

BBLP
MEYER LUSTENBERGER
Postfach
CH-8029 Zürich

Standort: 663

Klassifikation: 86

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

Heft 1

**1957
Mai**

Fascicule 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<i>Rapport annuel</i>	
Plinio Bolla, Morcote	3
<i>Der Einfluß des Code Civil auf das moderne Recht des unlauteren Wettbewerbs</i>	
Walter J. Derenberg, New York	13
<i>Die Arbeitnehmererfindung im internationalen Privatrecht</i>	
Alois Troller, Luzern	41
<i>Erfindung und Entdeckung im Patentrecht</i>	
Walter Kambli und Emil Mannhart, Basel	62
<i>Aus der Praxis des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum</i>	71
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
Otto Irminger, Zürich	74
<i>Gesetzesübersicht</i>	110
<i>Aus der Praxis des Auslandes</i>	112
<i>Literatur</i>	114
<i>Buchbesprechungen</i>	116

Rapport annuel

présenté au Groupe suisse de l'AIPPI par le président du comité,
M. PLINIO BOLLA, lors de l'assemblée générale ordinaire
du 21 mars 1957 à Zurich

Les auteurs de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, avaient eu la prévoyance d'y stipuler, à l'art. 14, qu'elle serait soumise à des révisions périodiques, «en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union».

La dernière Conférence de révision s'est terminée à Londres le 2 juin 1934. Cette révision a porté aussi sur l'Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance, sur l'Arrangement également de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, et sur l'Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels.

Après un intervalle de plus de 23 ans, une nouvelle Conférence de révision se réunira à Lisbonne le 18 novembre de cette année, sur l'invitation du Gouvernement du Portugal.

Son ordre du jour comporte la révision de la Convention générale de Paris, ainsi que celle de l'Arrangement de Madrid pour la répression des fausses indications de provenance et de l'Arrangement de la Haye relatif au dépôt international des dessins ou modèles industriels.

La Conférence de Lisbonne s'occupera aussi de trois nouveaux Arrangements concernant certains aspects de la propriété industrielle, et plus exactement la création auprès du Bureau international d'un Centre international de documentation pour les brevets ou modèles d'utilité sous priorité, la protection des appellations d'origines et leur enregistrement international et, enfin, les brevets dits d'importation. Les propositions sur ces différents sujets ont été préparées par le Bureau international.

L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce figure par contre à l'ordre du

jour d'une Conférence séparée de révision, convoquée à Nice pour le 4 juin de cette année et qui examinera des propositions préparées par l'Administration de la France et par le Bureau international et qui reprennent essentiellement celles du Comité consultatif, qui avait été institué à cet effet par le Bureau international. La Conférence de Nice se prononcera aussi sur un projet de nouvel Arrangement, ayant les mêmes parrains et concernant la classification internationale des produits auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce.

D'après l'art. 1^{er} ch. 3 de ses statuts, l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, dont nous constituons le Groupe national suisse, a pour objet, entre autres, mais surtout, « de travailler au développement des conventions internationales concernant la protection de la propriété industrielle, et particulièrement à l'extension de l'Union du 20 mars 1883 ».

A ce travail l'AIPPI n'a pas cessé de consacrer le meilleur de ses forces; les Annuaires de ses Congrès en sont le témoignage; le Groupe suisse a participé activement, après la Conférence de Londres, à l'étude des réformes envisagées et en a suggéré lui-même, en présentant toute une série de rapports, en envoyant aux Congrès des délégations nombreuses et en y faisant entendre une voix écoutée. Cela ne l'a pas empêché de collaborer au développement de la législation nationale en matière de propriété industrielle.

La nouvelle loi fédérale sur les brevets d'invention étant entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1956, sauf en ce qui concerne l'examen préalable, et les Conférences intergouvernementales de révision paraissant enfin devant se réunir dans un avenir rapproché, il est naturel que notre Groupe, pendant la dernière année, se soit soucié surtout de mettre au point en vue de ces Conférences, les projets des réformes qu'il estime les plus désirables et les plus urgentes.

Cette même préoccupation a dominé le Congrès, que l'AIPPI, traversant pour la première fois l'Atlantique, a tenu à Washington du 28 mai au 2 juin 1956.

Ce Congrès a servi à resserrer les liens entre ceux qui, en Europe, aux Etats-Unis et au Canada, se proposent de faire progresser le droit de la propriété industrielle, comme agent d'ordre, de progrès, de justice dans un régime de liberté. Il a permis aussi d'établir d'utiles contacts avec les délégués d'autres Etats, surtout de l'Amérique latine; il n'est pas interdit, sans tomber dans un optimisme déraisonné, d'espérer que ces contacts se révéleront fructueux.

Le Groupe suisse a eu le plaisir d'enregistrer à Washington l'acceptation par le Congrès de l'AIPPI de plusieurs postulats de droit conventionnel, qui lui tiennent particulièrement à cœur : la suppression de l'obligation d'exploiter, la réglementation de la licence obligatoire en cas d'abus de monopole, l'affirmation que la jouissance d'une marque, laquelle remplit en soi toutes les conditions de validité, est illimitée quant à sa durée, la protection des marques de service. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir un succès analogue en ce qui concerne la protection contre l'importation de produits dont le procédé de fabrication est breveté dans le pays d'importation ; la question a été renvoyée à une étude ultérieure du Comité exécutif, qui s'en occupera lors de sa session à Oslo de juin 1957 ; nous avons des raisons de croire que l'opposition, qui s'est manifestée à Washington, de la part surtout de nos amis des Etats-Unis, était déterminée en grande partie par une équivoque : la législation interne des Etats-Unis suffit, semble-t-il, à supprimer le danger que nous voudrions combattre en Europe par une nouvelle norme conventionnelle ; mais certes la décision de renvoi, qui a été prise à Washington, apparaît fâcheuse ; elle a eu pour conséquence que cette réforme, importante à nos yeux, ne figure ni dans le programme de Lisbonne préparé par le Bureau international ni dans les amendements qui seront présentés à la Conférence de Lisbonne par l'AIPPI. Nous ferons diligence pour obtenir que la Suisse à la Conférence de Lisbonne se fasse écho du vœu, qui n'avait presque pas rencontré d'opposition au sein du Comité exécutif de l'AIPPI à Sirmione.

Une décision de renvoi est intervenue aussi au Congrès de Washington au sujet de la réglementation, dans la Convention, du droit des Etats de restreindre, pour des raisons d'intérêt public, les facultés du titulaire d'un brevet ; nous avons reconnu nous-mêmes que la question est trop délicate pour ne pas exiger une étude complémentaire ; d'ailleurs le Congrès a adopté le principe « que les pays de l'Union ne pourront prendre des mesures constituant des restrictions aux droits conférés par un brevet autres que l'octroi de licences obligatoires, que dans le cas où des exigences impérieuses de l'intérêt public ne seraient pas satisfaites par l'octroi de licences obligatoires ; ces mesures ne pourront être prises qu'à la condition qu'une rémunération équitable soit payée au breveté ; à défaut d'accord amiable, cette rémunération équitable sera fixée par l'autorité compétente avec un recours juridictionnel au moins en dernier ressort ». C'est un premier pas, dans la bonne direction ; à Oslo le Groupe suisse précisera sa pensée en demandant que la réglementation prévue pour les licences obligatoires à raison d'abus de monopole soit étendue aux licences obli-

gatoires pour cause d'intérêt public, l'expropriation en faveur des corporations de droit public devant rester réservée à la législation nationale.

Lorsque nous délibérons à Washington, nous ne connaissions pas encore les propositions du Bureau international en vue de la Conférence de Lisbonne ni celles du Bureau international et de l'Administration française en vue de la Conférence de Nice. Saisie de ces propositions, l'AIPPI a fait étudier d'urgence le programme de Lisbonne par une Commission spéciale, qui s'est réunie à Zurich du 25 au 27 février de cette année; le programme de Nice sera examiné par une autre Commission spéciale de l'AIPPI, qui se réunira à Francfort-sur-le-Main les 23 et 24 prochains.

La Commission de Zurich s'est ralliée à toute une série de propositions du Bureau international, qui reprennent l'essentiel tout au moins de vœux des Congrès de l'AIPPI. Elle n'a pas insisté pour que le délai de priorité soit porté à 12 mois aussi pour les dessins et modèles industriels, en se contentant d'une prolongation à 12 mois pour les marques; ce délai est celui qui vaut actuellement déjà en matière de brevets.

Sur d'autres points, la Commission a formulé des critiques à l'égard des propositions du Bureau international:

a) Divulcation d'une invention avant le dépôt d'une demande de brevet

L'AIPPI avait exprimé à Vienne le vœu:

1. que le breveté soit mis à l'abri de divulgations qui, dans les six mois avant le dépôt de la demande, auraient été faites abusivement par tout autre que l'inventeur ou son ayant droit;
2. que par contre ne soit couverte en rien une divulgation faite par l'inventeur ou son ayant droit.

Le Bureau international, dans son texte, ne fait pas allusion à la nécessité d'un abus en cas de divulgation par un tiers et fait dès lors précéder tout brevet d'une période de six mois durant laquelle ce brevet serait immunisé contre toute antériorité par divulgation, sauf celle faite par l'inventeur ou son représentant. Le Bureau international va plus loin et supprime même cette dernière exception, tout en réservant à la législation nationale de se montrer moins généreuse.

La Commission a maintenu le vœu de Vienne; il ne faut pas que, séduit par de trop grandes facilités, l'inventeur perde de vue l'intérêt de se servir au plus tôt du mode de protection fondamental, qui est le brevet.

b) Brevetabilité des produits chimiques

Le Congrès de Bruxelles s'est prononcé en faveur de la brevetabilité des produits chimiques, la législation nationale de chacun des Etats contractants pouvant prévoir des réserves ou des limitations, «à condition que l'invention reste protégée aussi efficacement que possible et que, dans le cas où la législation nationale imposerait l'octroi de licences, une rémunération équitable soit assurée à l'inventeur, ou à son ayant droit».

Le Bureau international a cru devoir supprimer la large liberté laissée ainsi aux législations nationales pour qu'elles puissent introduire des réserves ou des limitations, notamment exclure de la brevetabilité certaines catégories de produits chimiques (par exemple les produits pharmaceutiques ou les aliments) ou subordonner la brevetabilité de certains produits chimiques à une nouvelle utilisation de ces produits ou bien encore prévoir des licences obligatoires ou discipliner les brevets dépendants. Le texte du Bureau international ne réserve que les brevets dépendants, dont il fixe rigidement le statut.

La Commission a estimé que sans la soupape suggérée par l'AIPPI à Bruxelles le principe de la brevetabilité des produits chimiques n'aurait pas de chances sérieuses d'être admis dans l'état actuel des législations et des esprits.

c) Licence obligatoire

La proposition du Bureau international à ce sujet reprend la résolution adoptée par le Congrès de Paris de 1950. La Commission spéciale de l'AIPPI souhaite qu'on tienne compte aussi des vœux du Congrès de Washington, c'est-à-dire que le statut de la licence obligatoire tel qu'il a été recommandé par ce dernier Congrès soit inséré dans la Convention et que celle-ci proclame que le défaut d'application ne saurait à lui seul être considéré comme un abus de monopole.

d) Emploi simultané de la même marque par plusieurs personnes

La Commission a décidé d'insister pour qu'on revienne au texte proposé par le Congrès de Paris. Elle critique surtout, dans la proposition du Bureau international :

1. l'emploi de la notion juridiquement imprécise, sur le plan international tout au moins, de sociétés holdings; il semble préférable de définir objectivement les conditions dans lesquelles l'emploi simultané de la même marque par plusieurs personnes est licite et déploie des effets particuliers;

2. l'abandon de la disposition, à son avis essentielle, selon laquelle, dans les conditions visées, «le titulaire pourra être une personne sans exploitation propre»;
3. la faculté laissée, semble-t-il, aux Etats Unionistes de déroger au principe même de la licéité, dans les conditions visées, de l'emploi simultané de la même marque par plusieurs personnes.

e) Délai de grâce et restauration des brevets déchués

La prolongation de 3 à 6 mois du délai de grâce est proposée par le Bureau international en conformité d'un vœu adopté par le Congrès de Paris (1950).

Par contre la Commission insiste pour que la restauration du brevet échu par suite du non-paiement des taxes ne soit pas accordée dans tous les cas, mais seulement lorsque le non-paiement est accidentel et contraire à la volonté du breveté, ou, subsidiairement, dans les conditions prévues par la législation nationale. La Commission adhère par contre à l'idée du Bureau international que soient réservés, en cas de restauration, les droits acquis des tiers entre la déchéance du brevet et la restauration (et non la demande de restauration) du brevet.

f) Protection des dessins ou modèles industriels

La Commission estime qu'il conviendrait assurer, par la Convention directement, la protection des dessins et modèles industriels; une définition de ceux-ci ne paraît pas opportune. Dans les pays unionistes, qui assurent la protection des dessins et modèles industriels par une loi, celle-ci serait seule applicable. Dans les autres pays unionistes, la protection serait assurée *jure conventionis*; il appartiendrait alors à la jurisprudence de fixer la notion conventionnelle de dessins et modèles industriels.

g) Statut de la marque

Etant donné les très nombreuses différences qui existent entre le texte proposé par le Bureau international et le texte de l'AIPPI et des difficultés qu'il y aurait à introduire dans le premier les dispositions du second, la Commission recommande qu'on soumette à la Conférence de Lisbonne le texte voté par le Congrès de Bruxelles, qui a le mérite d'éviter toute possibilité de confusion au sujet de la protection telle quelle.

h) Marques de service

Le Bureau international voudrait inscrire cet objet à l'ordre du jour

de la Conférence qui suivra la prochaine. La Commission demande qu'on s'en occupe déjà à Lisbonne.

i) Marques notoirement connues

Le Bureau international a repris le texte du Congrès de Bruxelles, sauf sur deux points; il maintient la condition de l'utilisation de la marque notoirement connue dans le pays où sa protection est demandée et ne parle pas de la protection de la marque contre son emploi pour des produits non identiques et similaires, en estimant que cette dernière protection peut être assurée sous le principe général de l'interdiction de la concurrence déloyale (art. 10^{bis}). La Commission reprend intégralement le texte de Bruxelles; dans une partie des pays unionistes et de la doctrine, on exige en effet, pour qu'on puisse parler de concurrence déloyale, qu'il s'agisse de maisons concurrentes, c'est-à-dire qui s'adressent à la même clientèle.

l) Durée indéfinie de la marque

La Commission maintient également le vœu de Washington, notamment que, pour lutter contre la tendance fâcheuse de certaines législations, il soit stipulé expressément dans la Convention d'Union que «le droit exclusif, pour le propriétaire ou son ayant cause, d'utiliser une marque enregistrée ou renouvelée, ne pourra pas être supprimé ou limité, lorsque la vente du produit qu'elle désigne est licite».

La Commission a passé aussi en revue les questions non retenues dans le programme de Lisbonne; elle demande l'inscription à l'ordre du jour de la Conférence des questions de la traduction de la marque (Congrès de Paris 1950) et de l'abandon de la règle de l'unanimité dans les Conférences de révision, la majorité des $\frac{4}{5}$ devant suffire (même Congrès).

La Commission a enfin pris sous la loupe les propositions du Bureau international relatives à l'Arrangement de Madrid sur les fausses indications de provenance et à l'Arrangement de la Haye sur les dessins et modèles industriels et les a généralement approuvées. Par contre, elle a montré peu d'enthousiasme pour de nouveaux Arrangements particuliers, qui ne protégeraient pas des intérêts importants et qui ne seraient pas assurés de railler un groupe considérable de Pays. Le Centre de documentation de brevets sous priorité pourrait être créé, selon la Commission, sans un Arrangement spécial, dès que serait modifié, selon le vœu de l'AIPPI et la proposition du Bureau international, l'art. 4 D

al. 1 de la Convention générale, c'est-à-dire dès qu'une déclaration indiquant non seulement la date et le pays mais aussi le numéro du dépôt serait exigée de celui qui veut s'en prévaloir comme d'une priorité. Le brevet d'importation n'a pas fait jusqu'ici l'objet d'études suffisantes et son introduction risque de remettre en question le principe même du droit de priorité. Quant à la stipulation d'un Arrangement concernant les appellations d'origine, il faut qu'elle ne nuise à l'application ni de l'art. 10 de la Convention générale ni à l'Arrangement de Madrid sur le même objet; après la réunion du Comité exécutif à Oslo, l'AIPPI se réserve de formuler des observations plus détaillées à cet égard.

Quant à la révision de l'Arrangement de Madrid qui a réalisé un enregistrement central facultatif des marques, le Groupe suisse en a discuté lors de son assemblée générale de 1956. Il s'est déclaré opposé à la limitation territoriale facultative, qu'il n'y aurait lieu d'admettre, à son avis, que comme moindre mal, pour éviter la dissolution de l'Union restreinte. Quant à l'indépendance relative, la marque internationalement enregistrée ne devrait en bénéficier qu'après écoulement d'un délai de cinq ans.

