Filmproduzenten klar zum Ausdruck.

d) Nicht weniger beweiskräftig sind weiter die von der Suisa vorgelegten Verträge führender amerikanischer Filmunternehmer (Warner Bros., Paramount, 20th Century Fox, RKO, Columbia, Universal, Metro-Goldwyn-Mayer/Loew) mit der Autorengesellschaft Ascap, die nach dem Consent Judgement vom 14. März 1950 (s. Urteil des Polizeigerichts S. 35) abgeschlossen worden sind (Dossier B 9). Danach verpflichteten sich die Produzenten gegenüber Ascap zur Zahlung pauschaler Musik-Aufführungsentschädigungen anstelle der Kinobesitzer im Gebiet der USA. Diese Verträge, die sich allein auf Vorführungen im eigenen Land beziehen, wären undenkbar, wenn die Unternehmer die betreffenden Aufführungsrechte direkt vom Komponisten zu erwerben pflegten.

Eine weitere Stütze, freilich von fraglichem Wert, findet die Auffassung der verzeigenden Behörde in den von der Suisa eingereichten Verträgen zwischen Komponisten und Produzenten (vgl. Dossiers B 6, 7 a, 9; E 27–31, 39). Diese Verträge enthalten einen Vorbehalt der Aufführungsrechte bzw. der an die Autorengesellschaft abgetretenen Rechte, wobei immerhin verschiedentlich nicht klar zum Ausdruck kommt, daß darunter auch die Rechte zur Aufführung der Musik in Verbindung mit der Filmvorführung verstanden sind. Andererseits kann aber angesichts dieser Vorbehalte auch aus den umfassenden Abtretungsklauseln eines Teils dieser Verträge nicht der gegenteilige Schluß gezogen werden, daß danach die Aufführungsrechte dem Produzenten zuständen. Für die Verträge B 6 mag ebensogut zutreffen, wie die Suisa geltend macht, daß die generelle Abtretung der Autorenrechte nur dem Produzenten die Erwirkung der Aufnahme des Musikwerks in das amerikanische Copyright-Register nach der Publikation ermöglichen soll, während im Verhältnis der Vertragsparteien der nachfolgende Vorbehalt der Aufführungsrechte maßgebend ist.

Auch hinsichtlich derjenigen Verträge zwischen Komponist und Produzent, in denen kein spezieller Vorbehalt der Aufführungsrechte enthalten ist, steht – wie die Suisa mit Recht geltend macht – keineswegs fest, daß die genannten Rechte übertragen sein sollten. Berücksichtigt man, daß die Zugehörigkeit der Komponisten zu Autorengesellschaften und die damit verbundene Abtretung aller Aufführungsrechte dem Unternehmer wohl regelmäßig bekannt sind, so ist auch ein stillschweigender Vorbehalt dieser Rechte gegenüber dem Produzenten ohne weiteres möglich, namentlich wenn die jahrzehntelange allgemeine Praxis, daß diese Rechte von den Autorengesellschaften verwertet werden, in Betracht gezogen wird.

In Anbetracht all dieser Tatsachen kann jedenfalls entgegen der Meinung des Verzeigten aus dem Umstand, daß nur eine beschränkte Zahl von Komponistenverträgen mit dem Vorbehalt der Aufführungsrechte eingereicht sind, nicht gefolgert werden, der Unternehmer erwerbe in der Regel die in Frage stehenden Rechte. Was speziell den vom Verzeigten eingelegten Vertrag Tiomkin/Nat Holt Productions vom 14. Januar 1949 betreffend den Film «Canadian Pacific» anbelangt, so handelt es sich dabei offensichtlich nicht um einen typischen Komponistenvertrag, sondern um ein Formular zur Übertragung literarischer oder dramatischer Werke. Der Komponist Tiomkin bestätigt denn auch, daß er das entsprechende Aufführungsrecht nicht an den Produzenten abgetreten habe; ein Vorbehalt im Autorenvertrag sei ihm als unnötig erschienen, weil er über die Aufführungsrechte, die er 1928 generell in die Autorengesell-

schaft Sacem eingebracht habe, gar nicht mehr habe verfügen können (vgl. Dossier A 12).

Eine weitere Gruppe von Beweisdokumenten für die Legitimation der Suisa stellen sodann die eingereichten Verträge zwischen Verlegern und Produzenten (Dossier B 10) dar, wonach der Unternehmer vom Verleger ein Musikwerk zur Aufnahme in den Tonfilm erwirbt, indessen nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der an die Autorengesellschaft übertragenen Aufführungsrechte. Hieraus ergibt sich für einen weiteren Teil der vom Verzeigten aufgeführten Tonfilm-Musikwerke der klare Beweis, daß Urheberrechte verletzt worden sind.

Als letztes Indiz dafür, daß die Komponisten ihre Aufführungsrechte gegenüber den Produzenten vorbehalten, sind endlich die von der Suisa eingereichten Verträge zwischen Komponisten und Verlegern zu erwähnen (Dossier B 7 b und c), wonach ebenfalls alle Abmachungen der Parteien mit den Autorengesellschaften ausdrücklich vorbehalten bleiben. Halten sich die Komponisten bei Abtretung ihrer Verlagsrechte an ihre Vereinbarungen mit der Autorengesellschaft gebunden, so ist auch zu vermuten, daß in bezug auf ihre Verträge mit Produzenten nichts anderes gilt.

Aus all den angeführten Tatsachen ergibt sich jedenfalls der schlüssige Beweis dafür, daß in einem großen Teil der von der Verzeigung umfaßten Fälle Arthur Walch Tonfilmmusik aufgeführt hat, ohne die Aufführungsrechte von der – darüber in der Schweiz allein verfügenden – Suisa erworben zu haben. Durch die Aufführungsentschädigung erhalten die Komponisten nicht – wie der Verzeigte behauptet – eine Doppelzahlung, denn sie haben nur ihre Arbeit, nicht auch ihr Recht auf Anteil am Erfolg ihrer Filmmusik den Produzenten gegen Zahlung abgetreten. In objektiver Hinsicht ist daher der Tatbestand der fortgesetzten Urheberrechtsverletzung im Sinne von Art. 42 Ziff. 1 lit. c URG erfüllt.

2. In subjektiver Hinsicht ist nach dem Urteil des Kassationshofes allein noch zu prüfen, ob sich der Verzeigte bewußt war, daß die Musik-Aufführungsrechte nicht vom Komponisten dem Produzenten und von diesem über den Verleih an den Kinobesitzer übertragen wurden, ob er somit vorsätzlich die von der Suisa verwalteten Autorenrechte verletzt hat. Diese Frage ist klar zu bejahen. Dem Verzeigten war bekannt, daß die Suisa seit Jahren die Aufführungsentschädigungen für die Tonfilmkomponisten einzieht, daß sie in verschiedenen Prozessen ihre Legitimation hiezu nachgewiesen hat und daß sich in der Schweiz wie in den meisten übrigen Ländern die Kinobesitzer allgemein der Pflicht zur Be-

Zahlung der Musik-Aufführungsgebühren unterziehen. Angesichts dieser Ansprüche der Suisa hätten selbstverständlich alle Kinobesitzer auf eine klare Übertragung der Aufführungsrechte durch die Verleiher gedrängt, falls ihnen ein solcher Rechtserwerb zugesichert worden wäre. Wenn gleichwohl im üblichen Filmmietvertrags-Formular (Dossier A10) von dieser Übertragung nicht die Rede ist, so mußten die Gründe hierfür auch dem Verzeigten ohne weiteres klar sein. Jedenfalls hätte sich Walch bei dieser Sachlage, bevor er sich berechtigt halten konnte, die Zahlung der Aufführungsentschädigungen zu verweigern, der Unterstützung seines Standpunktes durch Verleiher oder Produzenten vergewissern müssen. Er hat indessen, obwohl er in ständigem geschäftlichem Kontakt mit Verleihern und offenbar auch Produzenten steht, von keinem einzigen derselben eine Bestätigung dafür beibringen können, daß ihm die Musik-Aufführungsrechte abgetreten seien; die von ihm behaupteten mündlichen Zusicherungen sind von den requisitorisch befragten Zeugen entschieden bestritten worden und auch die Zeugen Ochsner und Berger haben sich nach ihrer Darstellung bezüglich der Musikrechte bzw. der Pflicht zur Zahlung an die Suisa gegenüber Walch nicht geäußert. Gewisse Schritte zur Abklärung der streitigen Frage hat der Verzeigte im übrigen ohnehin erst im Verlauf des Strafverfahrens unternommen; im wesentlichen ging es ihm eben nur darum, das selbständige Aufführungsrecht des Komponisten erneut zu bestreiten. Es wäre Walch nun aber zweifellos ohne Mühe möglich gewesen, sich zum mindesten bei den schweizerischen Produzenten Klarheit über die Abtretung der Aufführungsrechte zu verschaffen; er hätte dabei jedenfalls die gleichen eindeutigen Auskünfte erhalten, die von diesen Unternehmern heute bei den Akten liegen. Auf den einzigen von ihm beigebrachten Vertrag Tiomkin/Nat Holt Productions konnte der Verzeigte seine Annahme, er habe für sämtliche von ihm gespielten Filme die Musikrechte erworben, um so weniger stützen, als es sich dabei klar erkennbar um ein Vertragsmuster für nichtmusikalische Werke handelt. Auch mit dem Hinweis auf die neue amerikanische Rechtsprechung vermag der Verzeigte seinen guten Glauben nicht darzutun. War ihm nämlich das Consent Judgment bekannt, so mußte er auch wissen, daß dieser Entscheid sich allein auf das Gebiet der USA bezog und daß danach der Autorengesellschaft Ascap das Recht auf die Aufführungsentschädigungen an sich nicht bestritten wurde. Endlich ist auch darauf hinzuweisen, daß der Verzeigte, selbst nachdem ihm im vorliegenden Prozeß erneut klare Beweise für die Berechtigung der Suisa vorgelegt wurden, unbekümmert weiter die Urheberrechte der Komponisten verletzt hat. Diese Einstellung läßt