Le Comité exécutif de l'AIPPI se réunira à Oslo au mois de juin de cette année. Le Groupe suisse a présenté en temps voulu les rapports sur une partie des questions qui y seront traitées: la protection contre l'importation de produits dont le procédé de fabrication est breveté dans le pays d'importation; le postulat du Groupe des Etats-Unis pour que le paiement des annuités ne puisse être exigé qu'à partir de la 5^e année de validité d'un brevet; la protection des indications de provenance et des appellations d'origine (situation en Suisse et réformes sur le plan de l'Union); les restrictions des droits du titulaire d'un brevet pour des raisons d'intérêt public; la notion de la marque (situation en Suisse); la déchéance des droits découlant de l'enregistrement de marques par suite de non-usage. En outre, le Comité exécutif à Oslo passera en revue, encore une fois, le programme de Lisbonne, se prononcera sur le projet que prépare une commission spéciale, de réarrangement de la Convention d'Union (compte tenu aussi des vœux de l'AIPPI), reprendra le problème toujours plus actuel de l'application de la Convention d'Union aux colonies, possessions etc. qui acquièrent leur indépendance, discutera le rapport personnel de notre membre M. Troller sur la compétence des tribunaux en matière de propriété industrielle et de l'exécution, sur demande du défendeur, des jugements rendus au pays de la protection; le Groupe suisse a confié à une commission spéciale l'étude de cette dernière question,

délicate comme toutes celles qui touchent à la procédure civile internationale.

Le Conseil exécutif sera enfin saisi, à Oslo, d'un rapport de la Commission des statuts. Le rapport se prononce contre le vote par groupe (au lieu du vote individuel actuellement en vigueur), propose de laisser ouverte, dans les statuts, la question du temps de périodicité des congrès, conseille de conférer au Bureau, composé des membres administratifs, la faculté de réunir les présidents des groupes nationaux ou leurs remplaçants pour régler sans délai les questions urgentes et assurer d'une manière permanente la direction de l'Association; la liste des questions, qui figurent au programme du prochain Congrès, serait fixée par le Comité exécutif qui suit immédiatement le Congrès, ce qui donnerait plus de temps aux Groupes nationaux pour accomplir leur tâche; d'autres questions ne pourraient être ajoutées plus tard à cette liste par le Comité exécutif que si elles présentaient un caractère exceptionnel d'urgence; cela pour éviter l'inconvénient qui s'est vérifié à Sirmione, où trop de questions nouvelles ont été retenues par le Comité exécutif, d'où une série de votes de renvoi par le Congrès de Washington, désireux d'une préparation plus mûrie.

Le Groupe suisse a été invité à se faire représenter dans la Commission fédérale chargée d'assister le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle pour l'étude relative à l'introduction de l'examen préalable et à l'adhésion, le cas échéant, de la Suisse au Bureau international des brevets de la Haye. Il a accepté, avec reconnaissance, cette invitation.

Notre Groupe enfin n'a pas perdu de vue l'eupérisation des brevets. Il a examiné ce problème dans la séance de travail du 6 décembre 1956, en se prononçant en faveur du projet Lampert, qui tend à obtenir une amélioration immédiate de la situation, sans préjudice des travaux en cours de la part du Comité d'experts du Conseil de l'Europe en matière de propriété industrielle pour l'unification en Europe de certaines notions, qui sont à la base de la législation sur les brevets. Cette unification devrait permettre d'arriver au brevet européen. Mais, par une convention internationale, on introduirait immédiatement la possibilité de déposer valablement dans n'importe quel pays contractant une demande de brevet valable pour tous les autres pays contractants; ceux-ci ne seraient toutefois pas liés par le résultat de l'examen dans le pays de dépôt; d'autres mesures, dans le projet Lampert, sont prévues pour tenir compte des objections formulées contre les plans précédents de MM. Longchambon, de Haan, Reimer, Was.

Pour conclure, nous laissons derrière nous une année bien remplie et nous avançons vers des événements d'importance capitale en matière de propriété industrielle sur le plan international; formons le vœu que l'Union de Paris en sorte renforcée aussi bien au point de vue du contenu du droit conventionnel qu'à celui de l'extension territoriale de son application; nous n'aurions guère à nous réjouir d'une victoire sur ce dernier terrain, si nous devions la payer par une défaite sur le premier.

Der Einfluß des Code Civil auf das moderne Recht des unlauteren Wettbewerbs¹

WALTER J. DERENBERG

Professor of Law, New York University Law School

I. Geschichtliche Grundlage

Auch nur ein kurzer Blick auf die Geschichte des Rechtes des unlauteren Wettbewerbs enthüllt zwei bezeichnende Tatsachen: Wir sehen erstens, daß der ganze Komplex des französischen Rechtes des unlauteren Wettbewerbs (*concurrency déloyale*) nicht von einer Spezialgesetzgebung abgeleitet ist, sondern seinen Ursprung in zwei äußerst allgemein gehaltenen Artikeln des *Code Civil* (Art. 1382 und 1383) findet; diese legen ein allgemeines Prinzip des Schadensrechtes fest, anwendbar in all den Fällen, wo – absichtlich oder fahrlässig – einer andern Person oder deren Eigentum Schaden zugefügt wird. Zweitens werden wir sogleich feststellen, daß der *concurrency déloyale* genannte Rechtsbegriff durch die französischen Gerichte – sowie diejenigen der meisten anderen europäischen Länder – vollständig anerkannt und entwickelt worden ist, bevor der Begriff des unlauteren Wettbewerbs zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der amerikanischen Jurisprudenz erstmals erwähnt wird. Diese bewegliche Anpassung des Zivilrechtes auf dem Gebiet des unlauteren Wettbewerbs im Gegensatz zu der konservativen Entwicklung anglo-amerikanischer Ideen ist bisher nicht einmal von anerkannten Spezialisten auf diesem Rechtsgebiet gewürdigt worden.

Die Anfänge des Rechtes des unlauteren Wettbewerbs in Frankreich fallen praktisch mit dem Ende der französischen Revolution zusammen. Ein berühmter Erlaß vom März 1791 hob nicht nur alle Zünfte und

¹ Autorisierte Übersetzung aus «The American Journal of Comparative Law», Band IV 1955 Nr. 1, von Peter Renfer, Basel.

Handelskörperschaften auf, sondern verkündete auf breiter Basis den Grundsatz, daß «es jedermann freistehe, die Tätigkeit oder den Beruf aufzunehmen, das Handwerk oder den Handel auszuüben, welche ihm belieben». Wie in einem grundlegenden rechtsvergleichenden Aufsatz dargelegt wird, bestand der Hauptzweck dieser Gesetzgebung darin, der Zunft Herrschaft und der staatlichen Einmischung in die Wirtschaft ein Ende zu setzen. So wurde dieser Erlaß in einem gewissen Sinn die Magna Charta des französischen Handels, indem er den freien Wettbewerb in allen Handelszweigen ermunterte. Keine Bestimmung des *Code Napoléon* beeinträchtigte diese eben erst geschaffene Freiheit und es wird darin keinerlei Gesetzesbestimmung gegen den unlauteren Wettbewerb ausdrücklich erwähnt. Die Artikel 1382 und 1383 des *Code Civil*, welche als einzige und alleinige Grundlage des französischen Rechtes des unlauteren Wettbewerbs gedient haben, lauten folgendermaßen:

Art. 1382. Jede Handlung eines Menschen, die einem andern Schaden zufügt, verpflichtet denjenigen, durch dessen Schuld er entstanden ist, ihn zu ersetzen.

Art. 1383. Jeder ist für den Schaden verantwortlich, den er nicht nur durch seine Handlung, sondern auch durch seine Nachlässigkeit oder seine Unvorsichtigkeit verursacht hat.

Im Rahmen dieser beiden Bestimmungen entwickelte sich in den Gerichtshöfen bald eine derart umfangreiche privatrechtliche Doktrin über den unlauteren Wettbewerb, daß sie beinahe jede Definition verunmöglichte. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in Frankreich mehr als ein halbes Dutzend maßgebende Aufsätze veröffentlicht, die sich besonders mit dem Recht des unlauteren Wettbewerbs befassen. Um diese Zeit waren die beiden Eckpfeiler der europäischen Theorie festgelegt. Davon war der eine der Begriff der *propriété industrielle*, die nicht nur die auf Sondergesetzgebung beruhenden Rechte des gewerblichen Eigentums, wie Patente, Handelsmarken, Warenzeichen usw. umfaßte, sondern sich auch auf den viel umfassenderen Begriff des Schutzes aller Beziehungen zwischen Kaufmann und Kundschaft bezog. Der andere Begriff bestand in der klaren Einsicht, daß das neu erworbene Privileg der wirtschaftlichen Freiheit und des freien Wettbewerbs sich auf solche Anstrengungen im Konkurrenzkampf beschränken sollte, welche das Ergebnis eigener persönlicher Arbeit und eigenen Verdienstes darstellen, und nicht so weit gefaßt werden sollte, daß damit irgendein wirtschaftlicher Gewinn unverdient geschützt werde, der sich aus der widerrechtlichen Aneignung der Früchte fremder Arbeit ergibt. Diese frühe An-

erkennung des Grundsatzes, nämlich den freien Konkurrenzkampf nicht zu mißbrauchen, indem man sich den Erfolg des Mitbewerbers zu eigen macht oder anderweitig daraus Vorteile zieht, führte die französischen Gerichte dazu, einzig gestützt auf die gesetzliche Basis der Artikel 1382 und 1383, praktisch alles das als einen Akt der *concurrance déloyale* zu betrachten, was heute in den USA unter die Verwaltungsgerichtsbarkeit der *Federal Trade Commission* fallen würde, jedoch auch heute nur den begrenzten Schutz unserer *Equity courts* im Privatrechtsverfahren genießen würde. Mit anderen Worten, die Grundideen des Rechtes des unlauteren Wettbewerbes im Sinne der französischen Doktrin sind im stets anwendbaren allgemeinen Privatrecht verankert und schließen alle Sondergesetzgebungen über Warenzeichen, Handelsmarken, Patente und *Copyright* ein, die jeweilen seit dem Inkrafttreten des *Code Civil* im Jahre 1808 erlassen wurden und die zu den schon bisher vorhandenen neue und wirksamere Rechtsmittel im Zivil- und Strafrecht schufen. Man könnte deshalb mit Recht sagen, daß – wenigstens was die europäische Theorie anbelangt – die Grundideen des Rechtes des unlauteren Wettbewerbes anerkannt und ausgebaut wurden, lange bevor besondere gesetzliche Bestimmungen für Marken- und Patentverletzung sowie ähnliche Tatbestände geschaffen waren.

Indem sie so das Recht der *concurrance déloyale* im Verlauf des 19. Jahrhunderts entwickelten, konzentrierten die französischen Gerichtshöfe ihre Aufmerksamkeit auf den Begriff der *achalandage*, dem in der englischen Sprache wahrscheinlich kein Wort genau entspricht, da er über den Sinn des *good will* hinausgeht und – um eine seiner ersten Definitionen anzuführen – «die Summe aller Beziehungen zwischen einem Kaufmann und seinen Klienten» umfaßt. Innerhalb dieser Auffassung vom Schutz der *achalandage* gewährten die französischen Gerichte schon längst nicht nur in Fällen von Markenverletzung und *passing off*, sondern auch, wie früher schon erkannt worden ist, bei folgenden andern Tatbeständen Rechtsschutz: wenn in der Nachahmung äußerer Charakteristika eines Unternehmens eine Verwechslung beabsichtigt wird, oder wenn ohne Verwechslungsgefahr beabsichtigt ist, die Kundschaft vom Konkurrenten abzulenken, z. B. durch Herabsetzung der Konkurrenzprodukte. Bald wurden auch die Tatbestände der Bestechung, des Verrates von Geschäftsgeheimnissen und ähnliche Praktiken erfaßt. Am Ende des 19. Jahrhunderts hatte der Bereich der *concurrance déloyale* solchen Umfang angenommen, daß die neueren französischen Kommentatoren nicht einmal mehr versuchen, alle die Verschiedenheiten des unlauteren Wettbewerbes zu behandeln.

So ergab sich, vornehmlich als Resultat richterlicher Praxis und ohne andere gesetzgeberische Grundlage als die allgemein gefaßten Artikel 1382 und 1383, daß die Möglichkeit einer Zivilklage auf unlauteren Wettbewerb in Frankreich in allen Situationen besteht, wo es sich um eine Beeinflussung der Kundschaft des Konkurrenten handelt, ohne Rücksicht darauf, welche Form eine solche Beeinflussung annimmt; auch ist die Klage sogar dann möglich, wenn die eingehenderen Schutzgesetze für Patente, Warenzeichen, Handelsmarken oder Kunstwerke keine entsprechenden Sanktionen vorsehen.

Wie verschieden und um wieviel langsamer und vorsichtiger gestaltete sich die schrittweise Übernahme der Doktrin der *concurrency déloyale* in den Vereinigten Staaten. Statt als Grundlage zu dienen, von der aus speziellere Schutzmaßnahmen gegen Verletzung von Sonderrechten abgeleitet werden könnten, betrachtete man sie – bei ihrer ersten Erwähnung vor 60 Jahren – bloß als eine Ausweitung des Markenrechtes, welche jene Fälle von *passing off* umfaßte, bei denen es sich nicht um Handelsmarken im eigentlichen Sinne handelte, sondern eher um Handelsnamen, körperschaftliche Namen, Firmennamen und ähnliches. Von solchen Fällen wurde in älteren Abhandlungen erwähnt, daß sie Rechte betreffen, «die denjenigen von Handelsmarken analog seien». Grafton Dulany Cushing begann seine berühmte Untersuchung anno 1890 mit der Bemerkung: «Das Recht in einer den Handelsmarken analogen Gruppe von Fällen ist immer noch im Entwicklungsprozeß begriffen, und es wäre nützlich, die Prinzipien festzulegen, welche für das Urteil in dieser Art von Fällen maßgebend sein sollten.» Und sogar diese Gruppe von Fällen, die noch nicht als unlauterer Wettbewerb bezeichnet wurde, schien zu jener Zeit auf die verschiedenen Formen der alten *passing-off*-Klage beschränkt zu sein. Die als «analog zu Handelsmarken» bezeichneten Fälle wurden nur insofern als unterschiedlich zu eigentlichen Handelsmarkenfällen angesehen, als kein eigentliches Sonderrecht anerkannt werden konnte, wenn ein Kläger Handelsnamen, Handelszeichen und ähnliche Embleme gebrauchte, an denen nach der Gewohnheitsrechtsdoktrin keine ausschließlichen Rechte erworben werden konnten. Der Verfasser stellt fest, daß die französischen Gerichte jener Zeit die Doktrin der *concurrency déloyale* bereits ausgebaut hatten, die – wie er definiert – «alle Machenschaften umfaßt, welche die Kennzeichnung oder den Ruf einer Ware beeinträchtigt oder die unter geschäftlichen Konkurrenten üblichen Gewohnheiten verletzt.»

Während langer Zeit wurde der unlautere Wettbewerb bloß als ein Zweig des Markenrechtes angesehen. Noch im Jahre 1909 finden wir die

Tatsache festgehalten, daß das Recht des unlauteren Wettbewerbs bis anhin «in der Rechtsprechung der englisch sprechenden Staaten praktisch unbekannt war». Ein wirklicher Wendepunkt wurde erst ungefähr zur Zeit der Veröffentlichung von Nims *The Law of Unfair Competition and Trade-Marks* erreicht. Dies war die erste Abhandlung, welche eine Untersuchung verschiedener Arten des unlauteren Wettbewerbs in sich beschloß, z. B. den Tatbestand der Verunglimpfung eines Mitbewerbers, Einmischung in seine Geschäfte und ähnliches. Aber erst in dem wichtigen Präzedenzurteil des amerikanischen Obersten Gerichtshofes *Hanover Milling Co.* gegen *Metcalfe* findet sich erstmals die Theorie festgelegt, daß das Recht des unlauteren Wettbewerbs eher eine Gattung als eine Unterart ist und daß «das allgemeine Markenrecht bloß einen Teil des umfassenderen Rechtes des unlauteren Wettbewerbs darstellt». Die tatsächliche Entstehung des Rechtes des unlauteren Wettbewerbs in den Vereinigten Staaten geht sicher oder mindestens mit größter Wahrscheinlichkeit auf den berühmten Entscheid des Obergerichtes im *International News-Fall* zurück; es wurden damals entschlossene Anstrengungen unternommen, die Lehre von einigen historisch bedingten Beschränkungen zu befreien, vor allem von der Ansicht, als gäbe es ohne *passing off* keinen unlauteren Wettbewerb. Hier findet sich zum ersten Male, in Annäherung an die französische Gerichtspraxis, ein Hinweis auf den Grundsatz, daß die Verweigerung des Schutzes für den «der da erntet, wo er nicht gesäet hat», einen Teil des Rechtes vom unlauteren Wettbewerb bilden könnte. Vielleicht der interessanteste Zug in der Mehrheitsmeinung des *International-News-Falles* war die Feststellung, daß klar zu unterscheiden sei zwischen den Verpflichtungen der Kaufleute gegenüber dem Publikum einerseits und den wahrscheinlich umfassenderen Pflichten und Normen, die zwischen Kaufleuten selbst anzuwenden und auszubauen sind.

Die großzügige liberale Doktrin dieses Falles ist in den darauffolgenden Jahren nicht einhellig befolgt worden. Es ist im Gegenteil allzu bekannt, um hier dargelegt werden zu müssen, daß unsere Gerichte sich weigerten, diese Doktrin auf die vielfältigen Arten des unlauteren Wettbewerbs anzuwenden, sondern – mit einigen wenigen bemerkenswerten Ausnahmen – bestimmten, daß die Entscheidung im Fall der *International News* auf die dort in Frage stehenden besonderen Tatbestände beschränkt bleiben solle. Es stimmt, daß wir manchmal von gegenteiligen Urteilsprüchen hören. Ebenso bewahrheitet es sich, daß der Oberste Gerichtshof in den beiden einzigen Fällen, wo in der Folge die Bedeutung des Begriffes der *unfair competition* in verschiedenem Zusammenhang zur

Sprache kam, wiederum die Gelegenheit ergriff, die umfassendere Bedeutung zu unterstreichen, welche der Begriff im Verlauf der Jahre erworben hatte. Aber es steht heute immer noch außer Diskussion, daß das Recht des unlauteren Wettbewerbs im Gesetzeswerk unseres Landes nicht denjenigen Platz einnimmt, den es in den meisten europäischen Ländern als breite Basis für den zivilen Rechtsschutz gegen jede Art von Beeinträchtigung des persönlichen Rufes, der Kundschaft und des Geschäftsverkehrs im allgemeinen innehat.

II. Typische Fälle des unlauteren Wettbewerbs

Aber mehr als das: Die Entwicklung unseres Rechtes des unlauteren Wettbewerbs wurde nicht nur dadurch gehindert, daß sie ein Ergebnis des eher langsamen Befreiungsprozesses vom engen Konzept des *passing off* und der Handelsmarkenverletzung war, sondern diese Entwicklung wurde auch stark verlangsamt durch das Festhalten der Gerichte an gewissen historischen Auffassungen des *Equity law*, die keinen Platz mehr haben sollten, wo es sich um den Schutz der modernen Gesellschaft gegen unlautere Handelspraktiken handelt. Auch hier sind die europäischen Gerichte, unbelastet von diesen historischen Grundsätzen, wieder viel weniger Schwierigkeiten bei der Gewährung eines wirksamen Rechtsschutzes begegnet als die Gerichte unseres eigenen Landes. Um diese zusätzlichen Schwierigkeiten teilweise zu illustrieren, wollen wir in Kürze drei Formen unlauteren Handelsgewerbes betrachten; sie bildeten beinahe von Anfang an einen Teil des kontinentalen Rechtes vom unlauteren Wettbewerb, stießen und stoßen jedoch noch immer in den Vereinigten Staaten nur auf langsame und unzulängliche Anerkennung: die geschäftliche Herabsetzung, die täuschende Reklame und den Mißbrauch in der Form sklavischer Nachahmung von anderweitig ungeschützten Fabrikaten.

Die Herabsetzung und Anschwärzung des Konkurrenten

Nirgends kommt der Unterschied in der Auffassung zwischen der französischen Doktrin und unserem eigenen Recht auffallender zum Ausdruck als in der Vielfalt der Fälle, die das Recht eines Konkurrenten betreffen, sich in herabsetzender Weise auf die Ware eines andern zu beziehen, in der einzigen Absicht, sein eigenes Geschäft zu fördern. Wenn wir das Wort «herabsetzen» gebrauchen, so begrenzen wir das Problem bereits all zu sehr, da es sich ja – mindestens in der kontinentalen Doktrin

– in Fällen, die einen bloßen Vergleich zwischen zwei Produkten zur Erringung eines Vorteils im Wettbewerb betreffen, ebenfalls stellt; anders ausgedrückt umfaßt es alle Arten der sogenannten «vergleichenden Reklame». Zum Beispiel: Darf ein Konkurrent inserieren «Diese Antenne» (mit der Zeichnung einer bestimmten Fernsehantenne) «überbietet» (mit Zeichnungen von vier anderen Antennentypen und der Bemerkung unter jeder dieser vier) «diese Antenne»? Wie würden ferner andere Länder eine Reklame wie die folgende einschätzen: «*Bufferin* wirkt doppelt so schnell wie Aspirin»? Wäre ein solcher Vergleich statthaft mit der Begründung, daß das Wort «Aspirin» in einem bestimmten Land seine Bedeutung als Handelsmarke verloren habe und zu einem Gattungsnamen geworden sei, d. h. daß sich zahlreiche «Aspirin»-Tabletten auf dem Markte befinden, und würde es irgendeinen Unterschied ausmachen, ob der Inserent den Wahrheitsbeweis für seine Behauptung antreten könnte?

Ein Blick auf die umfangreiche Literatur Frankreichs und anderer europäischer Länder zeigt uns, daß – in auffallendem Gegensatz zu unserem Recht – die geschäftliche Herabwürdigung unter Einschluß der meisten Formen der vergleichenden Reklame lange Zeit als in den Bereich des allgemeinen Rechts vom unlauteren Wettbewerb fallend betrachtet wurde und nicht wie in den Vereinigten Staaten als eine Unterabteilung des Rechtes der Beleidigung und Verleumdung. (Im *Common law* werden diese Praktiken bezeichnenderweise als *slander of title* angeführt.) In Frankreich sind alle Arten von *dénigrement* von allem Anfang an als eine Art von Geschäftsgebaren angesehen worden, die vom allgemeinen Begriff der *concurrency déloyale* erfaßt werden. Ihre Ahndung beruhte auf keiner andern Grundlage als auf den allgemeinen Bestimmungen der Artikel 1382 und 1383 des *Code Civil*. Mit andern Worten fielen sie unverzüglich unter die oben erwähnte Auffassung, daß durch das Gesetz jedes Wettbewerbsgebaren zu verfolgen sei, das nicht auf eigener persönlicher Geschicklichkeit, Arbeit und Anstrengung beruht, sondern – in der Absicht, sein Geschäft zu schwächen oder zu ruinieren – bei einem Konkurrenten Anleihen macht, ihn kritisiert oder angreift. Es ist bloß eine andere Form des Eingriffs in die *achalandage* eines Konkurrenten, wie früher ausgeführt wurde. In der Praxis kann also ein Kaufmann unter der französischen Lehre plump übertreibende Reklame für sein eigenes Produkt machen, ohne zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden, solange er sich nicht gleichzeitig auf einen Konkurrenten oder dessen Produkte bezieht. Auf der andern Seite können sogar Angaben eingeklagt werden, die nicht ausdrücklich, sondern stillschweigend

einen Konkurrenten oder dessen Waren erwähnen. Als Beispiel: Bereits im Jahre 1884 veröffentlichte eine in Paris erscheinende englische Zeitung *The Morning News*, in einigen Ausgaben Tabellen, die ihre Auflageziffer mit derjenigen einer anderen in Paris erscheinenden englischen Zeitung verglich und die geringere Auflageziffer der letzteren hervorhob. Das wurde als unlauterer Wettbewerb angesehen und dem Kläger sogar Schadenersatz zugesprochen. Dies erscheint in einem besonders interessanten Licht, wenn man an die heute weit vorherrschende Sitte unter führenden amerikanischen Zeitschriften und Zeitungen denkt, Vergleichsziffern über die Zahl der Inserate oder die allgemeine Verbreitung einer jeden einzelnen zu veröffentlichen.

Kurz darauf, anno 1896, wurde die *Mutual Life Insurance Company*, eine amerikanische Gesellschaft, des unlauteren Wettbewerbs schuldig gesprochen, weil sie bestimmte Prospekte in Umlauf brachte, welche Vergleiche und Kritiken zu der Aktivität von Konkurrenzgesellschaften enthielten. Im Jahre 1904 wurde die weltberühmte Champagnerfirma *Jules Mumm & Co.* aus ähnlichen Gründen des unlauteren Wettbewerbs schuldig gesprochen. Hunderte ähnlicher Fälle könnten noch angeführt werden, doch mögen diese wenigen Zitate genügen, um aufzuzeigen, wie weit die französischen Gerichte seit dem Inkrafttreten des *Code Civil* gingen, wenn es galt, Ansehen und Ruf eines Geschäftsnamens gegen vergleichende Reklame zu schützen. Dabei ist es selbstverständlich Voraussetzung, daß der Vergleich oder die Herabsetzung öffentlich erfolgen muß; rein private Äußerungen geben keinen Anlaß zu einer Klageerhebung. Andererseits kann nicht genug unterstrichen werden, daß hier und in andern Fällen von unlauterem Wettbewerb in der französischen Rechtsprechung der angetretene Wahrheitsbeweis einer Behauptung nicht unbedingt als Exkulpationsgrund gilt. Der Begriff *dénigrement*, welcher «jeden Fall umfaßt, in dem sich ein Kaufmann nicht mit der Anpreisung seiner eigenen Produkte begnügt, sondern durch Bekanntmachungen oder Prospekte die Konkurrenzprodukte herabwürdigt», ist dementsprechend anwendbar, ob nun die Behauptungen der Wahrheit entsprechen oder nicht.

Bevor wir diesen Sonderfall unlauteren Handels mit dem schwerfälligen und unvollkommenen Schutz vergleichen, der in den Vereinigten Staaten besteht, mag es richtig sein, einen raschen Blick auf die Gesetze einiger anderer europäischer Länder zu werfen, die das Recht des unlauteren Wettbewerbs zu einem unabhängigen Zweig ihres ganzen Rechtssystems entwickelt haben. In Deutschland stand es seit der Einführung des Gesetzes betreffend unlauteren Wettbewerb vom Jahre 1909

ernstlich nie in Frage, daß die geschäftliche Herabsetzung und wirklich alle Arten von vergleichender Reklame unter die sogenannte «General-klausel» des Artikels 1 fallen, welche jedes Wettbewerbsgebaren als ungesetzlich erklärt, das gegen die guten Sitten verstößt. In einer der neuesten und umfassendsten Abhandlungen über diese Seite des deutschen Gesetzes kommt der Verfasser zum Schluß, daß jeder vergleichende Bezug auf den Namen eines Konkurrenten durch das deutsche Reichsgericht als unlauterer Wettbewerb qualifiziert wird, mit Ausnahme von folgenden drei Fällen: a) Vergleich und Beziehung auf einen andern in Abwehr und als Gegenmaßnahme gegen Herausforderung; b) ein Vergleich, der auf besonderes Verlangen einem Fragesteller als Auskunft gegeben wird; c) Fälle von sogenanntem «notwendigem Vergleich», d. h. wo ein Vergleich eher für die Darlegung eines wissenschaftlichen Fortschrittes notwendig ist als zum Zweck des Kundenfangs. Abgesehen von diesen drei Sonderfällen ist in Deutschland als Regel festgesetzt, daß es «allgemein verboten ist, sich in der eigenen Reklame in irgendeiner Form auf einen Konkurrenten zu beziehen». Oder, wie sich das deutsche Reichsgericht ausdrückte:

«Die Mitbewerber, auch wenn ihre gewerbliche Leistungsfähigkeit tatsächlich geringer sein sollte, brauchen sich nicht gefallen zu lassen, in den fremden Anpreisungen als Mittel zur Erhöhung der eigenen Leistungsfähigkeit des Anpreisenden verwendet zu werden.»

In allen Fällen derartiger vergleichender Reklame kann gerichtliche Abhilfe und Schadenersatz verlangt werden.

Ähnlich umfassend ist das holländische Recht. Es mag daran erinnert werden, daß die Artikel 1401 und 1402 des holländischen Zivilgesetzbuches genaue Gegenstücke der entsprechenden Bestimmungen in den Artikeln 1382 und 1383 des französischen *Code Civil* bilden; wie in Frankreich ist das holländische Recht des unlauteren Wettbewerbs ausschließlich aus diesen beiden generellen Vorschriften hergeleitet. Herabsetzung und vergleichende Reklame sind in Holland ganz allgemein einklagbar. Der holländische Oberste Gerichtshof befolgt diese Praxis mindestens seit 1938. In einem Streitfall vor dem Amsterdamer Appellationsgerichtshof hatte sich ein Beklagter anno 1940 wegen folgender Reklame zu verantworten: «Diucalc-Produkte sind besser als Diuri Tinum». Dies wurde als unlauterer Wettbewerb qualifiziert, ohne Rücksicht darauf, ob die Behauptung wahr sei oder nicht. Das Gericht führte aus: «Die Irreführung des Publikums ist nicht dafür entscheidend, daß diese Art von Bekanntmachung ungesetzlich ist.» In einem weiteren bezeichnenden Fall unter vielen wurde das Distriktgericht von Rotterdam ersucht, den Gebrauch

des Satzes «Spiran besser als Aspirin» zu verbieten. Dies wurde als unlauterer Wettbewerb erklärt, ohne daß auf die Wahrheit der Behauptung Rücksicht genommen wurde. In Belgien sind die Obergerichte mindestens soweit wie die französischen und holländischen gegangen.

Ähnliche Prinzipien, wenn auch nicht so weitgehend in bezug auf die vergleichende Reklame, gelten seit langer Zeit in der Schweiz. Schon im Jahre 1897 schützte das schweizerische Bundesgericht die *Singer Sewing Machine Company of New York* gegen einen Verkäufer eines Konkurrenzproduktes, der geltend machte, daß die Angaben, mit denen er die Maschinen der Klagpartei mit den von ihm verkauften vergleichend kritisierte, der Wahrheit entsprachen.

Die Anerkennung aller Art von Verächtlichmachung als ein Teil des unlauteren Wettbewerbs ist heute so allgemein verbreitet, daß sie auch in einige internationale Konventionen Aufnahme gefunden hat. So erklärt Artikel 10^{bis} des Pariser Unionsvertrages gemäß der Londoner Fassung von 1934 folgende Handlungen als unlauteren Wettbewerb:

«Falsche Angaben im Geschäftsverkehr, die geeignet sind, den Ruf der Niederlassung, der Erzeugnisse oder der gewerblichen oder kaufmännischen Tätigkeit eines Konkurrenten herabzusetzen.»

Man beachte jedoch, daß dieser Paragraph sich nur auf *falsche* Angaben bezieht. Die inter-amerikanische Konvention, unterzeichnet anno 1929 in Washington, verurteilt in einer Generalklausel alle Arten von unlauterem Wettbewerb (Artikel 20) und darüberhinaus noch besonders «jede andere bösgläubig begangene Maßnahme und Handlung auf industriellem, geschäftlichem oder landwirtschaftlichem Gebiet».

Wie verschieden, schwerfällig und allgemein unbefriedigend präsentierte sich in dieser Beziehung unser eigenes Recht und wieviele traditionsbedingte und technische Schwierigkeiten mußten überwunden werden, bis sich einige Gerichte endlich bereit fanden, die geschäftliche Herabsetzung nicht als einen Teil von *libel* und *slander* zu qualifizieren, sondern als eine Form des unlauteren Wettbewerbs zu betrachten, die mit Hilfe eines wirkungsvollen Urteilsspruches geahndet werden sollte. Es ist hier nicht unsere Aufgabe, die zahlreichen Gründe aufzuzählen, die unsere Gerichte veranlaßten, in allen solchen Fällen nur zögernd passende Abhilfe zu schaffen. Alle diese Gründe wurden bereits in einem berühmten Artikel von Roscoe Pound einer strengen Analyse und Kritik unterzogen, ebenso in den Schriften von Harry B. Nims. Überflüssig zu sagen, daß kein in der allgemeinen Doktrin der *conurrence déloyale* versierter europäischer Jurist den Entscheid des *New York Court of Appeals* im

Marlin-Firearms-Fall (der übrigens bis heute nie ausdrücklich umgestoßen wurde) verstehen, geschweige denn gutheißen würde. Wie erinnerlich, wurde im *Marlin-Fall* versucht, ein Urteil gegen eine Zeitschrift zu erreichen, dessen Verleger böswillig herabwürdigende Behauptungen über die Waren des Klägers publiziert hatte. Dazumal wurde behauptet, eine gerechte Lösung sei aus verschiedenen historischen Gründen, denen das *libel and slander-Recht* zu Grunde liegt, nicht zu finden. Die Unfähigkeit, den Beweis für *special damage* zu erbringen, die verfassungsmäßige Garantie der Presse- und Redefreiheit, das Recht auf Aburteilung durch ein Schwurgericht etc. waren einige der Gründe, die das Gericht dazu brachten, eine einstweilige Verfügung zu verweigern und den Kläger auf eine völlig unzulängliche Schadenersatzklage zu verweisen. Kein Hinweis deutete darauf hin, daß das Verhalten des Beklagten unter den Begriff des unlauteren Wettbewerbs falle, weil dieser Begriff zur Zeit dieses Entscheides (1902) noch gar nicht anerkannt war; dafür galten die herabsetzenden Behauptungen als *slander of title*, für welchen Tatbestand der Beweis von *special damage* zu erbringen war und für welchen kein geeignetes Rechtsmittel vorlag.