darauf schließen, daß er auch in den Jahren 1950/1951 die Möglichkeit der Urheberrechtsverletzung bewußt in Kauf nahm. Aus all dem geht eindeutig hervor, daß Arthur Walch in den Jahren 1950 und 1951 vorzüglich die Urheberrechte der Tonfilm-Komponisten ständig mißachtet hat. Er ist daher in Bestätigung des Entscheides vom 18. November 1953, auf den im übrigen verwiesen wird, der fortgesetzten Verletzung von Urheberrechten gemäß Art. 42 Ziff. 1 lit. c URG schuldig zu sprechen.»

In ihrem Bericht über das Jahr 1955 läßt sich die Suisa bezüglich dieses Prozesses unter anderem wie folgt vernehmen:

Die materielle Rechtslage und die Tatsachen wurden, die erste durch den Kassationshof und die zweite durch das kantonale Gericht, derart eindeutig (und meisterlich) bestätigt, daß der Delinquent es nicht mehr wagte, ein neues Kassationsbegehren einzureichen, und daß er auch die in den letzten 5 Jahren aufgelaufene Zivilforderung anerkannte. Es gibt aber zu denken, daß die Suisa die halbe Welt für die Produktion von Beweisdokumenten für eine Sachlage zu mobilisieren hatte, welche weltweit notorisch ist, und dies in einem Strafprozeß, in dem die Beweise für einige wenige Fälle von absichtlichen Rechtsverletzungen zur Verurteilung genügen sollten. Ferner gibt es zu denken, daß es nicht weniger als vier Urteile von drei verschiedenen Instanzen in einem Verfahren, welches rund 5 Jahre dauerte, brauchte, um einen notorischen Verletzer von einer in Bundesgerichtspräjudizien eindeutig festgestellten Rechtslage zu einer Buße von Fr. 2000.— verurteilen zu lassen. Dabei handelte es sich um einen Deliktsbetrag von mehreren 10 000 Franken, allerdings erreicht durch die Verletzung von nur «geistigem» Eigentum! Wenn es noch eines Beweises dafür bedürfen sollte, daß die Urheber überhaupt nicht in der Lage wären, ihre fundamentalen Rechte ohne Autorengesellschaften durchzusetzen, ist es ein solcher Prozeß, dessen Durchführung eine Summe kostete, aus der ein Komponist viele Jahre zu leben vermöchte.

## Gesetzesübersicht

April bis September 1956

### *Schweiz*

Im Bundesgesetz betr. die gewerblichen Muster und Modelle vom 30. März 1900 ist Art. 36 (Textilparagraph) aufgehoben worden. Dementsprechend hat auch Art. 14, Absatz 2 und 3 der Vollziehungsverordnung vom 27. Juli 1900 Änderungen erfahren. Die maßgebenden Veröffentlichungen finden sich:

- a) Botschaft und Entwurf eines Bundesbeschlusses: Bundesblatt 1955 II 774;
- b) Bundesgesetz vom 21. März 1956, in Kraft ab 1. August 1956: AS. 1956, 805;
- c) Bundesratsbeschluß vom 14. Juli 1956, betreffend Abänderung der Vollziehungsverordnung: AS 1956, 806.

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum)

### *Frankreich*

Jeder französischen Patentanmeldung ist mit Wirkung ab 1. Juli 1956 ein «abrégé descriptif» (über den Gegenstand der Erfindung) beizufügen; diese «abrévés» werden vom Institut national de la propriété industrielle innert Monatsfrist nach erfolgter Patenterteilung veröffentlicht.

(Propriété Industrielle, Juni 1956)

### *Monaco*

Mit Wirkung ab 29. April 1956 gilt für Monaco die Londoner Fassung der PVU und des Madrider Markenabkommens.

(Propriété Industrielle, April 1956)

### *Nord-Rhodesien*

Nachdem bis anhin Patent- und Markenmeldungen in Nord-Rhodesien nur auf Grund der entsprechenden britischen Registrierungen getätigt werden konnten, ist es nunmehr möglich, die Anmeldungen auch auf Grund der entsprechenden Eintragungen in Süd-Rhodesien zu hinterlegen. Patentanmeldungen, die sich auf süd-rhodesische Eintragungen stützen, sind innert 12 Monaten zu hinterlegen; Markenmeldungen können in Nord-Rhodesien getätigt werden, solange sich die grundlegenden süd-rhodesischen oder britischen Eintragungen in Kraft befinden.

(Private Information)

### *Spanien*

Gemäß einer amtlich nicht bestätigten Mitteilung soll – trotz dem kürzlich erfolgten Beitritt Spaniens zur Londoner Fassung der PVU – für Patentanmeldungen die Beanspruchung mehrerer Prioritäten bis auf weiteres (d.h. bis die spanische Gesetzgebung den internationalen Vereinbarungen angepaßt sein wird) noch nicht möglich sein.

(Private Information)

### *Türkei*

Seit dem 10. September 1956 ist die Türkei nicht mehr Mitglied des Madrider Abkommens (vgl. Heft 1, 1956, S. 99).

(Propriété Industrielle, Mai 1956)

# Réciprocité en matière de marques

(Etat au 1<sup>er</sup> octobre 1956)

## I.

Réciprocité générale, selon l'art. 7, 1<sup>er</sup> al., ch. 2 de la loi sur les marques. Outre les pays parties à la convention d'union de Paris, cette réciprocité est admise entre la Suisse et les pays suivants :

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| République démocratique allemande | Islande                |
| Argentine                         | Kenya                  |
| Iles Bahama                       | Fédération de Malaisie |
| Iles Bermudes                     | Pakistan               |
| *Chili                            | *Panama                |
| Chypre                            | *Pérou                 |
| *Colombie                         | Philippines            |
| Congo Belge                       | *Rhodésie du Sud       |
| *Guatémala                        | Thaïlande              |
| Honduras                          | URSS                   |
| *Inde                             | Uruguay                |
| Irak                              | *Vénézuéla             |
| *Iran                             |                        |

## II.

Réciprocité selon l'art. 7, 2<sup>e</sup> al. (dispense de la preuve de l'enregistrement au pays d'origine).

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| République démocratique allemande | Canada                  |
| République fédérale d'Allemagne   | Danemark                |
| Australie                         | Espagne                 |
| Autriche                          | **Etats-Unis d'Amérique |
| Belgique                          | (y compris Porto-Rico)  |
| Iles Bermudes                     | France                  |
| Brésil                            | (y compris l'Algérie)   |

Grande-Bretagne et  
Irlande du Nord  
Grèce  
\*Hong-Kong  
\*Inde  
Irlande  
Israël  
Italie  
Japon  
Liban  
Liechtenstein

Fédération de Malaisie  
Norvège  
Nouvelle-Zélande  
\*Pakistan  
Pays-Bas  
Rhodésie du Sud  
\*Singapour  
Suède  
Thaïlande  
Union Sud-Africaine

\* Réciprocité de fait, admise sur la foi de déclarations faites par les représentations diplomatiques suisses ou par des déposants dans les pays en question.

Pour les autres pays, il s'agit d'une réciprocité fondée sur un accord diplomatique ou une déclaration formelle des autorités compétentes, adressée directement à notre bureau ou transmise par les organes diplomatiques ou des particuliers.

\*\* Les déposants suisses doivent, dans ce pays, fournir la preuve de l'enregistrement de la marque en Suisse si, au moment du dépôt, celle-ci n'a pas encore été utilisée aux Etats-Unis.

## Aus der Praxis des Auslandes

*Italien*

### Der Schutzzumfang italienischer Verfahrenspatente

(Zwei Urteile zur Frage der Einfuhr von im Ausland  
hergestellten Erzeugnissen)

Art. 2 des italienischen Patentgesetzes vom 29. Juni 1939 hat den folgenden Wortlaut:

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purchè esso possa formare oggetto di brevetto. Ogni altro prodotto identico si presume ottenuto, salvo prova in contrario, col metodo o processo che è oggetto del brevetto.

In seiner Schrift «Brevetto die metodo o processo e brevetto di prodotto» (Problemi del diritto industriale n. 3, 1941 XIX) beschäftigt sich Natale Mazzolà eingehend mit diesem Artikel und kommt zum Ergebnis, daß dessen Anwendung nicht nur die nationale Industrie schädige, sondern daß er auch gegen die fundamentalen Grundsätze des Patentrechtes verstoße. Der Verfasser erbringt anschließend den Nachweis, daß der Wortlaut dieser Bestimmung gar nicht den Willen des Gesetzgebers enthalte, und daß sie deshalb und weil sie sinnlos sei, nicht zur Anwendung gelangen dürfe. Die beiden letzten Sätze des Artikels seien als «*lettera morta*» zu streichen.

Kürzlich bot sich nun erstmals zwei Gerichten die Gelegenheit, sich mit der Auslegung dieser umstrittenen Regelung zu befassen. Mit Rücksicht auf die Tragweite dieser Entscheidungen und den interessanten Interpretationsversuch der am Prozeß beteiligten italienischen Gesellschaft wird der nachstehenden Darlegung des Inhaltes der Urteile ein kurzer Überblick über Tatbestand und Rechtsbegründung der Parteien vorausgeschickt.

## I.

Wegen Importes, Verkaufes und Weiterverarbeitung einer schweizerischen synthetischen Textilfaser in Italien hat die italienische Firma Rhodiatocce beim Zivilgericht von Florenz gegen eine Anzahl italienischer Textilfirmen Patentverletzungsklage erhoben<sup>1</sup>. Sie berief sich auf sieben ihr gehörende Verfahrenspatente und verlangte u. a. Feststellung der Patentverletzung, Beschlagnahmung der fraglichen Textilfaser, Schadenersatz und Urteils publikation.

Mit dieser Klage erreichte die Klägerin, daß ihr verschiedene Firmen, die die Textilfaser importierten oder weiterverarbeiteten, eine schriftliche Erklärung abgaben, worin sie anerkannten, die sieben erwähnten Patente verletzt zu haben, und sich verpflichteten, bis zu deren Ablauf ihren entsprechenden Bedarf nur noch bei der Rhodiatocce oder bei deren Lizenznehmern zu decken. Gegen diese Erklärung zog die Rhodiatocce die Klage zurück oder verzichtete – sofern die betreffende Firma noch nicht eingeklagt war – auf die Einleitung eines Prozesses.

Dieses Vorgehen veranlaßte die betroffenen Schweizerfirmen<sup>2</sup> gegen die Rhodiatocce beim Zivilgericht in Mailand eine Klage anzustrengen mit dem Hauptbegehren um Feststellung, daß auf Grund der sieben in Florenz angerufenen Patente der Import, der Verkauf und die Weiterverarbeitung ihrer Textilfaser nicht untersagt werden könne, und um Verurteilung wegen unlauteren Wettbewerbes<sup>3</sup>.

## II.

Da es sich bei den eingeklagten Patenten um Verfahrenspatente handelte, deren Verfahren keine neuen Erzeugnisse ergeben<sup>4</sup>, vertraten die Beklagten in Florenz und die Klägerinnen in Mailand den Standpunkt, daß sie die Verschiedenheit des Herstellungsprozesses ihrer Faser

---

<sup>1</sup> Die schweizerische Verkaufsgesellschaft leistete ihren eingeklagten Kunden durch ihre Intervention ad adjuvandum Beistand.

<sup>2</sup> Nämlich die Patent-, die Fabrikations- und die Verkaufsgesellschaft.

<sup>3</sup> Die Klage wegen unlauteren Wettbewerbes interessiert hier nicht.

<sup>4</sup> Es wurden sieben Verfahrenspatente eingeklagt, von denen zwei zwar formell auch Produktansprüche aufweisen. Da im Mailänder Prozeß die Rhodiatocce anerkannt hat, daß auch diese materiell nur Verfahrenspatente sind, erübrigt es sich hier, den entsprechenden Nachweis sowie die Vorbehalte, die das Florentiner Gericht in dieser Hinsicht machte, wiederzugeben. Ebenso interessiert in diesem Zusammenhang nicht, daß sich die Rhodiatocce im Laufe des Florentiner Prozesses nachträglich noch auf weitere Patente, darunter auch auf ein Erzeugnispatent, berief.

von den in diesen Patenten beschriebenen Verfahren gar nicht nachzuweisen brauchten; denn nach ihrer Auffassung schließt Art. 2 des Pat. Ges. den Schutz nicht neuer, aber nach patentierten Verfahren hergestellter Erzeugnisse aus.

Demgegenüber verteidigte die Rhodiatoce die These, daß das Verfahrenspatent das nach dem entsprechenden Verfahren hergestellte Erzeugnis in jedem Falle mitumfasse. Je nach dem das Erzeugnis neu und patentierbar oder bekannt sei, werde es absolut, also unabhängig von der Fabrikationsweise, oder nur als Produkt des patentierten Verfahrens geschützt. Demzufolge könne sich die Gesetzesvermutung, wonach bis zum Beweis des Gegenteils jedes gleiche Erzeugnis als nach dem patentierten Verfahren hergestellt crachtet wird, nur auf das bekannte Erzeugnis beziehen.

Diese These wurde u. a. folgendermaßen begründet:

a) Die zur Bestimmung des Schutzzumfanges des Verfahrenspatentes heranzuziehenden Grundsätze des Patentrechtes seien nicht mehr im Patentgesetz vom Jahre 1939, sondern in den Art. 2584, 2585 und 2586 des Codice Civile vom Jahre 1942 enthalten.

(*Art. 2584* entspricht Art. 1 des Pat. Ges. und umschreibt das durch das Patent verliehene Exklusivrecht. Darnach hat der Berechtigte das ausschließliche Recht, die Erfindung auszuführen und über sie im Rahmen und zu den Bedingungen des Gesetzes zu verfügen. Der zweite Absatz dieses Artikels stimmt mit demjenigen von Art. 1 des Pat. Ges. überein und lautet:

*«Il diritto, (tale facoltà esclusiva) si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.»*

*Art. 2585* ist genau gleich formuliert wie Art. 12 des Pat. Ges. Er hat den Titel «Oggetto del brevetto» und legt im wesentlichen dar, daß sowohl Erzeugnisse als auch Verfahren Gegenstand eines Patentes sein können.

*Art. 2586* endlich behandelt das Verfahrenspatent. Er ist mit dem oben wiedergegebenen Art. 2 des Pat. Ges. identisch, mit der einzigen Ausnahme, daß der letzte, die gesetzliche Vermutung ordnende Satz von Art. 2 in Art. 2586 *ausgelassen* ist.)