Erst 1928 wies ein unteres New Yorker Gericht darauf hin, daß ungeachtet des *Marlin-Falles* die systematische Herabsetzung der Waren eines Mitbewerbers als eine Art von unlauterem Wettbewerb betrachtet werden sollte, um damit endlich von der unglücklichen Doktrin im *Marlin-Fall* loszukommen, welcher – wie sich Dean Pound ausdrückt – «jedermanns Geschäft der Gnade irgendeines insolventen bösgläubigen Verleumders ausliefert, der genug Phantasie hat, eine geschickte Erpressungskampagne auszuhecken». Ein anderes erstinstanzliches New Yorker Gericht statuierte noch freimütiger, daß Fälle von geschäftlicher Herabsetzung mehr als eine bloße Veröffentlichung einer Verleumdung darstellen, nämlich geradezu unlauteren Wettbewerb. Wir werden im folgenden sehen, daß man in diesen ziemlich vereinzelt Fällen den Versuch unternahm, solches konkurrenzierendes Verhalten als eine Art unlauteren Wettbewerbs zu klassieren, ähnlich der Entwicklung in den Ländern, die dem Beispiel der französischen Gerichte gefolgt sind. Wie weit wir aber noch zurückstehen, ist sogleich ersichtlich, wenn man bedenkt, daß Abhilfe nur in jenen Fällen zugestanden wurde, bei denen es sich um offensichtlich falsche und unfaire Behauptungen handelte, und nicht um die oben angeführten Fälle nur vergleichender Reklame. Das wenig Positive in bezug auf dieses Problem, das in diesem Land gefunden werden kann, weist leider in die andere Richtung. Betrachten wir z. B. den noch nicht weit zurückliegenden Fall *National Refining Co. gegen Benzo Gas*

Motor Fuel Co. (1927), in welchem das Gericht in einer außerordentlich umfassenden Begründung drei verschiedene Arten geschäftlicher Herabsetzung wie folgt unterschied: 1. Die Herabsetzung enthält verleumderische Worte in bezug auf die Person des Verkäufers oder des Herstellers; 2. Die Behauptung bezieht sich einzig auf die Qualität der Waren oder Produkte eines andern; und 3. Behauptungen, «wo die vorgebrachten verleumderischen Behauptungen nur auf Aussagen eines Geschäftsmannes hinauslaufen, wonach seine Waren denen seines Konkurrenten überlegen seien». Es wurde behauptet, daß es in den Fällen des Types 2 bei Fehlen des Nachweises von *special damage* keine Wiedergutmachung gebe und daß in Fällen der Kategorie 3 – jener Kategorie, mit der wir uns hier beschäftigen – keine Wiedergutmachung erlangt werden kann, selbst wenn die Behauptungen falsch und böswillig sein könnten und auch dann nicht, wenn *special damage* angeführt werden könnte. Dies hat wahrlich mit dem Schutz und der Förderung von geschäftlicher Ehrlichkeit und Fairness im Handel wenig zu tun. Was Wunder, wenn jene Gruppen in den Vereinigten Staaten, welche vergleichende Reklame verurteilen, zugleich aber sich der Unzulänglichkeit des Rechtsschutzes auf diesem Gebiet bewußt sind, zur Selbsthilfe schreiten und durch Organisationen wie z. B. das *National Better Business Bureau* und andere den Standard der Reklame zu heben versuchen. Interessant ist die Tatsache, daß die führenden Zeitungsverleger untereinander eine Abmachung getroffen haben, wonach keine Inserate aufgenommen werden, in denen ein Produkt vergleichend mit dem benannten Produkt eines Mitbewerbers propagiert wird, weil ein solches Verhalten als unethisch betrachtet wird, obwohl es nach unserem Gesetz nicht einklagbar ist. Bemerkenswert waren auch die vielen Gesetzesbestimmungen während der Geltung des *National Recovery Act*, welche vergleichende Reklame fast einmütig als eine unfaire Praxis verurteilten. Selbst die *Federal Trade Commission*, einzig zum Schutz des Publikums eingesetzt, hat es für notwendig erachtet, die geschäftliche Herabsetzung unter jene Handelspraktiken einzureihen, welche die *Commission* als unfaire Handlungen und Praktiken unter Paragraph 5 des *Federal Trade Commission Act* ahnden könnte. Aber selbst damit sind wir noch weit entfernt von der Anerkennung einer allgemeinen Regel, welche einen Gegenwert für die privaten Rechtsmittel bieten würde, die gemäß den meisten europäischen Gesetzen in solchen Fällen zur Verfügung stehen. Das Erheischen von Zutrauen zu einem Produkt nicht auf Grund eigener Verdienste, sondern auf Grund von behaupteten Unzulänglichkeiten des Produktes eines andern, wurde im Gegensatz zu Europa bis jetzt noch von keinem unserer Gerichte verurteilt, obwohl die Grundlage

für diese europäische Angleichung (es sei nochmals betont) einzig von der Gerichtspraxis geschaffen wurde und ausschließlich von einer liberalen und stets fortschrittlichen richterlichen Interpretation der Artikel 1382 und 1383 des *Code Civil* und ähnlicher Bestimmungen in andern europäischen Ländern stammt.

Falsche Reklame und falsche Herkunftsbezeichnungen

Unzweifelhaft gibt es mehr französische Marken und Herkunftsbezeichnungen weltweiter Bedeutung als solche anderer Länder. Dies trifft vor allem auf Namen für Weine, Porzellan, Käse, Frauenmode und anderes zu. Hieraus erklärt sich der Umstand, daß sich die französische Rechtsprechung und Gesetzgebung sogar dort des Schutzes solcher Bezeichnungen und Namen angenommen hat, wo sie sich nicht zur Eintragung als Warenzeichen eignen. In Frankreich, aber auch in andern Ländern, die Frankreichs Beispiel gefolgt sind, wurde nie ernsthaft in Frage gestellt, daß der Mißbrauch von Wörtern wie *Cognac*, *Limoges*, *Roquefort* und unzähligen andern nicht nur von Staats wegen gerichtlich verfolgbar seien, sondern auch im Namen jener, deren private Interessen am richtigen Gebrauch dieser Wörter beeinträchtigt werden. Auch zweifelte niemand daran, daß die allgemeinen Bestimmungen der Artikel 1382 und 1383 des *Code Civil* eine genügende Grundlage für einen solchen Schutz bildeten, obwohl durch das Gesetz vom 28. Juli 1824 ein Spezialgesetz erlassen wurde, welches den Mißbrauch des Namens eines Fabrikanten oder eines Fabrikationsortes als strafrechtliche Übertretung qualifizierte. Mit dem Inkrafttreten des Warenzeichengesetzes vom 23. Juni 1857 wurde in Frankreich noch eine extensivere Gesetzesbestimmung eingeführt, die über das Gesetz von 1824 hinaus die Vorschriften dieses Gesetzes nicht nur auf Fabrikationsnamen und -orte ausdehnte, sondern auch auf alle jene Herkunftsbezeichnungen, welche ungeachtet ihrer Eintragungsmöglichkeit als Warenzeichen eine Unterscheidungskraft erworben haben. Für unsere Zwecke besonders interessant ist indessen nicht der Umstand, daß falsche Reklame dieser Art (insbesondere mit Bezug auf berühmte Herkunftsbezeichnungen) die Grundlage einer Zivilklage sein kann, sondern daß man schon früh die Notwendigkeit erkannte, eine solche Zivilklage jedem Kaufmann zu ermöglichen, dessen Interessen durch einen derartigen Mißbrauch verletzt werden könnten. Mit andern Worten, die französische Rechtsprechung betrachtet die Berühmtheit einer bekannten Herkunftsbezeichnung als eine Art gemeinschaftlichen Rechtes, das allen jenen zusteht, welche sich an diesem Ort befinden. Der Begriff der *propriété d'un nom de lieu* muß

in diesem Sinn interpretiert werden. Im Hinblick auf diesen extensiven Eigentumsbegriff bestand darum nie ein Zweifel an der Einklagbarkeit der meisten Tatbestände falscher Reklame (insbesondere solcher, bei denen der Mißbrauch einer Herkunftsbezeichnung vorlag) durch jedermann, dessen Interessen dadurch verletzt wurden. Bemerkenswert ist, immer der französischen Praxis folgend, daß bei solchen Fällen das Recht auf Zivilklage nicht nur jenen zusteht, die direkt innerhalb der Grenzen des bezeichneten Ortes leben, sondern auch für jene Geltung hat, welche in einer angemessenen Entfernung davon wohnen, solange ein «interner Zusammenhang» zwischen der bekannten Herkunftsbezeichnung und dem tatsächlichen Fabrikationsort besteht. Ein Recht auf Zivilklage besteht nicht nur für Fälle falscher Herkunftsbezeichnung, sondern ebenso für die meisten andern Formen arglistiger oder täuschender Reklame. So wurde beispielsweise einem Käufer das Klagrecht zugestanden bezüglich einer durch zwei Kaufleute betrügerisch offerierten Konkursmasse. Ähnlich wurden öffentliche Bekanntmachungen von Liquidations- und gleichartigen Verkäufen, welche in Tat und Wahrheit nicht als solche gedacht und ausgeführt wurden, als unlauterer Wettbewerb betrachtet, wobei jeder Mitbewerber in der gleichen Stadt, der dadurch zu Schaden kam, zur Klage legitimiert war.

Die meisten europäischen Gesetze sehen für solche Fälle nicht nur strafrechtliche, sondern auch zivilrechtliche auf unlauteren Wettbewerb basierende Sanktionen vor. Dergestalt enthält das deutsche Gesetz betreffend unlauteren Wettbewerb von 1909 weitgehende Bestimmungen für all jene Fälle, welche unter die Generalklausel von Artikel 1 (Verstoß gegen die guten Sitten) oder unter die speziellen Verbote des Artikels 3 betreffend falsche Herkunftsbezeichnungen, täuschende Beschreibungen usw. fallen, daß «eine Zivilklage auf Unterlassung von jedem Kaufmann angestrengt werden kann, der fabriziert oder der mit Waren oder Dienstleistungen gleicher oder ähnlicher Natur Handel treibt». Zusätzlich sind private Gruppen, wie z. B. die in der betreffenden Industrie tätigen Handelsgesellschaften, zur Unterlassungsklage berechtigt. Unter gewissen Umständen (Art. 13 des deutschen Gesetzes von 1909) kann das Gericht in solchen Fällen sogar nach eigenem Ermessen Schadenersatz zusprechen. Ähnlich hat das schweizerische Bundesgericht entschieden, daß eine Zivilklage auf unlauteren Wettbewerb selbst von jemandem angestrengt werden kann, dessen persönliche Interessen nur indirekt berührt sind.

In den Vereinigten Staaten mußten erst gewisse historische Begriffe abgelegt und technische Eigentümlichkeiten überwunden werden, bevor

man sich den gleichen Standpunkt zu eigen machte, der schon längstens den Eckpfeiler des Rechtes betreffend unlauteren Wettbewerb in vielen europäischen Ländern bildete. In Anbetracht dieses wesentlichen Problems sahen sich unsere Gerichte selber der alten *Equity-Maxime* gegenübergestellt, wonach *Equity* sich nur mit den *property rights* befaßt und wonach Täuschung des Publikums und nur indirekte Schadenszufügung gegenüber einem Konkurrenten oder einer Gruppe von Konkurrenten bei Fehlen eines eigentlichen *property right* ungenügende Grundlagen für eine Zivilklage bilden. Dies zeigt, wie schwer es für unsere Gerichte war, den Begriff des Gemeingutrechtes durch den Gebrauch eines Namens eines wohlbekannten Ortes im Zusammenhang mit dort erzeugten oder fabrizierten Produkten anzuerkennen. So hat ein Bundesgerichtshof im Jahre 1890 erkannt, daß täuschender Gebrauch der Bezeichnung *Rosendale* durch jemanden, der nicht dort wohnte, durch den am Ort selber ansässigen Mitbewerber nicht verboten werden konnte. Solange kein *property right* des Klägers verletzt war, wurde er nicht als berechtigt erachtet, daß er sich als «Anwalt des Publikums» oder derjenigen, die tatsächlich in *Rosendale* geschäftlich tätig waren, aufspielte. Glücklicherweise beeinflußte diese eingeschränkte Lehre das Recht der falschen Herkunftsbezeichnungen nicht. Ein Jahr nach dem *Rosendale*-Fall erklärte ein Bundesgericht in bezug auf täuschenden Gebrauch von *Karlsbader Wasser*: «Die Tatsache, daß viele ein gemeinsames Interesse an derselben Sache bekunden, sollte einen einzigen von vielen nicht daran hindern dürfen, daß er gegenüber dem Unrecht aller andern geschützt wird.» In neuerer Zeit wurde einer Vereinigung von *Grand Rapids*-Möbelhändlern wirksame Abhilfe gewährt gegenüber einem Beklagten, der einen täuschenden Gebrauch vom Ausdruck *Grand Rapids* in Verbindung mit seinem Möbelgeschäft in Chicago machte; aber in noch jüngerer Zeit wurde erkannt, daß eine große Gruppe von kalifornischen Fabrikanten zwei New Yorker Geschäftsunternehmen nicht verklagen konnten wegen angeblichen Mißbrauchs der Bezeichnung *California* in Verbindung mit Männerhemden und ähnlichen Artikeln.

In bezug auf den Gebrauch anderer falscher Bezeichnungen als solche über die Herkunft haben unsere Gerichte in der Vergangenheit noch größeren Widerstand gezeigt, derartige Klagen oder *qui tam*-Klagen im Namen eines einzelnen oder einer Gruppe von geschädigten Konkurrenten zu gestatten. Hier ist der berühmte *Aluminum Washboard*-Fall zu erwähnen, der nie ausdrücklich durch irgendeinen anderen nachfolgenden Gerichtsentscheid umgestoßen wurde (obgleich – was sofort gesagt werden soll – dieser Entscheid wirklich durch Artikel 43 des Markengesetzes von 1946

als umgestoßen betrachtet werden sollte). In diesem berühmten Fall hatte der Beklagte das Wort *aluminum* für Waschbretter gebraucht, die dieses Metall tatsächlich nicht enthielten. Die klägerische Gesellschaft, die einzige Herstellerfirma im Land, die tatsächlich Aluminium gebrauchte, brachte die Klage mit der Begründung vor, daß ihr Geschäft durch den Mißbrauch des Wortes *aluminum* seitens des Beklagten großen Schaden erleide. Trotzdem wurde der Beklagte nicht des *passing off* schuldig befunden, weil er seinen eigenen Namen gebrauchte. Indem das Gericht der Klägerin jegliche Unterstützung verweigerte aus Furcht, daß gegebenenfalls ein Präzedenzfall geschaffen würde, warf es der Klägerin vor, «das zur Genüge bekannte Prinzip, wonach das Recht auf Zivilklage in solchen Fällen nicht auf Betrug oder Täuschung des Publikums beruhe, außer acht gelassen und sich nur auf den Eigentumsschutz berufen zu haben»; ferner bemerkte das Gericht, daß «viele Ungerechtigkeiten existieren, welche nur durch öffentliche Verfolgung behoben werden können und für welche nur die Gesetzgebung und nicht die Gerichte Abhilfe zu schaffen haben».

Erst 46 Jahre später wurde der Hinweis des Gerichts anerkannt, daß es eher Sache des Gesetzgebers als der Gerichte sei, was jetzt in Artikel 43 des Markengesetzes von 1946 steht. Vor 1946 beeinflusste die Lehre des *Aluminum Washboard*-Falles das Recht, obgleich Richter Learned Hand im *Mosler Safe*-Fall einen mutigen Vorstoß unternommen hatte, wissentlich falsche Angaben von der Art des *Aluminum Washboard*-Falles unter die allgemeinen Grundsätze des unlauteren Wettbewerbs zu subsummieren. Der Entscheid von Richter Hand wurde durch den *Supreme Court* aufgehoben, weil der Beweis nicht erbracht war, daß der Kläger tatsächlich der einzige Konkurrent war, der durch den Betrug des Beklagten hätte geschädigt werden können. Es war keine Rede davon, daß – abgesehen von der Frage des Schadenersatzes – der Kläger als direkter Konkurrent wenigstens mit Recht gerichtliche Unterstützung zum Schutz seines eigenen Geschäfts erlangen könnte, so wenig wie zu Gunsten aller derjenigen, welche in ähnlicher Lage sein könnten. In der Zwischenzeit haben sowohl die Internationale Pariser Konvention von 1883 als auch die Inter-Amerikanische Konvention von 1929 weitgehende Vorschriften gegen jeglichen täuschenden Gebrauch falscher Herkunftsbezeichnungen und anderer falscher Beschreibungen im internationalen Handel erlassen. So statuiert Artikel 10 der Pariser Konvention Schutz in allen Fällen, in denen ein Produkt «als Bezeichnung der Herkunft fälschlich den Namen eines bestimmten Ortes oder Landes trägt ...» und Artikel 21 b) und c) der Inter-Amerikanischen Konvention gewährt Schutz gegen

unlauteren Wettbewerb, nicht nur bei Gebrauch von falschen Bezeichnungen geographischer Herkunft, sondern auch in jedem andern Fall, welcher falsche Beschreibungen von Waren durch Worte, Symbole oder andere Mittel einschließt, die dahin tendieren, das Publikum des Landes, wo sich diese Fälle ereignen, bezüglich der Natur, der Qualität oder der Verwendung der Waren zu täuschen.

Da es eines der Ziele des neuen Markengesetzes von 1946 war, die Vorschriften gewisser internationaler Konventionen auszuführen, wurde es als notwendig erachtet, die soeben angeführten Konventionsbestimmungen in der eigenen Bundesgesetzgebung anzuwenden. Zu diesem Zweck wurde Artikel 43 erlassen, welcher jetzt eine Zivilklage vorsieht zu Gunsten irgendeiner Person, die sich in einem fälschlich bezeichneten Ort befindet oder durch eine andere falsche Beschreibung oder Darstellung geschädigt wird. So haben wir jetzt durch ein Bundesgesetz – über ein Jahrhundert nach erstmaliger Anerkennung solcher Klagen in Europa – eine Ausbreitung des privaten Rechtes des unlauteren Wettbewerbs, die nicht mehr länger auf das ängstliche Suchen des angeblichen *property right* durch die Klagpartei beruht, sondern zur wirksamen und tunlichen Waffe gegen die ungerechten und täuschenden Handlungen von geschäftlichen Konkurrenten wurde. Es erscheint allerdings seltsam, daß bis Mitte 1954 kein solch erwähnter Fall gefunden werden konnte, in welchem sich die Klage betreffend unlauteren Wettbewerb auf diesen Artikel bezog. Aber im Juli 1954 hat der Appellationsgerichtshof des 3. Gerichtsbezirkes seinen Entscheid in Sachen *L' Aiglon Apparel, Inc.* gegen *Lana Lobell, Inc.* gefällt, in welchem zum ersten Mal der weitreichende Rahmen des Art. 43 aufgezeigt wird. Hier hat das Gericht tatsächlich den *Aluminum Washboard*-Fall auf Grund der Gesetzgebung umgestoßen. Die Wichtigkeit dieses gerichtlichen Präzedenzfalles kann nicht genug betont werden. Es wird nicht mehr länger nötig sein, mehrere Jahre darauf zu warten, bis die *Federal Trade Commission* in Ausübung ihrer administrativen Rechtsprechung unter Artikel 5 des *Federal Trade Commission Act* eine Verfügung auf Aufhebung und Nicht-Weiterverfolgung von Klagen wegen falscher Herkunftsbezeichnungen oder anderer wissentlich falscher Angaben erlassen wird, weil jetzt ein privates Rechtsmittel geschaffen wurde, um in Fällen dieser Art rasche richterliche Hilfe zu erhalten. Ein äußerst wichtiger Schritt war so unternommen, das Gesetz des unlauteren Wettbewerbs von den traditionellen Einschränkungen der alten *Equity*-Klage des *passing off* zu befreien.

*Mißbräuchliche Verwendung, «Free Ride» und
sklavische Nachahmung*

Es kann beinahe als eine verfrühte Schlußfolgerung angesehen werden, daß in Ländern wie Frankreich, welche die unrechtmäßige Ausbeutung des Rufes oder der Arbeit eines Konkurrenten zur Förderung der eigenen Anstrengungen bekämpfen, die meisten Formen des *taking a free ride* oder der *sklavischen Nachahmung* gleichfalls in die Beurteilung der Gerichte fallen, auch wenn kein direkter Nachweis der Substitution oder des *passing off* besteht. Aber nachdem es Frankreich war, welches zuerst das Prinzip des freien Wettbewerbs als eines der frühen Ergebnisse der Revolution verkündete, hätte man erwarten können, daß der freie Wettbewerb in bezug auf die Nachahmung aller derjenigen Bezeichnungen und wesentlichen Merkmalen von Artikeln, welche nicht separat durch Spezialgesetzgebung geschützt sind, hätte als maßgebend angesehen werden sollen. Es hätte nicht überrascht, wenn die französische Rechtsprechung zur Schlußfolgerung gelangt wäre, daß die allgemeinen Bestimmungen der Artikel 1382 und 1383 des *Code Civil* zum Zweck der Verhinderung der wahrscheinlichen Täuschung des Publikums nicht zu Hilfe zu ziehen seien, wo immer sich diese Wahrscheinlichkeit durch die Nachahmung anderweitig ungeschützter äußerlicher Merkmale eines Fabrikationsartikels ergibt.

Gleichwohl müssen wir die Tatsache nicht außer acht lassen, daß es in Frankreich – wie in den meisten andern europäischen Ländern – einen weit größeren gesetzlichen Schutz für Modelle, Muster und Kunstwerke gibt als in den Vereinigten Staaten. In Verbindung z. B. mit Gebrauchsmustern und Werken angewandter Kunst gewährte das Gesetz vom 14. Juli 1909 Schutz ohne jegliches ausgearbeitetes System der Vorprüfung für alle diejenigen Geschmacksmuster, die richtig eingetragen waren. Die Vorschriften dieses Gesetzes statuierten einen privaten Rechtsanspruch für alle Erfindungen «in bezug auf deren Form» (*droit commun des inventions de la forme*). Die Hinterlegung eines solchen Musters bewirkte die Eigentumsvermutung. In Ergänzung dieser Art von Musterchutz konnten diejenigen technischen Merkmale eines Artikels, welche unter dem französischen Patentgesetz vom 5. Juli 1844 schutzfähig waren, einen zusätzlichen Schutz unter diesem Gesetz erlangen. Seitdem überdies das französische Urheberrecht durch das oberste Grundprinzip der *unité de l'art* beherrscht ist, können die gleichen künstlerischen Merkmale zusätzlichen Schutz durch das französische Urheberrechtsgesetz von 1793 erlangen. Entsprechend der maßgebenden französischen Ab-

handlung über den Schutz von Werken angewandter Kunst fallen Spielzeugmodelle unter das Mustergesetz, ebenso Textilmuster bezüglich der Farbnuancen und Farbwirkungen. Die Schöpfungen der Frauenmode (haute couture) werden gewöhnlich als Kunstwerke klassifiziert und sogar solche Dinge wie Hüte, künstliche Blumen, Stickereien und andere mögen sich in Frankreich sowohl gemäß Urhebergesetz als auch Mustergesetz des gesetzlichen Schutzes erfreuen. Juwelier-, Silberwaren, Keramik und ähnliche Gegenstände angewandter Kunst sind gleicherweise des Urheberrechtes fähig. Es ist auch zu beachten, daß jede Nachahmungshandlung unter irgendeinem dieser Gesetze nicht nur zu einer Zivilklage, sondern gleichzeitig auch zu einem strafrechtlichen Vorgehen berechtigt. Es ist daher besonders zu bemerken, daß es trotz des weiten Rahmens des speziellen gesetzlichen Schutzes immer noch anerkannt wurde, daß eine Klage, gestützt auf die allgemeinen Vorschriften der Artikel 1382 und 1383 des *Code Civil* in einigen Fällen von sklavischer Imitation, die nicht unter eine der angenommenen Gesetzeskategorien fielen, als zusätzliches Rechtsmittel gelten konnte. So gewährte das französische Recht für die Gebrauchsmuster von der Art der deutschen *small patents* (*Gebrauchsmuster*) keinen eigenen gesetzlichen Schutz. Mit andern Worten, viele dieser sogenannten *Fabrikmodelle* sind außerhalb des Patent- und Urheberrechtes sowie der Mustergesetzgebung geblieben. Als allgemeine Regel ergab sich das Resultat, daß die Gerichte Schutz gegen sklavische Nachahmung solcher Muster gemäß Artikel 1382 und 1383 des *Code Civil* gewährten. «Sklavische Nachahmung», sagte der Appellationsgerichtshof von Paris schon einmal 1854, «bedeutet, daß der Nachahmer nichts anderes tat, als aus den Ergebnissen der Geschicklichkeit und der Arbeit eines andern Vorteile zu ziehen.»

Im ganzen kann mit ziemlicher Sicherheit gesagt werden, daß Originalmodelle und Muster irgendeiner Art in Frankreich weitgehend geschützt sind durch eine Reihe von Gesetzesbestimmungen mit einem Minimum formeller Erfordernisse und daß es sich in denjenigen Fällen, wo ein solcher Gesetzesschutz nicht gegeben ist, bei der Nachahmung entweder um derart geringfügige oder augenfällige Umstände handelt, daß sie nicht einmal unter den freizügigsten Gesichtspunkten eines Schutzes wert sind oder daß diese Fälle andererseits tatsächlich, falls sie schutzeswürdig befunden werden, durch die umfassenden Bestimmungen der Artikel 1382 und 1383 des *Code Civil* geschützt sind. Auf diese Art sind die Gerichtshöfe und die zahlreichen privaten Organisationen, welche in Frankreich zum Schutz künstlerischer Entwürfe in verschiedensten Industrien geschaffen worden sind, in ihrem eigenen Land recht erfolgreich gewesen in der Verhinderung von

Musterräuberei in allen Industriezweigen; dies trotz der Tatsache, daß besonders in den letzten Jahren französische Gerichte und Rechtsprechung von der grundsätzlichen Regel ausgingen, daß sklavische Nachahmung der verhältnismäßig wenigen Muster, welche eines besonderen gesetzlichen Schutzes unfähig sind, für sich allein keine klagbare widerrechtliche Handlung darstellen. Zugleich wird festgehalten, daß die allgemeinen Sanktionen des *Code Civil* in einem solchen speziellen Fall angerufen werden können, wenn die Nachahmung vermischt ist mit andern Umständen, die Täuschungsmöglichkeiten enthalten und sie beabsichtigen; dann sollen sowohl die straf- als auch die zivilrechtlichen Bestimmungen des Mustergesetzes und anderer verwandter Gesetze angewendet werden.

Bevor wir unser eigenes Recht im Hinblick auf dieses Problem überprüfen, wollen wir nochmals einen kurzen Blick auf das Recht einiger weniger anderer führender Länder in Europa werfen. Beginnen wir mit Deutschland. Nach vielen diskussionserfüllten Jahren wird jetzt allgemein anerkannt, daß der sogenannte *sklavische Nachbau* (*slavish imitation*) an und für sich nicht als unlauterer Wettbewerb im Sinne der Generalklausel des Art. 1 des Gesetzes von 1909 beurteilt wird; mit anderen Worten, wird er allein genommen nicht als Verstoß gegen die guten Sitten angesehen. Es ist jedoch ebenso ausdrücklich festgestellt, daß er – wenn auch an und für sich nicht ungesetzlich – dies doch werden kann jedesmal, wenn jemand, der unwesentliche Charakteristika nachahmt, es unterläßt, das Publikum gegen eine Verwechslung zu schützen, welche sich aus dem identischen Aussehen zweier Produkte ergeben mag. In dieser Beziehung wird die bloße Hinzufügung des Namens eines Mitbewerbers auf dem nachgeahmten Produkt ziemlich sicher als ungenügend angesehen in allen Fällen, wo das allgemeine Aussehen der in Frage stehenden Produkte – in ihrer äußeren Aufmachung – wirklich so ähnlich ist, daß eine Verwechslung schließlich unvermeidlich wird.

Wenn wir die gegenwärtige Praxis der deutschen Gerichte bewerten, so müssen wir uns wiederum bewußt sein, daß die große Mehrheit der Muster – sowohl Gebrauchs- als auch Geschmacksmuster – wirksam durch Sondergesetzgebung geschützt ist, die sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche Verfolgung vorsieht. Zudem gewährt Artikel 25 des deutschen Markengesetzes vom 5. Mai 1936 einen Klageanspruch gegen jede Verletzung des Ausstattungsschutzes von Waren. Während diese Vorschrift Geschmacksmuster von Artikeln angewandter Kunst oder von Maschinen nicht schützt, findet sie Anwendung auf die Verpackung, Behälter, Flaschen und Umhüllungen usw., welche im Handel als unterscheidungskräftige Sinnbilder bekannt geworden sind. Zusammenfassend: im deutschen Recht

des unlauteren Wettbewerbs scheint kein größeres Verlangen nach zusätzlichem Schutz gegen sklavischen Nachbau zu bestehen als im französischen Recht, wie wir gesehen haben.

Das Recht in Italien und in der Schweiz – um nur zwei weitere Länder zu nennen – ist ähnlich. Die Schweiz besitzt ebenfalls großzügige Bestimmungen betreffend den Schutz und die Registrierung von Geschmacksmustern (Gesetz vom 30. März 1900), wenn auch mit Ausnahme technischer Modelle der Uhrenindustrie; das schweizerische Recht kennt jedoch keinen Gebrauchsmusterschutz im Sinne des deutschen Rechts. Gemäß der Praxis des schweizerischen Bundesgerichts kann jedes Muster, welches einen speziellen ästhetischen Eindruck auf den Beschauer macht, als Originalmuster angesehen werden. Daraus geht hervor, daß die bloße Anordnung von Linien für einen solchen Schutz genügt. Technische Merkmale, welche der deutschen Auffassung des Gebrauchsmusters nahekommen, werden in der Schweiz nach dem schweizerischen Patentgesetz durch eine sehr großzügige Interpretation der an eine «Erfindung» gestellten Anforderungen geschützt. Außerdem werden Uhrenmodelle und Spitzenmuster nach speziellen Gesetzesvorschriften geregelt und geschützt. Zusätzlich zum Mustergesetz und zum Patentgesetz gewährt das schweizerische Urheberrechtsgesetz auch einen beträchtlichen Urheberrechtsschutz für künstlerische Muster. Immerhin hat jedoch das schweizerische Bundesgericht, ähnlich der französischen und der deutschen Rechtsprechung, erkannt, daß, wenn auch sklavische Nachahmung an sich nicht als ungesetzlich gilt, dieselbe es werden kann, wenn sie zu dem Zweck erfolgt, um aus des Konkurrenten Ruf Kapital zu schlagen und den kommerziellen Erfolg seiner Ware auszubeuten. Es scheint, daß die schweizerische Rechtsprechung, indem sie eine zusätzliche Berufung auf Artikel 1 des schweizerischen Gesetzes betreffend unlauteren Wettbewerb erlaubt, sogar weitergeht als die deutschen Gerichte, weil die Generalklausel des Artikels 1 des schweizerischen Gesetzes nicht auf Handlungen gegen die guten Sitten hinweist, sondern weitergehend bestimmt:

«Unlauterer Wettbewerb im Sinne dieses Gesetzes ist jeder Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen.»

In diesem Sinn ist das schweizerische Bundesgericht in einem grundlegenden Entscheid vom September 1931 zum Schluß gelangt, daß die gesetzlichen Vorschriften betreffend unlauteren Wettbewerb auch in Fällen sklavischer Nachahmung anderweitig ungeschützter Produkte angerufen werden kann, wo immer die vom Nachahmer angewendete Methode zur Einführung

seines Produktes beim Publikum gegen die grundlegenden Erfordernisse der Ehrlichkeit und des guten Glaubens im Handel verstößt; der schweizerische Entscheid enthält keinen Hinweis, daß die Verantwortlichkeit des Imitators in solchen Fällen einzig durch den Gebrauch seines Namens allein entfällt.

Auch in Italien anerkennen die Gerichte nunmehr das Prinzip der freien Nachahmung irgendeines Produktes oder der Merkmale davon, welche nicht durch ein spezielles Gesetz geschützt sind; aber gestützt auf Artikel 10 der Pariser Konvention, revidiert anno 1934 in London, wird ein Unterschied gemacht zwischen dem, was unsere eigenen Gerichte als «funktionelle» und «nicht funktionelle» Merkmale bezeichnen würden. Ein sklavisches Kopieren der letzteren wird nach italienischem Recht gewöhnlich als ein Akt unlauteren Wettbewerbs angesehen.

Wie wird nun nach unserem eigenen Recht des unlauteren Wettbewerbs sklavische Nachahmung und das Herstellen von *Chinese copies* beurteilt? Ist nun der allgemeine Grundsatz des *International News*-Falles in diesem wichtigen Gebiet so angewandt worden, daß sich die Inhaber von Gebrauchsmustern in den Vereinigten Staaten auch bei Fehlen einer Spezialgesetzgebung auf einen tatsächlichen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb verlassen können? Die Antwort ist, wie heutzutage zur Genüge bekannt, eindeutig negativ. Es ist unnötig und nicht am Platz, hier im einzelnen die bisher unglückliche mißliche Lage der Gebrauchsmusterinhaber in den Vereinigten Staaten nochmals zu überprüfen. Es genügt zu erwähnen, daß zurzeit die vorherrschende Lehre in den Vereinigten Staaten durch die Worte des Richters Justice Brandeis im *Shredded Wheat*-Fall gekennzeichnet ist:

«Anteil haben am Goodwill eines Artikels, der weder patent- noch markenrechtlich geschützt ist, bedeutet die Ausübung eines allen zustehenden Rechtes – und an dessen freier Ausübung das verbrauchende Publikum stark interessiert ist.»

Während die Lehre des *International News*-Falles in den relativ wenig aufklärten erstinstanzlichen Gerichtsentscheiden befolgt wurde, wurde sie bald mangels einer Spezialgesetzgebung im Falle von Textilmustern als unanwendbar erklärt und seither in fast allen Fällen von Geschmacks- oder Gebrauchsmustern, welche außerhalb des Patent- oder Gebrauchsmusterschutzes fallen. Die sukzessive Ausmerzung von «Musterpiraten-tum» aller Arten aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs wurde anderweitig angeführt und beschrieben und braucht hier nicht wiederholt zu werden, weil das Ergebnis einer langen Reihe von neuesten Fällen darin bestand, Gebrauchsmusterinhaber und solche, welche für deren Dienste zahlen, ohne jeglichen gesetzlichen Schutz zu lassen. Diese Lücke

im Recht gegen unlauteren Wettbewerb (mangels Beweis einer andern Auslegung, welcher kaum je erbracht werden kann, obwohl – wie im *General Time*-Fall – mittels des Musters Uhren im Werte von mehreren Millionen Dollar hätten verkauft werden können) ist um so verwirrender, wenn man bedenkt, daß infolge falscher historischer Analogien Musterpatente in unserem Lande den gleichen Prüfungen unterworfen sind wie die mechanischen Patente, einschließlich der strengen Prüfung der «Erfindung». Wir wissen, daß weniger als zehn Prozent aller Musterpatente, obgleich dieselben erst nach gründlicher Vorprüfung erteilt wurden, durch die Gerichte als gültig betrachtet werden, und daß es beinahe unumstößlich war, jegliche Anspielung auf unlauteren Wettbewerb mit der bequemen Ausrede von der Hand zu weisen, daß – entgegen der europäischen Praxis – solcher Schutz praktisch nur in Fällen von offensichtlichem *passing off* gewährt werden kann, was in den Vereinigten Staaten durch das bloße Mittel der Beifügung des Namens des Beklagten an das Produkt leicht umgangen werden kann.