Das gemäß Art. 2584 ganz allgemein dem Inhaber eines Erfindungspatentes zustehende Exklusivrecht gelte selbstverständlich auch für den Inhaber eines Verfahrenspatentes. Dessen in Art. 2586 näher umschriebenes Recht erstrecke sich demzufolge auf den ganzen in Art. 2584 fest-

gelegten Bereich, *also auch auf den Handel mit dem Produkt, auf das sich die Erfindung bezieht*. Daraus erhelle, daß das Verfahrenspatent sowohl das Verfahren als auch das darnach erzielte Erzeugnis umschließe.

b) Wenn nun der zweite Satz von Art. 2586 bestimme, daß unter das Verfahrenspatent auch das nach dem Verfahren erhaltene Erzeugnis fällt, sofern dieses Erzeugnis *neu und patentierbar* ist, so werde damit der Grundsatz des *absoluten* Schutzes des neuen Erzeugnisses durch das Verfahrenspatent ausgesprochen. Anders sei diese Bestimmung gar nicht auszulegen, da sich der relative Schutz des Verfahrenspatentes bereits aus Art. 2584 ergebe.

c) Übrigens diene dieser in Art. 2586 ausdrücklich niedergelegte Grundsatz nur der Klarheit und dem besseren Verständnis, da das mittels eines patentierten Verfahrens erhaltene neue und patentierbare Erzeugnis sowieso den absoluten Patentschutz genieße; denn nach konstanter Praxis sei der Umfang des Patentbeschlusses aus der vom Richter auszulegenden Patentbeschreibung abzuleiten, und zwar ohne Berücksichtigung der (nur auf eine Ordnungsvorschrift zurückzuführenden) Patentansprüche. Daraus folge, daß selbst dann, wenn der Erfinder es unterlassen habe, in den Ansprüchen neben dem neuen Verfahren auch das entsprechende neue Erzeugnis zu nennen, dieses gleichwohl mitpatentiert sei.

d) Aus der im letzten Absatz von Art. 2 des Pat. Ges. geregelten Vermutung, daß bei gleicher Beschaffenheit ein Erzeugnis als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt, dürfe kein gegenteiliger Schluß gezogen werden, weil diese Bestimmung in der Grundsatzgesetzgebung des CC fehle. Vielmehr sei aus der oben nachgewiesenen Tatsache des absoluten Schutzes des neuen und patentierbaren Erzeugnisses zu folgern, daß diese Gesetzesvermutung nur für das nach einem patentierten Verfahren hergestellte *bekannte* Produkt zutreffe.

### III.

1. Das Zivilgericht von Florenz hat diese Argumentation u. a. mit folgender Begründung abgelehnt<sup>5</sup>:

Es treffe zu, daß Art. 2584 CC, der dem Art. 1 des Pat. Ges. entspricht, die Ausdehnung des Exklusivrechtes auf den Handel vorsehe. Dies gelte indessen nur für das Produkt, auf das sich die Erfindung bezieht, also nur

---

<sup>5</sup> Urteil vom 8. März 1956 in Sachen Rhodiatoce gegen Franchi und Konsorten und Grilon SA. als Intervenientin.

für das Erzeugnispatent, das in Art. 12 des Pat. Ges. (abschließend) behandelt werde. Das Verfahrenspatent sei Gegenstand von Art. 2. Wenn in diesem Artikel auch vom Erzeugnisschutz die Rede sei, so könne deshalb darunter nicht der nur dem Erzeugnispatent zukommende Schutz verstanden werden. Im übrigen erscheine es als zweifellos, daß der gemäß Art. 2 auf das Erzeugnis erweiterte Schutz ausschließlich das neue und patentierbare Produkt betreffe. Das ergebe sich offensichtlich aus dem fraglichen Text.

Schließlich bestehe, wie die grammatikalische und die logische Betrachtung zeige, zwischen dem letzten Absatz, der die Gesetzesvermutung regelt, und dem übrigen Text von Art. 2 eine enge Verbindung, die die Anwendung der Vermutung auf nicht neue Produkte fraglos ausschließe. Und abgesehen davon wäre auch aus praktischen Gründen eine Ausdehnung des Patentschutzes auf das bekannte Erzeugnis mit der Folge, daß alle identischen Erzeugnisse als nach dem entsprechenden Verfahren hergestellt crachtet würden, schlechthin undenkbar. Man stelle sich ein neues Verfahren zur Herstellung von Schuhen vor, mit dessen Patentierung plötzlich sämtliche Schuhe als nach diesem Verfahren hergestellt zu gelten hätten!

Indessen bleibe zu beachten, daß der dem *neuen* Erzeugnis gewährte Schutz kein indirekter, sondern ein relativer sei. Art. 2 schütze das neue Erzeugnis direkt und absolut, allerdings nur in Beziehung zu seinem Herstellungsverfahren. Das nach dem patentierten Verfahren erzeugte neue Produkt genieße deshalb auch dann den uneingeschränkten Patentschutz, wenn es im Ausland nach dem entsprechenden Verfahren fabriziert werde.

2. Zum gleichen Ergebnis kam das mailändische Zivilgericht, das u. a. folgendes ausführte<sup>6</sup>:

Art. 1 des Pat. Ges. (und entsprechend Art. 2584 CC) regle den Inhalt des Exklusivrechtes und nicht den Gegenstand des Patentcs; er spreche nicht von der Ausdehnung des Exklusivrechtes auf das Erzeugnis, sondern auf den Handel mit dem *geschützten* Erzeugnis. Die Frage der Ausdehnung des Patentschutzes eines Verfahrenspatentes auf das Erzeugnis finde ihre Antwort in Art. 12 und 2 des Pat. Ges., die den Art. 2585 und 2586 CC entsprechen. Wenn in Art. 2586 CC der letzte Absatz von Art. 2 des Pat. Ges. fehle, so sei das lediglich darauf zurückzu-

---

<sup>6</sup> Urteil vom 3. Mai 1956 in Sachen Inventa AG., Fibron SA. und Grilon SA. gegen Rhodiatocc.

führen, daß der CC alle Bestimmungen nicht grundsätzlicher Natur dem betreffenden Spezialgesetz überlassen wollte.

Den Schutzbereich der Verfahrenspatente normiere Art. 2 des Pat. Ges. Wortlaut und Sinn dieses Artikels seien klar. Darnach sei das nicht neue Erzeugnis, das nach einem patentierten Verfahren hergestellt wird, *nicht geschützt*. Und das neue und patentierbare Erzeugnis sei nur insofern geschützt, als es nach dem patentierten Verfahren hergestellt wurde. Es genieße also keinen absoluten, sondern nur relativen Schutz. Der absolute Schutz eines Erzeugnisses sei nur über ein Produktpatent erreichbar. Ein umfassender Patentschutz erfordere deshalb die gleichzeitige aber getrennte Patentierung sowohl des Verfahrens als auch des Erzeugnisses.

3. Diese beiden Urteile, gegen die appelliert worden ist, halten unabhängig voneinander aber übereinstimmend fest, daß Wortlaut und Sinn von Art. 2 Pat. Ges. klar sind und deshalb keinen Raum für eine den eindeutigen Text vergewaltigende Interpretation bieten, mögen die dafür ins Feld zu führenden juristischen und insbesondere wirtschaftspolitischen Erwägungen noch so gewichtig sein. Beide Urteile bestätigen das, was schon aus dem Gesetz zu lesen ist, nämlich daß es zwei Kategorien von Verfahrenspatenten gibt:

a) Das Verfahrenspatent, mit dessen Verfahren kein neues, sondern lediglich ein schon *bekanntes* Erzeugnis erhalten wird, schützt *ausschließlich das Herstellungsverfahren*. Es kann deshalb nur vom Fabrikanten, der dieses Verfahren *in Italien* anwendet, verletzt werden. Das Produkt genießt *keinen* Schutz und darf deshalb, z. B. wenn es im Ausland nach dem in Italien patentierten Verfahren fabriziert wurde, frei importiert und verkauft werden.

b) Das Verfahrenspatent, mit dessen Verfahren ein *neues und patentierbares* Erzeugnis erhalten wird, schützt neben dem Verfahren auch das *darnach hergestellte Produkt*. Das neue Erzeugnis wird also nur insofern, als es nach dem patentierten Verfahren fabriziert wurde, geschützt. Indessen gilt, unter Vorbehalt des Gegenbeweises, jedes gleichartige Erzeugnis als nach diesem Verfahren hergestellt.

Der Patentschutz kommt dem neuen Erzeugnis allein auf Grund seiner Beziehung zum patentierten Herstellungsverfahren zu. Ob dieses Verfahren aber zulässiger- oder verbotenerweise angewendet wird, ist unerheblich. Deshalb begeht auch eine Patentverletzung, wer das neue Erzeugnis, das nach dem in Italien patentierten Verfahren im Ausland, wo ein entsprechendes Patent nicht besteht, fabriziert worden ist, in Italien importiert, verkauft usw.

(Mitgeteilt von Hans Trüb, Zürich)

## Literatur

*Busse, Rudolf, Dr. iur.:* Senatspräsident beim Deutschen Patentamt: Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz in der Fassung vom 18. 7. 1953, zweite Auflage; Sammlung Guttentag. Berlin 1956, Verlag Walter de Gruiter & Co., XIX/726 Seiten. Ganzleinen. DM 48.—.