Es mag einen gewissen Trost bedeuten, die Sicherheit zu haben, aus der neuesten vom *Supreme Court* viel diskutierten, kürzlich gefällten Entscheidung im Falle *Mazer* gegen *Stein* entnehmen zu können, daß unter den Bestimmungen des *Copyright Office*, die Anno 1949 revidiert wurden, die «künstlerischen Merkmale» gewisser Werke angewandter Kunst (z.B. Juwelier, Glaswaren etc.) nunmehr im *Copyright Office* registriert werden können, und daß ein Kunstwerk wie z.B. eine Skulptur seinen unter dem *Copyright Act* gewährten Schutz durch eine nachträgliche Verwendung als Lampenfuß in einem kommerziellen Massenartikel nicht verliert. Daher wird das *Copyright Office* nunmehr als Resultat die künstlerischen Merkmale von Tapeten, Textilien etc. registrieren unter der Voraussetzung, daß dieselben als solche separat identifizierbar sind, während die große Mehrheit der Modelle und Werke angewandter Kunst als solche keinen Schutz genießen. Außerdem scheint hierzulande Übereinstimmung zu bestehen, daß weder das gegenwärtige Patentgesetz noch das Urheberrechtsgesetz einen angemessenen Schutz für künstlerische Muster gewähren. (Das Urheberrechtsgesetz, wo es anwendbar ist, kann sogar einen zu langen Schutz gewähren, indem eine 56jährige Schutzperiode vorgesehen ist für Modelle oder Muster, welche eigentlich nur einen solchen Schutz für die Anfangsperiode benötigen, sagen wir, für drei bis fünf Jahre.) Was für den gegenwärtigen Zweck dieser Studie von größerem Interesse ist, ist die nunmehr gezeigte, selbstauferlegte Abneigung unserer *Equity courts*, die gleichen Grundprinzipien lauterer Wettbewerbs anzuwenden und in Kraft zu setzen, welche in

vielen fremden Ländern einzig gestützt auf solche allgemeine Gesetzesbestimmungen, wie in den Artikeln 1382 und 1383 des französischen *Code Civil* vorgesehen, beachtet werden. Während einige fortschrittliche Entscheide den unlauteren Wettbewerb als jegliches Gebaren, welches «richterliches Gefühl» verletzt, qualifiziert haben, sind andere in neuester Zeit so weit gegangen zu sagen: «Obwohl Plagiate in jeglicher Form zu bedauern und gewiß nicht verzeihbar sind oder ermutigt werden sollen, handelt es sich hier nicht um Gerechtigkeitssinn, sondern um das Recht.» Und wenn es auch richtig sein mag, daß unsere Furcht, Monopole zu schaffen oder zu entwickeln, welche einmal Richter Jerome Frank als *monopoly-phobia* bezeichnet hat, eine gesetzgeberische oder richterliche Abneigung zu rechtfertigen vermag, ungerechtfertigterweise die Rechte eines Autors oder Erfinders zu erweitern, sollten wir gleichzeitig anerkennen, daß grundlegende Prinzipien von Gerechtigkeit und Geschäftsethik nicht ohne weiteres geopfert, sondern als ein integrierender Teil des allgemeinen Rechts des unlauteren Wettbewerbs betrachtet werden sollten. Wie der verstorbene Richter Shientag in einem «Musterpiratenfall» sagte: «Sogar beim heutigen Stand des Rechtes steht der Mißbrauch von Firmenbezeichnungen nicht ganz außerhalb der Grenzen des 7. Gebotes.»

Schlußfolgerungen

Nachdem versucht worden ist, die Erfahrungen einiger europäischer Länder in Verbindung mit einer Bewertung unserer eigenen Probleme unlauteren Handels zu Rate zu ziehen, haben wir gesehen, daß sich dieses Rechtsgebiet in Europa von allem Anfang an als unabhängiger Teil des allgemeinen Rechts entwickeln konnte, welchem spezielle Rechtsmittel (sowohl zivile als strafrechtliche) zum Schutze der Warenzeichen, Muster und anderer künstlerischer oder industrieller Erzeugnisse in Erweiterung des Patent- und Urheberrechtes beigefügt wurden, während in den Vereinigten Staaten die Doktrin des unlauteren Wettbewerbs tatsächlich eine langsame Entwicklung zeigte, indem dieselbe anfänglich nur in solchen Fällen angewendet wurde, die in einer Analogie zur Warenzeichenverletzung standen. Aber ganz abgesehen davon, hat unsere kurze Übersicht über einige der hauptsächlichsten Arten der Behandlung, welche einen so großen Teil in der kontinentalen Theorie des unlauteren Wettbewerbs bilden, die Tatsache hervorgehoben, daß sich unsere *Equity Courts* durch das Vorhandensein gewisser historischer Maximen, welche während einer langen Zeit und bis zu einem gewissen Grad noch heute als Steine des Anstoßes dienen, in der Errichtung eines wirksameren

Bestandteils des Privatrechts gegen alle Formen des unlauteren Handels selbst behindert erachteten. Dies, wie es sich gezeigt hat, war der Fall für solche Praktiken, wie z. B. Herabsetzung eines Konkurrenten, falsche oder täuschende Reklame, mißbräuchliche Verwendung sowie sklavische Nachahmung. Und sogar dort, wo in der Vergangenheit unsere Gerichte es wagten – sogar vor dem *International News*-Fall – Fälle von ausgesprochen mißbräuchlicher Verwendung trotz Fehlens von *passing off* zu verurteilen, wurde in jüngster Zeit eine rückläufige Tendenz festgestellt.

Es ist jedoch noch ein weiterer wichtiger Faktor bei der Untersuchung des gegenwärtigen Standes unseres Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb im Lichte der fremden Erfahrungen in Betracht zu ziehen. Das berühmte Urteil des *Supreme Court* im Falle *Erie* gegen *Tompkins*, ganz abgesehen davon, ob dessen Ergebnisse in anderen Rechtsgebieten vorteilhaft gewesen sein mögen, hat viel dazu beigetragen, die Entwicklung des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb in diesem Lande zu verzögern, wenigstens in Einzelstaaten wie Illinois, wo die Lehre des unlauteren Wettbewerbs außerhalb und neben der traditionellen *passing off*-Klage nie große Beachtung gefunden hat. Erst noch 1923 hat das Appellationsgericht von Illinois unter Ablehnung des Grundsatzes des *International News*-Falles entschieden:

«Der Grundsatz des *palming off* ist in einer positiven konkreten Form ausgedrückt, welche keine Verbreiterung oder Ausweitung durch irgendein geeignetes gerichtliches Verfahren erlaubt. Er ist starr und unelastisch... Gemäß dem von uns eingenommenen Standpunkt erachtet das Bundesgericht der Vereinigten Staaten, daß der *palming off*-Grundsatz in Fällen unlauteren Wettbewerbs nicht der einzige Grund für gerechte Abhilfe bildet, während der oberste Gerichtshof dieses Staates der Ansicht ist, daß dies der einzige Entscheidungsgrundsatz sei.»

Auf diese Weise wurde der Lehre des unlauteren Wettbewerbs ein weiterer schwerer Schlag versetzt, besonders in Staaten wie Illinois, welche sogar die Existenz dieses Rechtsgebietes außerhalb der engen Grenzen des *passing off* ablehnen.

Wo können wir nun eine mögliche Lösung unserer Schwierigkeiten finden? Wenigstens vier Möglichkeiten sind gegeben. Äußerst interessant, aber gewiß sehr weitschweifig, ist die vom verstorbenen Edward J. Rogers 1949 aufgestellte Theorie und früher in seinem Vorwort zum *The New Trade-Mark Manual* geäußerte Ansicht, daß die Antwort in Artikel 44 des Markengesetzes von 1946 und insbesondere in Artikel 44 (i) niedergelegt ist. Die letztere Bestimmung schreibt unwiderleglich vor, daß alle Vorteile, welche Ausländern in den Vereinigten Staaten unter den

internationalen Konventionen, denen wir beigetreten sind, zustehen, in gleichem Maße auf Bürger der Vereinigten Staaten anwendbar sein sollen. So, wird argumentiert, ist ein Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb geschaffen worden, welches eine große Kategorie unlauterer Handelspraktiken vor dem Bundesgericht klagbar macht, mit der Begründung, daß diese Praktiken als Teil und Stücke unseres eigenen materiellen Rechtes betrachtet werden sollten. Dies war der Ursprung der nunmehr berühmten *Stauffer Doktrin*, benannt nach einem Fall, in welchem der Appellationsgerichtshof des 9. Gerichtsbezirkes diese Theorie ausdrücklich angewendet und dadurch in der Tat die im Fall *Erie* gegen *Tompkins* angewendete Doktrin eliminiert hat, und zwar in bezug auf alle die vielen Arten unlauteren Wettbewerbs, welche ihre Regelung entweder in der revidierten Pariser Konvention von 1883 oder in der Inter-Amerikanischen Konvention von 1929 gefunden haben. Es scheint immerhin, daß wenigstens bis heute andere Bundesberufungsgerichte nicht dazu neigen, unser einheimisches Recht des unlauteren Wettbewerbs in dieser geschickten, aber indirekten Weise auszudehnen. Der Appellationsgerichtshof des 2. Gerichtsbezirkes hat sich ausdrücklich geweigert, die Lehre wenigstens in ihren prozessualen Aspekten zu befolgen, und erst kürzlich hat auch der Appellationsgerichtshof des 3. Gerichtsbezirkes seine Mißbilligung dieser Lehre bekanntgegeben. Wenn sich der Bundesgerichtshof der Vereinigten Staaten möglicherweise nicht zugunsten der Stauffer-Doktrin aussprechen sollte, so müssen wir daraus schließen, daß es zum wenigsten sehr zweifelhaft ist, ob das Markengesetz von 1946 dazu beigetragen hat, ein Bundesgesetz betreffend unlauteren Wettbewerb außerhalb des vorher besprochenen Artikels 43 zu schaffen, der ja nunmehr in Fällen von falschen Herkunftsbezeichnungen oder falschen Beschreibungen eine bundesrechtliche Klage ermöglicht.

Ebensowenig hat die zweite mögliche Lösung, welche durch Professor Bunn der *Wisconsin Law School* vorgeschlagen wurde und welche Artikel 5 des *Federal Trade Commission Act* als mögliche Basis eines privaten Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb ansieht, eine allgemeine Annahme oder Unterstützung gefunden. Es war Prof. Bunns Vorschlag, daß die allgemeine Klausel des Artikels 5, welche weitgehend die *Federal Trade Commission* ermächtigte, unlautere Handlungen und Praktiken zu verfolgen, als Quelle für ein Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb betrachtet werden könnte, sogar zum Zwecke privater Streitigkeiten.

Eine dritte Lösung könnte die Gesetzeskraftverleihung einer einheitlichen staatlichen Gesetzgebung bilden, erweitert durch ein Bundesgesetz gestützt auf die *Commerce Clause of the Constitution*, welche ausdrück-

lich alle diejenigen Praktiken ungesetzlich erklären würde, die als Arten unlauteren Wettbewerbs in den internationalen Konventionen aufgeführt sind und die zusätzlich eine Art Generalklausel gegen unlautere Handelspraktiken einschließen würden, wie sie in Artikel 10^{bis} der Pariser Konvention und in Artikel 20 der Inter-Amerikanischen Konvention aufgeführt ist. Es ist in dieser Beziehung besonders interessant festzustellen, daß wenigstens einer der 48 Staaten in seinem gesetzten Recht eine Generalklausel gegen den unlauteren Wettbewerb eingeführt hat: Artikel 3369 des Zivilgesetzbuches von Kalifornien sieht diesbezüglich vor:

«Jede Person, welche innerhalb der Grenzen des Staates eine Handlung unlauteren Wettbewerbs ausführt oder auszuführen beabsichtigt, kann vor jedem Gerichtshof maßgebender Rechtssprechung verklagt werden... Unlauterer Wettbewerb bedeutet und umfaßt unlautere oder betrügerische Geschäftspraktiken und unlautere, unwahre oder irreführende Reklame.»

Viertens und letztens kann man sich fragen, ob im Sinne der europäischen Erfahrung unsere Gerichte – sowohl einzelstaatliche als auch bundesstaatliche – nicht in der Lage wären, ein brauchbares und wirksames privates Gesetz gegen alle Arten unlauteren Verhaltens im Geschäftsverkehr ohne die Hilfe irgendeiner neuen Gesetzgebung zu schaffen, sondern nur in Anwendung einer gesunden Beurteilung und auf Grund herkömmlicher *fair play*-Regeln? Wenn es auch unzweifelhaft richtig ist, wie von Richter Brandeis in seiner berühmten abweichenden Entscheidung im *International News-Fall* angeführt, daß die «nobelsten und humansten Eigenschaften – Wissen, festgestellte Wahrheiten, Auffassungen und Ideen – nach der freiwilligen Bekanntgabe an andere Allgemeingut werden», so ist ebenfalls richtig, daß es sogar in einer freien Konkurrenzwirtschaft Wege und Mittel gibt, die gewöhnlich als unrecht und unethisch und – im europäischen Sinn – *contra bonos mores* verstoßend angesehen werden und die gleichzeitig ungesetzlich sind. Wenn diese Abhandlung aufgezeigt hat, daß in vielen Fällen dieser Art die Gerichte fremder Länder privatrechtliche Unterstützung gewährt haben, ohne daß daraus ein Nachteil entstanden ist, dann können wir – nach Professor Chafee – ermutigt werden, «forsch vorzugehen». «Ausländische Erfahrung», bemerkt Professor Chafee, «gleich einem von uns noch unerforschten Gebiet.» Vielleicht kann eine weitere Forschung in der von uns angegebenen Richtung möglicherweise nicht nur die so nötig erachtete Ausdehnung unseres eigenen Rechtes des unlauteren Wettbewerbs, sondern gleichzeitig auch eine dauernde Grundlage für einen

wirksamen internationalen Schutz industriellen und künstlerischen Eigentums schaffen.

Anmerkung des Übersetzers

Da der für die Publikation dieser Übersetzung zur Verfügung stehende Raum beschränkt ist, konnten leider die zahlreichen Fußnoten des Originaltextes hier nicht aufgenommen werden. Allfällig interessierte Leser seien deshalb auf die Originalarbeit verwiesen.

Die Arbeitnehmererfindung im internationalen Privatrecht

ALOIS TROLLER, LUZERN

I.

Hunderte, vielleicht auch Tausende von Erfindungen werden jährlich in Unternehmen von Arbeitnehmern gemacht. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zweifeln meistens nicht daran, daß die Rechte an diesen Erfindungen für das In- und Ausland – die Rechte aus der Erfindung und auf die Patente – nach denjenigen Regeln erworben, zugeteilt oder vergütet werden, die am Sitz des Unternehmens oder auch dort gelten, wo die Arbeit geleistet wurde.

So ist mir weder aus der Gerichtspraxis noch aus der eigenen Erfahrung auch nur ein Fall bekannt, daß ein schweizerischer Arbeitnehmer die Meinung vertrat, OR Art. 343, der sich mit der Angestelltenerfindung befaßt, bestimme nur, welche Rechte der Arbeitgeber auf schweizerischem Gebiet an der Erfindung erwerbe, – ob und welche Rechte ihm in den andern Ländern an derselben Erfindung zustehen und was er dem Arbeitnehmer dafür zu leisten habe, sei für jedes einzelne Land gesondert zu untersuchen.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben daher in der Schweiz – und wohl auch im Ausland – unberührt von der juristischen Theorie diejenige Lösung gefunden und angewandt, die dem Verhältnis angepaßt ist. Stelle man sich vor, zu welchem unnützen, ja unerträglichen Komplikationen und Unsicherheiten es führen müßte, wenn der Arbeitnehmer seine Ansprüche an der Erfindung nach dem Recht eines jeden einzelnen Landes aufteilen wollte, in dem möglicherweise die Rechte aus der Erfindung, auf das und aus dem Patent geltend gemacht werden könnten. Das sind alle Länder auf der Welt, die ein Patentrecht kennen, weil dem Fremden nirgends die Patentanmeldung verwehrt ist. Doch nur schon die Anwendung des Rechts aller derjenigen Länder, in denen gestützt auf die

Erfindung Patente angemeldet werden, würde ein wirres Vertragsmosaik entstehen lassen, dessen Felder zudem nur mit Mühe und, weil noch nicht überall Gesetze diese Verhältnisse regeln, oft nicht klar auszufüllen wären.

Warum denn, so möchte man fragen, soll die Wissenschaft sich um dieses Problem kümmern, wenn die Beteiligten ihre Hilfe nicht brauchen, weil sie von selber auf den richtigen Weg gelangt sind. Diese Frage wäre verständlich und sehr berechtigt, wenn man damit rechnen könnte, daß auch in Zukunft die Rechte an den Arbeitnehmererfindungen einem einzelnen Landesrecht unterstellt würden. Doch sind im Kreise der Industrie Bedenken entstanden. Auch wurde mir berichtet, daß Arbeitnehmer in letzter Zeit unruhig werden, sich immer mehr um diese Frage kümmern und auch in ihrem Interesse zur Klarheit gelangen möchten. Die Rechtswissenschaft hat diese neue Aufgabe entgegengenommen und sucht sie durch legislative Vorschläge zu erfüllen.

II.

Prof. Godenhielm, Helsingfors, hat am Washingtoner Kongreß der AIPPI den Vorschlag gemacht, die Vereinigung möge die internationalprivatrechtlichen Fragen im Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes behandeln.

Er schuf dann die Grundlage zur vorbereitenden Diskussion in einer umfassenden Studie, die er für den Kongreß der nordischen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz im September 1956 in Stockholm verfaßte¹. Er behandelte zuerst die Verträge über Rechte an Erfindungen im allgemeinen. Dabei trat er der u. a. von M. Wolff, C. M. Schmitthoff, H. Batiffol und L. Raape vertretenen Ansicht entgegen, daß das Territorialitätsprinzip alle Rechtsverhältnisse, die Rechte an Erfindungen betreffen, ergreife, daß demgemäß, wenn man diesen Grundsatz konsequent anwende, ein Vertrag über den Verkauf oder die Lizenzierung von Rechten an Erfindungen so vielen Landesrechten zu unterstehen habe, als einzelne Länder vom Vertrag betroffen werden.

B. Godenhielm zitierte dieser Auffassung gegenüber Riezler, Matthies, Isay und Reimer, die in prozessualen Belangen das Territorialitätsprinzip einschränken, indem sie anerkennen, daß inländische Gerichte über im

¹ B. Godenhielm, Internationellt privaträttsliga frågor inom patenträtten, NIR, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Bd. 25, 1956, S. 53 ff.; in deutscher Übersetzung: Fragen des internationalen Privatrechts auf dem Gebiete des Patentrechts, GRUR Ausl. 1957, S. 149 ff.

Ausland begangene Verletzungen von Immaterialgüterrechten urteilen können.

Hernach erwähnte er Rabel, Nußbaum und den Schreibenden, die sich dafür einsetzten, daß auch Verträge im patentrechtlichen Gebiet einem einheitlichen Recht zu unterstellen und nicht nach denjenigen all der beteiligten Patentländer aufzuspalten sind.

Schließlich hob er hervor, daß Seligsohn, Friebel-Pulitzer, Bodenhausen und der Schreibende diesen Grundsatz auch auf den Erwerb des Rechts an der Arbeitnehmererfindung anwandten.

In einem ergänzenden Votum legte Godenhjelm² an der Sitzung vom 18. September 1956 in Stockholm noch einmal seine Gründe dar und kam wiederum zum Schluß, daß für das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in bezug auf die Rechte an den Erfindungen des letzteren das Recht am Sitz des Unternehmens anwendbar sein sollte, ausnahmsweise das Recht desjenigen Ortes, wo die Arbeit geleistet werde.

Landsretssagfører Julius Møller, Dänemark, bezweifelte die Nützlichkeit einer Regelung dieser Probleme in der PVUe. Er ging davon aus, daß die für andere Verträge geltenden international-privatrechtlichen Grundsätze auch auf Rechte an Erfindungen anwendbar seien, deshalb auch auf die Beziehungen zwischen dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinsichtlich der Arbeitnehmererfindungen³.

Professor Seve Ljungmann, Schweden, äußerte verschiedene Bedenken dagegen, daß man unter bestimmten Umständen von der Anwendung des Rechtes des Patentlandes auf Verträge über Patentrechte absehen könne. Auch ließ er das Problem noch offen, ob es zweckdienlich sei, international-privatrechtliche Regeln in bezug auf die Verträge über die Rechte an Erfindungen in die PVUe aufzunehmen. Er sprach sich jedoch bestimmt für die Anwendung eines einheitlichen Rechtes auf die Arbeitnehmererfindung aus⁴.

Höiestrettsadvokat R. Karlsrud, Norwegen, befürwortete die Anwendung der *lex fori* auf derartige Verhältnisse und meinte, daß es im übrigen den Parteien frei stehe und ihnen anzuraten sei, das anzuwendende Recht im Vertrag selber zu bestimmen. Aber auch er schien nicht zu bezweifeln, daß Verträge über Rechte an Erfindungen, eingeschlossen Rechtsverhältnisse betreffend Arbeitnehmererfindungen, einem einheitlichen Recht zu unterstellen seien⁵.

² NIR 1956, S. 259 ff.

³ NIR 1956, S. 262 ff.

⁴ NIR 1956, S. 263 ff.

⁵ NIR 1956, S. 268 ff.

In seinem Rapport für die Sitzung des Comité Exécutif der AIPPI in Oslo (Pfungsten 1957) schlägt Godenhielm, indem er die von ihm an den erwähnten Stellen vorgetragenen Gründe nochmals klar zusammenfaßt, die Aufnahme folgender Bestimmungen in die PVUe vor:

«1. Si les parties à un contrat de vente ou de licence portant sur des brevets concernant la même invention dans plusieurs pays, où aussi le contrat est fait, la loi de ce pays est applicable aux relations contractuelles entre eux.

2. Si l'employeur et l'employé ont leur domicile dans le même pays et si le travail doit être fait dans ce même pays la loi de ce pays est applicable aux relations entre les parties relatives au droit de l'employeur sur l'invention ainsi qu'au droit découlant de l'invention (brevets dans les divers pays); et, en outre, la loi du pays où l'employeur a établissement, et en cas où celui-ci se trouve dans plusieurs pays, la loi du pays où le travail est effectué.»

III.

In diesen Studien wurde das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in bezug auf die Arbeitnehmererfindung als obligationen- und arbeitsrechtliches und nicht als patentrechtliches Problem behandelt. Es wurde in dieser Hinsicht dem Verkauf von Patentrechten und den Lizenzverträgen an die Seite gestellt und mit ihnen vom Territorialitätsprinzip gelöst⁶.

Soweit der Arbeitsvertrag und seine Auswirkungen den Anspruch des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer auf die Überlassung oder Übertragung von Rechten an der Erfindung angehen, die aus der Erfindung zuerst dem Arbeitnehmer zuflossen, ist dieses Vorgehen unbedenklich. Verfügungen über Erfindungs- und Patentrechte und das dafür geschuldete Entgelt bleiben außerhalb des Patentrechts, sofern nicht der Registereintrag als ihre Folge zu behandeln ist. Auch wenn darauf bezogene Bestimmungen ins Patentrecht selber aufgenommen wurden, sind sie dort ein obligationen- oder arbeitsrechtlicher Fremdkörper. Diejenigen Regeln, die zum Schutz des Arbeitnehmers unabdingbar erklärt und also zwingend sind, gehören erst recht dem Dienstvertrags- oder

⁶ Das tat auch der Schreiber an der von Godenhielm herangezogenen Stelle (Troller, Internationales Privat- und Zivilprozeßrecht, Basel 1954, S. 193, N. 20); er hat nur das Recht auf die Erfindernennung als patentrechtlich bezeichnet. Im gleichen Sinn auch Bodenhausen, Du droit international privé néerlandais dans le domaine de la propriété industrielle, Prop. ind. 1947, S. 118 ff.

Arbeitsrecht an, weil sie den Schutz des Arbeitnehmers im besonderen und nicht denjenigen des Erfinders im allgemeinen bezwecken.

Doch beginnt das internationalprivatrechtliche Problem der Arbeitnehmererfindung nicht bei der Pflicht des Arbeitnehmers, die Rechte an seiner Erfindung zu übertragen und endet auch nicht mit seinem Recht, dafür eventuell eine besondere Vergütung zu verlangen.

Die Sicherung des Arbeitgebers gegen eine vertragswidrige Verfügung des Arbeitnehmers über die Erfindung ist durch dessen obligationenrechtliche Pflichten kaum ausreichend gewährleistet. Schadenersatzansprüche wegen der Vertragsverletzung nützen dem Arbeitgeber oft wenig, weil der Dienstpflichtige vielfach nicht in der Lage ist, den Betrag zu bezahlen und weil es vor allem nur selten möglich ist, den Schaden zu bestimmen. Die vom Richter ausgesprochene Verpflichtung des Arbeitnehmers oder die gerichtliche Übertragungsverfügung nützen dann nicht viel, wenn der Arbeitnehmer die Rechte schon einem andern übertragen hat.

Deshalb lassen einige Gesetze die Rechte an den Arbeitnehmererfindungen mit Ausnahme des Rechts auf die Erfindernennung unter besonderen Voraussetzungen unmittelbar in der Person des Arbeitgebers entstehen; sie sprechen ihm also den originären und nicht den abgeleiteten Erwerb zu. Dies hat zur Folge, daß der Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer zu Unrecht das Patent anmeldet, unmittelbar dessen Umschreibung im Patentregister verlangen kann, sofern das Patentgesetz die Übertragungsklage des Berechtigten gegen denjenigen, der die Erfindung eines andern angemeldet hat, zuläßt.

Mit diesen beiden unzweifelhaft patentrechtlichen Auswirkungen unseres Problems haben wir uns jetzt zu befassen.

IV.

1. Der Patentschutz beruht auf zwei Grundlagen:

a) auf der materiellen der neuen Erfindung und b) auf der formellen der Patenterteilung.

Während in der Frühzeit des Patentrechts die Patente mancherorts dem Erstanmelder erteilt wurden, weil er die Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich machte, wird heute auch diese Figur des ursprünglichen Importpatentes und die mit der Anmeldung verknüpfte Vermutung der

Urheberschaft immer mehr vom Grundsatz verdrängt, daß dem wirklichen Erfinder allein oder seinem Rechtsnachfolger die Rechte an der Erfindung und auf das Patent zustehen sollen. Die Grundlage des Patentrechts ist also das Erfinderrecht. Unter welchen Voraussetzungen und von wem es erworben wird und welche Befugnisse es umfaßt, muß im Patentrecht selber festgelegt werden. Daß das Erfinderrecht nur eine Anwartschaft auf die ausschließliche Herrschaft über die Erfindung verleiht, daß es leicht gefährdet und, wenn die Patentanmeldung unterlassen wird, nicht zum Patentrecht übergeleitet werden kann, nimmt ihm seinen Platz im Patentrecht nicht.⁷

International ist zu beachten, daß der Erfinder nicht etwa ein einzelnes Erfinderrecht an seinem Wohnsitz erwirbt, das als solches in den andern Ländern anerkannt und dort als die Grundlage des zu erwerbenden Patentrechts hingegenommen wird. Der Erfinder erwirbt im Gegenteil infolge der Fern- und Breitenwirkung des Erfindungstatbestandes in jedem einzelnen Staat nach dessen Vorschriften an seiner Erfindung, die er irgendwo gemacht hat, das Erfinderrecht. Ihm fallen daher infolge der Erfindung so viele einzelne und voneinander unabhängige Erfinderrechte zu, als es Länder gibt, die an seine Erfindung diese Rechtsfolge knüpfen. Für den Erwerb des Erfinderrechts gilt unbestreitbar ebenso wie für die Erteilung des Patents und das Bestehen des Rechts aus dem Patent das Territorialitätsprinzip, das folgendes besagt: Das Entstehen, der Bestand, der Inhalt und der Untergang der Immaterialgüterrechte wird von den Gesetzen des Schutzlandes originär bestimmt; die Regeln werden nicht durch Verweisung einem andern Rechtssystem entnommen, und der Rechtserwerb im Ausland hat nicht dessen Beachtung als Anerkennung wohl erworbener Rechte im Schutzland zur Folge⁸.

Wenn nun aber das Erfinderrecht mit dem Patentrecht und durch dieses mit dem bis anhin lücken- und vorbehaltlos anerkannten Territorialitätsprinzip verbunden ist, so muß das auch für Bestimmungen gelten, die ausnahmsweise die Rechte an der Erfindung und auf das Patent nicht dem Erfinder, sondern einem Dritten, z. B. dem Arbeitgeber zusprechen. Diese Zusammengehörigkeit tritt im italienischen PatG Art. 18 und im Portugiesischen Gesetz über das gewerbliche Eigentum

⁷ So u. a. klar gesagt in Schweiz. PatG Art. 3, Deutschem PatG § 3, Ital. PatG Art. 18, im US-Patentgesetz, das grundsätzlich nur dem Erfinder und nicht auch dem Rechtsnachfolger die Patentanmeldung gestattet (§§ 111, 115, 116, 117, 118).

⁸ Troller, IPR, S. 39 ff., 48 ff., § 15 N. 4: S. 57 ff., § 16, N. 4; Troller, Internationale Zwangsverwertung und Expropriation von Immaterialgütern, Basel 1955, S. 94 ff.

§ 9 hervor, wo zugleich mit dem Grundsatz, daß die Rechte dem Erfinder zukommen, auf diejenigen Bestimmungen verwiesen wird, die sie beim Arbeitgeber originär entstehen lassen⁹.

Die patentrechtliche Art solcher Regeln wird nicht dadurch beseitigt, daß sie in einzelnen Ländern statt im Patentgesetz in einem besonderen Arbeitnehmererfindergesetz oder, wie in der Schweiz, im Obligationenrecht untergebracht sind. Dadurch wird nur ihre doppelte Zugehörigkeit zum Patent- und zum Dienstvertragsrecht unterstrichen.

2. Wäre das Territorialitätsprinzip ein Grundsatz, an dem aus keinem Grunde gerüttelt werden dürfte, und in dessen Bereich Ausnahmen zum vornherein undenkbar wären, dann müßten wir uns damit abfinden, daß die Regeln über den originären Erwerb von Rechten an Arbeitnehmererfindungen stets nur auf das Gebiet eines Staates beschränkt bleiben, daß daher diese Folge des Dienstverhältnisses in den andern Ländern nicht anerkannt wird. Um dennoch das erwünschte Ziel zu erreichen und das Verhältnis auch mit Hinsicht auf den Erwerb der Rechte an der Erfindung einem einzigen Recht zu unterstellen, müßte man versuchen, aus dem originären Erwerb, der im Ausland nicht anerkannt würde, vertragliche Überlassungspflichten abzuleiten, nach dem Grundsatz: in maiore minus. Der Gang der Untersuchung wird später zu diesen Überlegungen zurückführen. Vorerst lohnt es sich zu überlegen, ob nicht den einzelnen Ländern zuzumuten wäre, auf die starre Anwendung des

⁹ Den originären Erwerb des Arbeitgebers an denjenigen Erfindungen des Arbeitnehmers, die er in Erfüllung einer dienstvertraglichen Pflicht macht, anerkennen:

Dänemark, Arbeitnehmererfindergesetz Nr. 142 vom 29. April 1955, betr. Unternehmenserfindung, § 4: «Ist eine Erfindung durch derartige Zusammenarbeit mehrerer innerhalb eines Unternehmens entstanden, daß es nicht möglich ist, bestimmte Personen als Erfinder zu nennen, wird das Unternehmen als Erfinder angesehen.»

Finnland, Patentgesetz vom 7. Mai 1943 § 23: «Ist eine Erfindung von einer Person gemacht worden, die bei einem andern in Dienst oder Arbeit steht, so gehören die aus der Erfindung herrührenden Rechte dem Arbeitgeber, sofern dies vereinbart ist oder als zwischen den Parteien vorausgesetzt angesehen werden muß.»

Italien, Königliche Verordnung Nr. 1127 vom 29. Juni 1939. Artikel 23: «Werden Erfindungen in Ausführung oder in Erfüllung von Verträgen oder von Arbeits- oder Anstellungsverhältnissen gemacht, bei denen die erfinderische Tätigkeit als Gegenstand des Vertrages oder des Verhältnisses vorausgesetzt und vergütet wird, so gehören die Rechte aus den Erfindungen dem Arbeitgeber, mit Ausnahme jedoch des Rechts des Erfinders, als Urheber der Erfindung anerkannt zu werden.»

Niederlande, Patentgesetz vom 7. November 1910. Artikel 10: «1. Wenn das Erzeugnis, das Verfahren oder die Verbesserung, für welche eine Patent nachgesucht wird, von jemand erfunden ist, der im Dienst eines andern eine Stellung bekleidet, die es ihrer Art nach mit sich bringt, daß er seine besonderen Kenntnisse anwenden

Territorialitätsprinzipes in diesem Fall zu verzichten und den in einem Land erfolgten Rechtserwerb an der Erfindung auch auf dem eigenen Gebiet anzuerkennen, ihn so zu behandeln, wie den im Ausland erfolgten Eigentumserwerb an einer körperlichen Sache oder den Erwerb einer Forderung.

Da die Rechte an der Erfindung ohne Zutun staatlicher Verwaltungsorgane erworben werden und das Patentregister dabei keine Rolle spielt, fällt die eine Stütze des Territorialitätsprinzips, der Hinweis auf die territoriale Gebundenheit von Verwaltungsakten weg.

Zu erwägen bleibt noch die allerdings weit wichtigere, die für Immaterialgüterrechte im allgemeinen geltende ausgeprägte Interessen-

soll, solche Erfindungen wie die der Patentanmeldung zugrunde liegenden zu machen, dann hat der Dienstherr Anspruch auf das Patent.»