*Martin-Achard, Edmond, Dr.:* Brevets d'Invention; Fiches Juridiques Suisses, Genève 1956, mise au point 1<sup>er</sup> janvier 1956, Nos 519 (Introduction), 520 (Disposition générales), 521 (Délivrance du brevet), 522 (Sanctions civiles et pénales), 523 (Introduction à l'examen préalable; dispositions d'exécution et transitoires). (Es handelt sich um eine Überarbeitung und Anpassung der ersten Ausgabe (1942) dieser Kartothek-karten, um ihren Inhalt mit dem am 1. Januar 1956 in Kraft getretenen neuen Patentgesetz in Übereinstimmung zu bringen.) Erhältlich bei M. L. Zwahlen, Case Stand, Genève, zum Preise von Fr. 6.—.

*Petitpierre, François, Dr.:* L'application du droit antitrust des Etats-Unis d'Amérique à leur commerce extérieur. Neuchâtel 1956. Editions Delachaux & Niestlé. 141 S., broch., Fr. 7.80.

*Reimer, Arnold, Dr.:* Schweizerische Gesetzgebung zum gewerblichen Rechtsschutz mit internationalen Abkommen. Textausgabe mit Verweisungen und Sachregister. Zürich, 1956. Scientia Verlag, Zürich, und Carl Heymanns Verlag KB, München, Köln, Berlin.

*Sordelli, Luigi:* Rassegna di Diritto Industriale; esame sistematico di dottrina e giurisprudenza 1951–1953. Milano 1956. Casa editrice Luigi di G. Pirola.

## Buchbesprechungen

*Bureau International pour la Protection de la Propriété Industrielle: La Marque Internationale.* Guide du déposant. Editions Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1956, 47 Seiten, deutsch oder französisch, Preis Fr. 3.10.

Das Internationale Bureau hat hier auf 24 Seiten eines handlichen Heftchens in einfacher, auch dem Nichtjuristen verständlicher Sprache all das zusammengestellt, was für die praktische Benutzung des Institutes der internationalen Markenregistrierung wissenswert ist. Das Büchlein will also nicht eine erschöpfende wissenschaftliche Darstellung des Rechtes betreffend die internationale Marke sein, sondern vielmehr Orientierung und Beratung des Industriellen oder des Händlers.

Die ersten Absätze stellen kurz die Geschichte und die wichtigsten Grundsätze des Madrider Markenabkommens dar. Ein besonders nützliches Kapitel behandelt dann die Wahl einer Marke, und man findet hier ein weitgehend vollständiges Verzeichnis der absoluten Markenhinderungsgründe, die sich aus den Konventionen oder aus Recht und Praxis der einzelnen Vertragsstaaten ergeben. In nachfolgenden Abschnitten werden die bei der internationalen Markenregistrierung zu erfüllenden Förmlichkeiten, Veröffentlichungen und Notifizierungen des Büros, sowie das die einzelstaatlichen Zurückweisungen beherrschende Verfahrensrecht dargelegt. Ferner findet man in dem Hefte eine Darstellung der Verfahren betreffend Registrierungen von Rechtsveränderungen bei registrierten Marken, insbesondere bei Übertragungen, ferner Ausführungen über Taxzahlungen und Erneuerungen sowie über Registerauszüge, welche das Amt auf Verlangen liefert. Der Anhang bringt schließlich Abdrücke der verschiedenen Formulare, statistische Angaben, die internationale sowie die spanische Warenklassifikation und Listen der Gebühren und der käuflichen Veröffentlichungen des Internationalen Büros.

Die Darstellung des Materials ist klar, knapp und, soweit der Referent zu erkennen vermochte, sachlich einwandfrei. Wenn sich auch das Büchlein in erster Linie an die Markeninhaber und weniger an den Rechtsberater desselben wendet, so wird doch auch letzterer das Heft gerne in seiner Bibliothek stehen haben, sei es, um diese oder jene Weisung für seine Arbeit daraus zu ziehen, sei es zur bequemen und zweckmäßigen Orientierung seiner Mandanten über Nutzen und Technik der internationalen Markenregistrierung.

*W. Winter*

*Heinz A. Daniels: Warenzeichen-Verwechselbarkeit.* Sammlung der Spruchpraxis des Reichspatentamtes, des Deutschen Patentamts und der Gerichte über die Verwechselbarkeit von Warenzeichen, Firmennamen

und Titeln, Carl Heymanns Verlag KG. DINA 4, VIII, 56 Seiten, broschiert DM 17.50, durchschossene Ausgabe DM 22.—.

Der Verfasser hat die vom Patentamt und den Gerichten im Laufe der Jahrzehnte auf Verwechselbarkeit geprüften Wort- und Bildzeichen erfaßt und in alphabetischer Reihenfolge angeführt unter Angabe, ob eine Verwechslungsgefahr angenommen oder verneint wurde.

Im ersten Teil sind die Wortzeichen verglichen; im zweiten Teil sind Wort- und Bildzeichen kombiniert sowie reine Wort- reinen Bildzeichen gegenübergestellt; der dritte Teil befaßt sich mit dem Verhältnis der reinen Bildzeichen, die nicht im Bild wiedergegeben, sondern mit Worten beschrieben sind.

Jedem Entscheid sind die Angaben über die erfolgten Veröffentlichungen beigelegt.

Der Verfasser bemerkt dazu: «Selbstverständlich soll die Zusammenstellung keinen Ersatz der Veröffentlichungen selbst darstellen, denn die Besonderheiten eines jeden Falles sind zumeist erst aus der Begründung einer Entscheidung ersichtlich, was aus den zuvor dargelegten Gründen insbesondere für gerichtliche Entscheidungen gilt, wo neben dem bloßen Ähnlichkeitsgrad der Zeichen oder Firmenbezeichnungen auch wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte, wie Dauer und Intensität der Benutzung, Verwirkung, der Namensschutz u. a. Berücksichtigung finden. Diese, neben dem Ähnlichkeitsgrad der Zeichen die Entscheidung mit bestimmenden Umstände sind zumeist nur der Begründung der Entscheidung zu entnehmen.»

Die Bedeutung dieser Zusammenstellung liegt also einmal darin, daß sie eine Fülle von Vergleichsbeispielen vorlegt, aus denen die einschlägigen rasch aufgefunden werden und daß sie überdies sofort den Weg zu den Stellen angibt, an denen der Entscheid veröffentlicht wurde.

Wer je mit diesem Hilfsmittel gearbeitet hat, wird darauf nicht mehr verzichten. So schwierig es im Einzelfall ist, anhand von Präjudizien die Verwechselbarkeit eines Zeichens zu beurteilen, so liefert doch die Spruchpraxis dafür die beste Grundlage.

Wir müssen dem Verfasser dankbar sein, daß er ein für allemal die mühevollen Arbeit des Nachsuchens uns abgenommen hat und durch die Lieferung von Ersatzblättern dies jährlich weiterhin tun wird.

Da wir in der Schweiz ohnehin darauf angewiesen sind, unsere eigene Erfahrung, die doch im ganzen gesehen recht beschränkt ist, durch diejenige der wichtigsten ausländischen Staaten zu erweitern, wird die Arbeit von Daniels auch hier sicherlich gerne entgegengenommen.

A. Troller

*Tullio Ascarelli: Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Lezioni di diritto industriale.* Milano, Dott. A. Giuffrè, Editore, 1956. S. XII, 630, Lire 3000.

Ascarellis neues Werk handelt vom System des Wettbewerbs, vom unlauteren Wettbewerb, vom Patent-, Marken-, Muster- und Urheberrecht auf der Basis des italienischen Rechts; es führt aber darüber hinaus zu allgemeinen Problemen dieses Rechtsgebietes und bildet daher einen wichtigen Beitrag zur Diskussion im internationalen Raum. Diese Gebiete werden, so weit es überhaupt möglich ist, zusammengefaßt. Ascarelli gelangt geradezu mühelos zur Synthese des Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtes und zu deren Verbindung mit dem Handelsrecht und dem allgemeinen

Zivilrecht. Die verbindende Idee findet er im zentralen Schutzobjekt, das er als die Verdienstwahrscheinlichkeit (*probabilità del guadagno*), die Chance, ein Einkommen zu erzielen, bezeichnet. Diese ausschließlich ökonomische Konzeption gerät mit dem Schutz der ideellen Interessen (Urheberrechte usw.) deswegen nicht in Konflikt, weil er ihn dem reinen Persönlichkeitsrecht überträgt (wie das schon J. Kohler getan hatte). Überdies anerkennt Ascarelli durchaus den rechtspolitischen und dogmatischen Nutzen des Begriffes «geistiges Eigentum», dessen Bedeutung in letzter Zeit wiederum stark betont, manchmal auch (im Zusammenhang mit der deutschen Urheberrechtsreform) dem Eigentum an körperlichen Sachen zu sehr angeglichen wird, wovor Ascarelli eindringlich warnt.

Dem weitreichenden handelsrechtlichen Wissen des Autors entsprechend sind die firmen- und gesellschaftsrechtlichen Probleme (z.B. Konzerne und Monopole) eingehend mitbehandelt.

Wenn auch das Werk Vorlesungslektionen wiedergibt, so kann auch der in diesen Spezialgebieten erfahrene Leser dennoch nie die Meinung haben, es gehe nur Anfänger, keineswegs aber ihn an. Selbst der Praktiker sieht seine Anliegen keineswegs vernachlässigt. Das Buch setzt die von uns so sehr zu bewundernde Tradition der italienischen Jurisprudenz aufs beste fort, indem es wissenschaftliche Gründlichkeit, dogmatische Klarheit und – was eigentlich die Voraussetzung und Folge zugleich der beiden andern Merkmale ist – die Anschauung der praktischen Probleme miteinander verbindet.

Man würde aber diesem bedeutenden Werk Unrecht tun, wenn man es nur mit glatten und notwendigerweise etwas allgemeinen Worten preisen und nicht zugleich die Gelegenheit zur Diskussion benützen möchte. Die Firma dürfte (wie übrigens auch von E. Reimer) zu sehr nur in ihrer immaterialgüterrechtlichen Aufgabe und zu wenig im persönlichkeitsrechtlichen Bezirk erfaßt sein. Die konstitutive Begründung von Ausschließlichkeitsrechten durch einen zweiseitigen Vertrag (z.B. exklusive Lizenz) wird einfach ohne alle Bedenken vorgetragen, obgleich doch ein Vertrag Dritte nur verpflichten kann, wenn das Gesetz ihm diese Wirkung ausdrücklich verleiht (z.B. Servitut). Die Sorge um die theoretische Geschlossenheit wird die doch kaum haltbare Konstruktion verschuldet haben, daß in der Ausstattung der Marke mit der Unterscheidungsfähigkeit eine schöpferische Leistung liege, währenddem der Markeninhaber ja auch lediglich aus dem Vorrat schon bestehender Worte oder Bildzeichen eines auswählen kann, sogar aus denjenigen, die schon für gänzlich andere Produkte als Marken verwendet wurden.

Diese Beispiele mögen bloß zum recht wachen Lesen anregen, zu einem aufmerksamen Erfassen dieses neuen schönen Buches in der reichen Reihe, die der Verleger Dr. A. Giuffrè betreut. A. Troller

*Baumbach-Hefermehl: Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht.* Siebte, völlig neu bearbeitete und vermehrte Auflage, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München und Berlin, 1956, S. XXXVII, 1243, Taschenformat, DM 35.—.

Der schweizerische Leser sucht in einem ausländischen Werk zweierlei Belehrung:

Über das ausländische Recht selbst und durch dieses besseres Verständnis der eigenen Ordnung. Beiden Anforderungen genügt dieser sog. Kurzkommentar, der die

Diminutivbezeichnung, wenigstens nach schweizerischen Maßstäben, kaum rechtfertigt. Kurz gehalten sind zwar die theoretischen Ausführungen. Sie muten uns eher etwas abstrakt und konstruiert an, so, wenn z.B. — allerdings in Übereinstimmung mit führenden deutschen Spezialisten des Wettbewerbsrechtes und der höchstrichterlichen Rechtsprechung — ein subjektives Recht am Unternehmen anerkannt wird. Da dürfte die schweizerische These wirklichkeitsnaher und damit auch richtiger sein, daß der unlautere Wettbewerb nicht ein Individualrecht verletzt, sondern als unerlaubte Handlung Deliktsobligationen begründet. Störend wirken die vielen Abkürzungen oder geradezu Wortverstümmelungen, mit denen zwar viel Platz gespart wird, die aber die Lektüre nur zum Mittel der Kenntnisnahme herabwürdigen und jegliche Freude an der Sprache abschneiden, so z.B.: «... des allg Persönlichk.R das Sitten Ges. ...» «... die bürgerl-rechtl mit der wbl Sittenwidrigk gleichgesetzt.»

Als Informationsquelle erfüllt hingegen das Werk seine Aufgabe voll und ganz. Die logisch strenge und sehr übersichtlich geordnete Einteilung des Stoffes erleichtert neben dem ausführlichen Sachregister das Auffinden der behandelten Probleme. Die deutsche Gerichtspraxis wird reichlich ausgeschöpft (in einem Fundstellenverzeichnis sind die zahlreichen einschlägigen Urteile, die der BGH seit 1950 erlassen hat, unter Angabe der erfaßten Gesetzesstelle, der verschiedenen Publikationsorgane und des kennzeichnenden Schlagwortes zusammengefaßt); die Literatur ist weitgehend angeführt. Wie sehr auch der schweizerische Leser für die Anwendung unseres Rechts Gewinn zu ziehen vermag, erweist die über 105 Seiten ausgedehnte Behandlung der Generalklausel (UWG 1), die der Generalklausel unseres schweizerischen UWG entspricht, wobei jedoch statt von dem Zuwiderhandeln gegen die Grundsätze von Treu und Glauben vom Verstoß gegen die guten Sitten gesprochen wird. Die Generalklausel wird in der Schweiz immer noch mit großer Zurückhaltung angerufen und angewendet. Eine derart umfassende Darstellung und auch kritische Würdigung der reichhaltigen deutschen Gerichtspraxis kann uns manche Pionierarbeit ersparen.

Große Sorgfalt ist stets der Frage nach der alternativen oder kumulierenden Anwendung der verschiedenen Gesetze des Immaterialgüterrechts gewidmet.

Das Hauptgewicht des Werkes liegt auf der Darstellung des unlauteren Wettbewerbs. Die Kommentierung des Markenrechts beschränkt sich zur Hauptsache auf eine systematisch klare Anführung der Gerichtsurteile.

Von den mitbehandelten angrenzenden Rechtsgebieten ist vor allem der Entwurf eines Antikartellgesetzes zu erwähnen.

Die PVUe und die beiden Madrider Abkommen sind ebenfalls einbezogen und werden knapp behandelt.

Gewiß finden wir zum großen Teil dieselben Angaben, die uns aus Reimers großem Standardwerk bekannt sind. Trotzdem lohnt es sich auch für uns, dieses Werk ebenfalls anzuschaffen. Es ist dank der Stoffauswahl und -anordnung und infolge der präzisen und knappen Meisterung der Probleme ein sehr wertvolles Nachschlagewerk für theoretische und insbesondere praktische Anliegen.

*A. Troller*

*Busse, Dr. jur. Rudolf:* Senatspräsident beim Deutschen Patentamt: Patentrecht und Gebrauchsmustergesetz in der Fassung vom 18. 7. 1953, erläutert von Dr. jur. Rudolf Busse. Zweite Auflage, Berlin 1956, Sammlung Guttentag. Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin. XIX/726 Seiten, Ganzleinen. DM 48.—.

Mit der vorliegenden zweiten Auflage liegt nun in der grünebondenen bekannten Sammlung Guttentag auch über das Patentrecht und das Gebrauchsmustergesetz der Deutschen Bundesrepublik der dem gegenwärtigen Stand dieser Gesetzgebung entsprechende Handkommentar wieder vor. Die Handkommentare der Sammlung Guttentag gehören beim Praktiker seit Jahrzehnten zu den meistbenutzten Erläuterungswerken zur deutschen Gesetzgebung.

Die Lektüre des Kommentars zeigt sofort, daß der Autor mit der Praxis und mit dem Geschäftsgang des Deutschen Patentamtes aufs innigste vertraut ist und daß diese Vertrautheit seinem Kommentar eine besondere Note verleiht. So sind denn in den Anlagen zu den Erläuterungen des Patentrechts auch alle Verordnungen, Bestimmungen und Reglemente, die für den Verkehr mit dem Patentamt wichtig sind, im Wortlaut wiedergegeben.

In einer ca. 40 Seiten umfassenden systematischen Einführung wird das Wesen des gewerblichen Rechtsschutzes, die Bedeutung des Patentrechts und dessen geschichtliche Entwicklung in Deutschland dargelegt, der weitere Aspekt zukünftiger Entwicklung skizziert und die Abgrenzung des Patentrechts zu benachbarten Gesetzgebungen sowie seine Beziehungen zu anderen Gesetzesmaterien aufgezeigt. Diesem allgemeinen Teil folgt die Kommentierung des Patentrechts und des Gebrauchsmustergesetzes sowie eine mit kurzen Verweisungen versehenen Wiedergabe des Patentrechtsgesetzes und der zugehörigen Gesetze und Verordnungen. Und den Abschluß bilden ein internationaler Teil mit der PVUE und den durch Deutschland geschlossenen Sonderverträgen, eine Staatenübersicht der Verbandsstaaten mit Angabe der für die einzelnen Staaten geltenden Fassung und Beitrittsdaten, des geltenden Patentrechts und der Daten seiner seitherigen Änderungen, sowie der Anschrift der Patentbehörde des betreffenden Landes. Die rasche Auffindbarkeit der Stelle, an der ein gesuchtes Problem behandelt ist, dient ein detailliertes Sachregister.

Als Neuerung sucht der Verfasser zu Beginn der Erläuterungen jedes Paragraphen als Leitgedanke den Gesetzeszweck der Bestimmung aufzuzeigen, sei es in einem Leitsatz oder in einer kurzen Erörterung. Das ist ein anerkennenswertes Unterfangen. Es hilft, die kommentierenden Erläuterungen immer wieder mit dem durch die einzelne Bestimmung erstrebten Zweck zu verbinden, die *ratio legis* im Bewußtsein zu halten. Und es wehrt damit einer nur routinemäßigen Anwendung der Auslegungsregeln, die ja oft die Gefahr des Irrweges mit sich bringt, wenn sie nicht immer wieder kontrollierend den Kompaß der *ratio legis* zu Rate zieht.

Wer sich rasch in den Grundzügen über ein grundsätzliches Problem oder eine Frage der Praxis eine erste Orientierung verschaffen will, wird gerne zu diesem Handkommentar aus der Sammlung Guttentag greifen, der ihn vor allem an Hand von Beispielen aus der Praxis orientiert, ihm daneben aber auch genügende Literaturhinweise vermittelt, um der Frage im einzelnen weiter nachzugehen. Otto Irminger

*Andre Françon: La propriété littéraire et artistique en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Etude critique. Paris 1955, XI, S. 274.*

Der kontinentale Jurist ist durch die in vielen Belangen doch recht einheitlichen europäischen Urheberrechte und durch die weitgehend übereinstimmende Theorie und Gerichtspraxis (wenn auch manchmal wichtige Unterschiede zu erkennen sind) versucht, dieselben Grundsätze auf den Schutz der Urheber in den USA und in Groß-

britannien anzuwenden. Wenn er amerikanische oder englische Werke konsultiert, so fällt ihm die Andersartigkeit gegenüber dem kontinentalen Urheberrecht nicht so sehr auf.

Françon hat sich das wichtige Ziel gesetzt und es auch erreicht, das amerikanische und englische Urheberrecht mit den in Kontinentaleuropa vorwiegend geltenden Grundsätzen sowohl in bezug auf den Inhalt der Regeln als auch in bezug auf ihre rechtspolitische und rechtsethische Grundlage zu vergleichen, wobei er seiner Herkunft und Ausbildung entsprechend vor allem das durch Gesetze, Gerichte und die Literatur in Frankreich ausgestaltete Urheberrecht beachtet und dem englischen und amerikanischen entgegensetzt.

Er hat alle wichtigen Probleme angefaßt und sie klar dargestellt. Er beschreibt das in den USA und in Großbritannien geltende Recht und kritisiert es dort, wo ihm der Schutz des Urhebers zu wenig gewährleistet scheint, so insbesondere im Zusammenhang mit dem *droit moral*.

Etwas zu kurz ist vielleicht der Schutz der unveröffentlichten Werke in den USA behandelt. Auch dürfte der Verfasser die Eigentümlichkeit des englischen Rechts, daß dem Schallplattenfabrikanten an der Schallplatte ein eigentliches Urheberrecht zugestanden wird, nicht genügend hervorgehoben haben; diese Anomalie hätte rechtspolitisch und dogmatisch noch mehr betont werden sollen.

Françons umfassende Studie wird ihren hervorragenden Informationswert so lange behalten, bis sie durch eine urheberrechtsfreundliche Entwicklung in den USA und in Großbritannien überholt ist. Damit kann man aber nicht so bald rechnen. *A. Troller*

*Lehmann: Über das Wesen des Urheberrechts; Ermecke: Die Verantwortung von Staat und Gesellschaft für das geistige Schöpfungstum.* Verlag Musik und Dichtung, Berlin 1956, 52 Seiten, 8°, kartoniert DM 3.50.

Die beiden Aufsätze, die als Vorträge an der Mitgliederversammlung der Internationalen Gesellschaft für Urheberrechte im September 1955 in Berlin gehalten wurden, sind der überaus lebhaften Diskussion um die Revision des deutschen URG zu verdanken. Die Freunde und tatkräftigen Befürworter des Urheberrechts handeln der richtigen Erkenntnis gemäß, daß insbesondere in heutiger Zeit stets und überall nach den Grundlagen unserer Rechtsordnung, der einzelnen Gesetze und Rechtsinstitute gefragt werden muß, daß wir nicht mit den Lippen uns zur humanitären Weltanschauung bekennen und der materialistischen Weltauffassung, die das kommunistische Lehrgebäude trägt, und ohne die es zusammenstürzen muß, entgegentreten, in unseren eigenen Gesetzen aber den Menschen vor allem als wirtschaftlichen Faktor und erst hernach als freies geistiges Wesen behandeln können.

So hat der Kampf um die Stellung des Urhebers, um die Behandlung seiner Rechte eine Tragweite, die über dieses Rechtsgebiet hinausführt und dazu zwingt, darnach zu fragen, welche Güter die westliche Rechtsordnung dem Menschen neben dem Einkommen bieten kann, und welche Bedeutung dieses nicht nur für den materiellen Komfort, sondern für die geistige Unabhängigkeit des Menschen hat.

*Lehmann* verlangt, wie schon in früheren Arbeiten, die Anerkennung des geistigen Eigentums am Werk der Literatur und Kunst. Er wendet sich mit Recht gegen die Aufspaltung in ein Urhebervermögens- und Urheberpersönlichkeitsrecht. Gefährlich scheint mir die These, daß das Urheberrecht als ein Stück des Arbeitsrechtes im weiteren

Sinn bezeichnet werden könne. Das würde voraussetzen, daß die Allgemeinheit gegenüber dem Urheber dazu verpflichtet ist, seine Leistung zu honorieren. Damit haben wir uns aber schon auf den Weg begeben, der schließlich zur völligen Abhängigkeit des Urhebers vom Staat als Arbeitgeber führt. Das geistige Eigentum soll jedoch gerade das verhindern. Der Urheber behält seine völlige Verfügungsmacht, weil er die geistige Sache geschaffen hat, weil er in seinem persönlichen Bereich, der die Allgemeinheit nur soweit angeht, als er selber das will, ein Werk entstehen ließ, zu dessen Werden der Staat nichts beigetragen hat.

Allerdings schafft der Urheber als Teil der allgemeinen Entwicklung. Und das wurde bis anhin hauptsächlich als Grund für die Begrenzung der Schutzfrist anerkannt. Lehmann möchte den Erben des Urhebers zwar nicht das unbegrenzte Herrschaftsrecht für alle Zeit am Werk zusprechen, tritt aber doch dafür ein, daß der Schutz 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers nicht ohne eine Abfindung der Erben erlöschen solle. Dieses Postulat kann aus dem geistigen Eigentum nicht unmittelbar abgeleitet werden. Es wird auch kaum zu verwirklichen sein. Hingegen ist Lehmann darin zuzustimmen, daß die Beschränkung der urheberrechtlichen Befugnisse wegen der sozialen Gebundenheit des Urheberrechts nicht gerechtfertigt ist.

Lehmann führt auch in dieser Arbeit von der unmittelbaren fachtechnischen Interessendiskussion weg und hin zur grundsätzlichen Aneinandersetzung, zur Besinnung auf den Vorrang des Geistes, des seelischen und verstandesmäßig Geschaffenen vor den materiellen Gütern, wobei er aber, was ja dem *circulus vitiosus* der geistig-körperlichen Beschaffenheit des Menschen entspricht, zu Recht auch für die materielle Besserstellung des Urhebers kämpft.

Noch dringlicher werden diese Schicksalsfragen des Einzelnen, des Staates und der Gesellschaft von *Ermecke* gestellt und anhand der urheberrechtlichen Probleme vorgeragen. Auch er bekennt sich erneut zum geistigen Eigentum des Urhebers am Werk: «Mögen die Juristen sich noch so schwer tun, den Begriff und Inhalt des geistigen Eigentums mit ihren so verschiedenen Rechtskonstruktionen zu fassen, sie stehen mit dem Staat beim geistigen Eigentum vor einer naturgegebenen Tatsache, die sie nicht anders als nur gemäß ihrer Eigenart rechtsdogmatisch und positiv-rechtlich erfassen können.» Die Anerkennung und der Schutz eines vorstaatlichen, d. h. eines nicht vom Staate verliehenen, sondern ursprünglichen geistigen Eigentums bedeute aber nicht bloß negativ, alles vermeiden, was dieses Recht antaste, sondern auch positiv, daß der Staat die Pflicht und das Recht habe, dieses geistige Eigentum gemäß seiner Eigenart und seiner Bedeutung für den geistigen Schöpfer und für das Gemeinwohl zu ordnen und zu fördern. Das vom Staat anzuerkennende Recht auf Existenz, und zwar nicht bloß als Mensch, sondern auch als geistiger Schöpfer, verpflichte diesen zunächst für sich selbst mit eigenen Kräften zu sorgen. Wo das aber aus Unverschulden nicht möglich sei, müsse der Staat subsidiär helfen. *Ermecke* ordnet den Urheber und seine Schöpfung ein in den «universalen ordo bonorum et amoris». Damit lehnt er einerseits die «individualistisch-liberalistische Theorie» vom «Nachtwächterstaat» und andererseits die «kollektivistische totalstaatliche Auffassung» ab. Dem von *Ermecke* postulierten Wohlfahrtsstaat entsprechen dem Grundsatz nach wohl alle Staaten der freien westlichen Welt. Hingegen steht überall viel zu sehr die extrem wirtschaftliche Wertordnung im Vordergrund. Die Höherbewertung der geistigen Schöpfung kann und sollte urheberrechtlich ihren Einfluß haben. Hingegen wird es nicht möglich sein, das Urheberrecht und das Fördern des künstlerischen Schaffens miteinander zu verbinden. Der urheberrechtliche Schutz kommt leider mindestens zu 90% künstlerisch und ethisch indifferen-

ten oder gar verwerflichen Werken zu. Der Staat kann daran urheberrechtlich nichts ändern. Der kleine Rest wertvoller Schöpfungen rechtfertigt dennoch auch vom kulturellen Standpunkt aus gesehen die urheberrechtlichen Bemühungen. Zudem soll die Beziehung des Schöpfers zu seinem Werk als geistiges Eigentumsverhältnis losgelöst von aller Wertkritik anerkannt sein. So wie nicht nur der moralisch hochstehende Mensch seine persönliche Freiheit genießt und über das Eigentum an erworbenen materiellen Gütern verfügen kann, soll auch der Urheber eines minderwertigen Werkes den Rechtsschutz erhalten. Ein anderes Problem ist es hernach, ob die öffentliche Benützung eines sitten- oder staatswidrigen Werkes zu verbieten ist.

Man wird daher Ermeckes Aufsatz, so sehr man ihm auch beipflichten mag, in den urheberrechtlichen und den kulturfördernden Teil zu zerlegen und die Vermischung beider zu vermeiden haben.

Lehmans und Ermeckes Aufsätze säen triebkräftige Gedanken in das gelockerte Erdreich unserer Ideen zur Orientierung darüber, was wir gegen den totalitären Staat einzusetzen und wie wir unsere Verteidigung zu festigen haben. *A. Trollen*

*François Petitpierre, Dr.: L'application du droit antitrust des Etats-Unis d'Amérique à leur commerce extérieur, Neuenburg 1956, Editions Delachaux & Niestlé, 131 S., broschiert Fr. 7.80.*

Die ursprünglich als Dissertation erschienene Arbeit gibt dem Juristen und – weil in leicht lesbarer Form gehalten – auch den an der Güterfabrikation und am Güteraus-tausch interessierten Kreisen eine knappe, klare Einführung in die gedankliche Grund-lage und die Zielsetzung des amerikanischen Antitrust-Rechtes (Bundesrecht), wie sich diese in den einschlägigen Gesetzen und weit deutlicher in den seither ergangenen Ur-teilen der verschiedenen Instanzen der amerikanischen Bundesgerichte (District Courts, Circuit Courts of Appeals, Supreme Court of the U.S.) präsentieren.

In einem einführenden Teil wird vor allem die Geschichte der Antitrust-Gesetz-gebung wiedergegeben sowie deren allgemeine Auswirkung auf die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten, und es wird die Mitverantwortlichkeit des Antitrust-Rechtes für die wirtschaftliche Prosperität der Vereinigten Staaten unterstrichen. Im mittleren, bestgelungenen Teil ist an Hand zahlreicher Entscheide aufgezeigt, wie die amerikani-schen Bundesgerichte mit dem Anwachsen der amerikanischen Wirtschaftsinteressen im Ausland und dem daraus resultierenden Zusammenprall grundlegend verschie-dener Rechtssysteme bezüglich des wirtschaftlichen Wettbewerbes den Kreis ihrer Zu-ständigkeit immer weiter gezogen haben, und es ist auch angetönt, was für Schwierig-keiten sich aus dieser Ausdehnung ergeben haben. In einem dritten Teil gibt der Verfasser – wieder an Hand der ergangenen Entscheide – eine anschauliche Aufzählung der ver-schiedenen verpönten Wettbewerbspraktiken, wobei er auch kurz das Sondergebiet (Enklave) der Patente, Handelsmarken und das Urheberrecht streift. *Elisabeth Irminger*

*Schönherr, F.: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. In: Der Unterneh-mer und seine Rechtsgeschäfte, 1956, Industrieverlag P. Linde, Wien.*

Der Verfasser hat es unternommen, im Rahmen seiner Arbeit über das österreichische Wirtschaftsrecht das Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in aller Kürze und Prägnanz darzustellen.

Das Werk ist im losen Blattsystem mit gut übersichtlicher Anordnung herausgegeben.

Durch eine vorzüglich gearbeitete Systematik und die detaillierten Inhaltsverzeichnisse zu jedem einzelnen Rechtsgebiet wird das Auffinden der einzelnen Probleme leicht gemacht.

Wenn auch keine dogmatischen Erklärungen vorgetragen werden, so bemerkt der Leser doch fortwährend die gründliche theoretische Fundierung, die die Auswahl der wichtigen Probleme und deren knappe Behandlung ermöglicht.

Die Arbeit wird mit Vorteil benutzt, um rasch und ohne Mühe eine erste Auskunft zu erhalten. Sie läßt die Besonderheiten des österreichischen Rechtes gerade dadurch deutlich hervortreten, daß nur gerade die Grundlinien aufgezichnet sind.

Wer dieser Kurzdarstellung mit Skepsis naht, wird mit Überraschung erfahren, wie viel Wissenswertes er daraus entnehmen kann.

*A. Troller*

*Sordelli, Luigi*: Rassegna di diritto industriale, esame sistematico di dottrina e giurisprudenza 1951–1953. Milano 1956, Casa editrice Luigi di G. Pirola. Lire 1200.—.

In Heft 1/1953, S. 98 der Mitteilungen wurde die erste Ausgabe dieser systematischen Zusammenstellung und Verarbeitung der italienischen Rechtsprechung und Doktrin angekündigt. Das zweite Bändchen, das in gleicher Weise Rechtsprechung und Doktrin aus den Jahren 1951 bis 1953 zusammenfaßt, spiegelt durch seinen nahezu doppelten Umfang (232 Seiten) das Anschwellen der Judikatur und des Schrifttums über dieses Fachgebiet auch in Italien. Die Einteilung ist die gleiche geblieben, wie in der ersten Ausgabe, so daß ein gleiches Problem ohne Zeitverlust fortlaufend in seiner Behandlung in Rechtsprechung und Literatur verfolgt werden kann. Eingehende Verzeichnisse über die excerpierten Autoren und Gerichtsentscheidungen sowie ein detailliertes Schlagwortverzeichnis erleichtern die Handhabung und das Nachschlagen der verarbeiteten Gerichtsentscheide und Literaturwerke.

Das Werk ermöglicht demjenigen, der sich über die Behandlung einer bestimmten Rechtsfrage aus dem gewerblichen Rechtsschutzgebiet durch die italienische Gerichtspraxis und Literatur orientieren will, einen raschen Überblick und gibt ihm die genauen Nachweise, wo er sich über die gewünschten Fragen eingehender orientieren kann. Durch die dreijährige Periodik des Erscheinens erhält der Benützer die Gewißheit, immer über die neueste Entwicklung von Doktrin und Judikatur orientiert zu werden. Je zahlreicher die Publikationen und Urteilsveröffentlichungen in einem Lande sich häufen, um so dankbarer ist man für derartige systematische Zusammenfassungen, die einem wenigstens in großen Zügen einen laufenden Überblick über die Rechtsentwicklung im betreffenden Lande ermöglichen und das finden helfen, was im besonderen Falle weiter ins einzelne gehende Auskunft zu geben vermag.

*Otto Irminger*