Portugal, Gesetz über das gewerbliche Eigentum Nr. 30679 vom 24. August 1940. Artikel 9, § 2: «— Unabhängig von den Bestimmungen des vorstehenden Paragraphen steht, wenn die Erfindung zu dem Geschäftsbereich des Unternehmens gehört, diesem das Vorrecht für die ausschließliche oder nicht ausschließliche Verwertung der Erfindung, die Erwerbung des Patents und das Recht zu, ein ausländisches Patent zu beantragen bzw. zu erwerben; ...»

Schweiz, Obligationenrecht vom 30. März 1911. Artikel 343: «Erfindungen, die der Dienstpflichtige bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit macht, gehören dem Dienstherrn, wenn die Erfindertätigkeit zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstpflichtigen gehört, oder wenn der Dienstherr sich, abgesehen von dieser Voraussetzung, einen solchen Anspruch im Dienstvertrag ausbedungen hat.»

Schweden, Gesetz Nr. 345 über das Recht an Erfindungen vom 18. Juni 1949. § 3: «Bildet Forschungs- und Erfindertätigkeit die hauptsächliche Arbeit von Arbeitnehmern, und ist eine Erfindung im wesentlichen das Ergebnis dieser Tätigkeit gewesen oder stellt eine Erfindung sonst die Lösung einer dienstlich aufgetragenen, näher bezeichneten Aufgabe dar, hat der Arbeitgeber, wenn die Ausnützung der Erfindung in seinen Wirkungsbereich fällt, ganz oder teilweise das Recht an der Erfindung seines Arbeitnehmers.»

Spanien, Arbeitsvertragsgesetz vom 26. Januar 1944. Artikel 29: «Im Betrieb gemachte Erfindungen, in denen ohne besonderes Hervortreten irgendeiner Person die Arbeitsweise, die Einrichtungen, die Methoden und Verfahren des Unternehmens überwiegen, sind Eigentum des Unternehmens. — Dasselbe gilt für die sogenannten Diensterfindungen, d. h. für Erfindungen von Arbeitnehmern, die dazu angestellt sind, sie zu studieren und hervorzubringen.»

Diese Texte und auch die nachfolgenden Hinweise sind entnommen aus der Zusammenstellung des Institutes für ausländisches und internationales Patent-, Marken- und Urheberrecht bei der Universität München: Die gesetzlichen Regelungen des Arbeitnehmererfinderrechts in den westeuropäischen Staaten und Japan (Auslands- und internationaler Teil von GRUR 1955, S. 542 ff.).

konzentration im Schutzland¹⁰. In der Regel ist die Konkurrenz der Interessen vor allem zwischen den Bewohnern des Schutzlandes und dem Einzelnen, der am Immaterialgut die ausschließliche Herrschaft anbegehrt, zu erwarten. Das Schutzland hat daher das Verhältnis im Hinblick auf die in seinem Gebiet bestehende Interessenlage zu ordnen. Aber gerade für den Fall der Arbeitnehmererfindung gilt das nicht. Für die Bewohner der einzelnen Schutzländer ist es gleichgültig, ob der Arbeitgeber im Ausland die Rechte an der Erfindung originär oder durch Zession erworben hat. Es ist nicht die Aufgabe jedes einzelnen Schutzlandes, für das Wohlergehen der in einem andern Land wohnenden oder arbeitenden Dienstnehmer zu sorgen. Gerade die Arbeitsverhältnisse sind so sehr lokal geprägt, daß die Einmischung fremder Gesetze höchst unerwünscht ist. In extremen Fällen können die andern Staaten mit dem *ordre public* offensichtliche Ungerechtigkeiten abwenden. So fällt also der wichtigste Grund für die Anwendung des Territorialitätsprinzipes, die ausgeprägte Interessenskollision im Schutzland weg. Damit ist der Weg zu andern Lösungen frei gelegt, denn juristische Prinzipien haben losgelöst von der aus dem zu regelnden Lebensverhältnis abgeleiteten Notwendigkeit keine Überzeugungskraft.

Wenn man infolgedessen grundsätzlich den Einbruch in das Territorialitätsprinzip als möglich erachtet, so ist er sicherlich in unserem Fall nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar notwendig. Nur derart ist zu vermeiden, daß Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich nach zahlreichen Gesetzen umsehen, um zu erfahren, welche Rechtsfolge ihr Verhältnis in jedem einzelnen Land hat; – dabei wäre in der Regel der Arbeitnehmer benachteiligt, weil ihm weniger Informationsmittel zur Verfügung stehen.

Daß die Immaterialgüterrechte auch durch Verweisung fremden Rechten unterstellt sein können, zeigen im Urheberrecht die Konventionen von Montevideo, Caracas und Havana, als theoretisch fesselnde, praktisch aber wenig wichtige Beispiele. Sie unterstellen die Rechte am Werk nicht dem Gesetz des Schutzlandes, sondern dem Heimatstatut des Werkes (Land der ersten Veröffentlichung).

Im Zusammenhang mit der Arbeitnehmererfindung würde bei Anwendung der hier entwickelten Grundsätze das Recht des Schutzlandes nur gerade in bezug auf den Rechtserwerb an der Erfindung verdrängt. Es hätte bloß nicht zu bestimmen, wem die Rechte an dieser Erfindung und auf das Patent zustehen. Hingegen würde der Inhalt der Rechte, die

¹⁰ Troller, IPR, S. 61 ff.

Frage, ob überhaupt eine Erfindung vorliege, welche Folgen die ungerechtfertigte Patentanmeldung habe und wie sie zu korrigieren sei (Übertragungsklage) weiterhin vom Recht des Schutzlandes beherrscht.

Das Geltenlassen des fremden Rechts als Grundlage des originären Erwerbes der Rechte an der Erfindung durch den Arbeitgeber kann man um so leichter befürworten, als die Praxis dies bis anhin fern von theoretischen Bedenken schon getan hat.

Nur die USA haben an ihrem Grundsatz festgehalten, daß der Erfinder selber das Patent anmelden muß; sie lehnen sowohl den originären Erwerb des Arbeitgebers als auch die Abtretung der Erfinderrechte ab.

Man hat, wenn man die Anerkennung des originären Rechtserwerbes an der Arbeitnehmererfindung nach fremdem Recht befürwortet, zu überlegen, ob man auch gewillt ist, im Urheberrecht dasselbe zu tun. Die Probleme sind ähnlich gelagert. Nur daß dort gerade die westlichen kontinentaleuropäischen Staaten, vor allem die Schweiz, sich gegen den originären Rechtserwerb des Arbeitgebers am Werk der Literatur und Kunst wenden.

3. Der Hinweis auf die mit der Erfindung im Ausland verbundenen Rechte ist in mehreren Gesetzen und Verträgen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen enthalten.

a) So sagt § 5 des zitierten dänischen Gesetzes, der Arbeitgeber habe unter den dort genannten Voraussetzungen das Recht, die Übertragung des Rechts an der Erfindung auf sich für ein oder mehrere Länder zu fordern.

Damit steht allerdings § 1 in Widerspruch: «Das Wort ‚Erfindungen‘ umfaßt in diesem Gesetz nur Erfindungen, die in diesem Recht patentiert werden können.»

Diese Abgrenzung kann zwar territorial oder materiell gemeint sein. Im letztern Fall bedeutet sie, daß nur diejenigen Erfindungen einbezogen sind, die den Erfordernissen für die Patentfähigkeit nach dänischem Recht genügen. Doch hätte diese Einschränkung wenig Sinn, weil der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer im Ausland patentierbare Erfindungen in ihre Abmachungen einbeziehen. Eher ist wohl damit gemeint, daß das Gesetz nur die Rechte für Dänemark erfassen soll. Ich überlasse die Antwort den dazu besser legitimierten skandinavischen Patentrechtlern.

b) Das schwedische Gesetz Nr. 345 enthält in § 1 denselben Grundsatz: «Dies Gesetz betrifft die im Reich patentierbaren Erfindungen von Arbeitnehmern im öffentlichen oder privaten Dienst.» Es verweist jedoch

an keiner Stelle auf die Rechte an der Erfindung im Ausland, so daß § 1 ohne weiteres als territoriale Begrenzung aufgefaßt werden kann.

Anders verhält es sich mit der Vereinbarung zwischen dem Schwedischen Fabrikverein und dem schwedischen Industrieangestelltenverband über die allgemeinen Anstellungsbedingungen für die Zeit vom 1. Juli 1954–31. März 1956. § 8, 1 a) «Eine Erfindung, die in den Rahmen der Tätigkeit oder eines besonderen Auftrages des Angestellten fällt, soll Eigentum des Arbeitgebers sein. Der Arbeitgeber bestimmt allein, ob und in welchem Ausmaß die Erfindung patentiert werden soll, und der Angestellte ist verpflichtet, zu diesem Zweck das Eigentümerrecht des Arbeitgebers an der Erfindung zu bestätigen, soweit dies in einzelnen Ländern gesetzlich gefordert wird.»

Da wird also der originäre Erwerb durch den Arbeitgeber mit Wirkung für die Rechte im Ausland sogar aus einem Vertrag abgeleitet, der das Gesetz Nr. 345 zu ersetzen hatte (Protokollanmerkungen). Es wird hier nicht geprüft, ob diesem Vertrag Gesetzeskraft zuerkannt wurde. Jedenfalls kann man daran zweifeln, ob durch Parteivereinbarung der originäre Erwerb von Recht an einem Immaterialgut verfügt werden kann, wenn das Gesetz selber dies nicht vorsieht. Die Parteien können die vertragliche Entstehung von Rechten regeln; aber sie sind wohl nicht befugt, den außervertraglichen, unmittelbar auf dem Gesetz beruhenden Rechtserwerb anders zu gestalten, als das Gesetz das vorschreibt. Der originäre Rechtserwerb an Erfindungen liegt außerhalb der Reichweite von vertraglichen Verfügungen.

c) Ohne Zögern werden durch die erwähnte italienische Verordnung Nr. 1127 in Artikel 24 die Auslandsrechte an den Arbeitnehmererfindungen einbezogen:

«Auch wenn die Voraussetzungen des Art. 23 nicht erfüllt sind, hat bei Erfindungen, die in das Tätigkeitsgebiet des den Erfinder beschäftigenden privaten oder öffentlichen Unternehmens fallen, der Arbeitgeber ein Vorkaufsrecht für den ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Gebrauch der Erfindung, den Erwerb des Patents oder für die Befugnis, für die gleiche Erfindung Auslandspatente zu beantragen oder zu erwerben; ...»

Das einleitende «auch» bringt zum Ausdruck, daß die in Art. 24 hervorgehobene Auslandsbeziehung für Art. 23 ebenfalls gelten muß. Art. 24 ersetzt offenbar den originären Erwerb des Art. 23 durch den Anspruch des Arbeitgebers, der mit einer Vergütungspflicht belastet ist.

d) Gleichermaßen erfaßt § 5d des österreichischen Patentgesetzes (Fassung vom 25. Juli 1951) die Auslandsrechte:

«Bei der Bemessung der Vergütung (§ 5c) ist nach den Umständen des Falles insbesondere Bedacht zu nehmen

- a) auf die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung für das Unternehmen;
- b) auf eine sonst etwa erfolgte Verwertung der Erfindung im Inland oder Ausland.»

§ 5c bezieht sich auf § 5b, der bestimmt:

«1. Vereinbarungen zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern, nach denen künftige Erfindungen des Dienstnehmers dem Dienstgeber gehören sollen oder dem Dienstgeber ein Benützungsrecht an solchen Erfindungen eingeräumt werden soll...

2. Ist das Dienstverhältnis ein öffentlich-rechtliches, so kann der Dienstgeber, ohne daß es einer Vereinbarung mit dem Dienstnehmer bedarf, dessen Diensterfindungen zur Gänze oder ein Benützungsrecht an solchen Erfindungen für sich in Anspruch nehmen; ...»

Diese beiden Bestimmungen erfassen wohl ebenfalls den originären Erwerb und meinen nicht bloß eine Überlassungspflicht des Arbeitnehmers. Das läßt auch § 5g erkennen, der dem Dienstgeber die Pflicht überbindet, binnen vier Monaten dem Dienstnehmer zu erklären, ob er die Erfindung für sich in Anspruch nimmt.

e) Eine Parallele zur besprochenen italienischen Einbeziehung der Auslandsrechte finden wir im vorzitierten portugiesischen Gesetz, Art. 9 «§ 2 – Unabhängig von den Bestimmungen des vorstehenden Paragraphen steht, wenn die Erfindung zu dem Geschäftsbereich des Unternehmens gehört, diesem das Vorrecht für die ausschließliche oder nicht ausschließliche Verwertung der Erfindung, die Erwerbung des Patents und das Recht zu, ein ausländisches Patent zu beantragen bzw. zu erwerben; ...»

Diese Regel deutet selber schon auf einen originären Erwerb der Auslandsrechte hin, auf jeden Fall läßt sich aus ihr ableiten, daß der in § 1 erwähnte originäre Erwerb des Arbeitgebers auch die Rechte auf ausländische Patente, also die ausländischen Erfinderrechte umfassen soll.

4. Der mit dem Vorschlag Godenhielm verbundene Einbruch in die Herrschaft des patentrechtlichen Territorialitätsprinzips kann also bedenkenlos hingenommen werden:

a) Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben in jenen Ländern, die dem ersteren den originären Erwerb der Auslandsrechte an der Erfindung des letztern zusprachen, diesen Grundsatz stets gelten lassen.

b) Die Gesetze von 5 Staaten dehnen ihren Herrschaftsbereich auch auf die Auslandsrechte aus. Mag das auch unbesorgt um das internationalprivatrechtliche Problem geschehen sein, so zeigt diese Haltung doch gerade, wie selbstverständlich eine derartige Lösung dem Gesetzgeber erschien.

c) Das immaterialgüterrechtliche Territorialitätsprinzip ist nur soweit anzuwenden, als damit die Interessen der Beteiligten am besten gewahrt werden. Die Frage, ob die Rechte an der Angestellten-erfindung dem Arbeitgeber originär zustehen oder nicht, geht nur diesen, den Dienstnehmer und den Gesetzgeber, der sich mit ihnen zu befassen hat, an, nicht aber Dritte und daher auch nicht denjenigen Gesetzgeber, der auf die Interessen dieser Dritten Bedacht nehmen muß¹¹.

Der Erwerb des Rechts an der Arbeitnehmererfindung ist derart eng mit den übrigen Regeln des Vertrages verknüpft, daß er mit ihnen demselben Recht zu unterstellen und nicht nach zahlreichen Landesrechten zu zersplittern ist. Das gilt sowohl für den Rechtserwerb im ganzen, also auch für diejenigen Handlungen, die gemäß einem bestimmten Gesetz noch zusätzlich notwendig sind, so z. B. Erklärungen des Arbeitgebers, daß er die Rechte in Anspruch nehmen will und die dafür gesetzten Fristen.

¹¹ Am Territorialitätsprinzip will auch im Zusammenhang mit der Arbeitnehmererfindung H. R. Weiß festhalten (Die deutsche Arbeitnehmererfindung im Konzern mit ausländischer Leitung, Auslands- und Internationaler Teil von GRUR 1956, S. 102). Er benützt diesen Grundsatz, um daraus abzuleiten, «daß Erfindungen von Arbeitnehmern, die zu Betrieben mit Sitz in Deutschland gehören, nicht durch Vereinbarung einer ausländischen Rechtsordnung unterstellt werden können». Damit lehnt er die Möglichkeit ab, daß ein Konzern mit ausländischer Leitung die Rechte an den Arbeitnehmererfindungen einheitlich regeln und dem Recht des Zentralsitzes unterstellen können. Weiß ist es entgangen, daß ihn das von ihm angerufene Territorialitätsprinzip gerade von der einheitlichen Anwendung des deutschen Rechts weg und zur Beurteilung des Rechtserwerbes nach zahlreichen ausländischen Rechten hinführen müßte. Seine Gründe wären nur dann beachtlich, wenn er bloß die Rechte an der Erfindung in Deutschland im Auge hätte. Dazu hat er allerdings nichts gesagt, doch kann dies doch nicht seine Meinung sein, denn er hätte sonst sicherlich davon gesprochen, was mit den ausländischen Erfinderrechten an der in Deutschland vom Angestellten einer Konzerngesellschaft gemachten Erfindung zu geschehen habe. Auch hat Weiß das Territorialitätsprinzip als sakrosankt hingenommen und nicht darnach gefragt, welchem Zweck es dient.

Das Recht, dem das Arbeitsverhältnis untersteht, erfaßt bloß den originären Erwerb des Rechts. Ob ein derartiges Recht überhaupt entstehen kann, ob eine patentierbare und patentwürdige Erfindung vorliegt, welcher Inhalt das Recht hat, wie das Recht auf das Patent durchzusetzen ist, all das bestimmt ausschließlich das Gesetz des Schutzlandes. Die Unabhängigkeit des Erfindungsrechts in einem Land von denjenigen in allen andern Ländern ist damit nicht angetastet.

5. Hätte man doktrinaire Bedenken, dieser Lösung zuzustimmen, dann müßte der obligationenrechtliche Umweg gewählt werden.

Dem Arbeitgeber wäre anstelle des originären Erwerbs ein Anspruch auf die Übertragung der Rechte des Arbeitnehmers zuzusprechen. Damit wären aber die vorn erwähnten Nachteile verbunden; der Arbeitgeber wäre gegen unberechtigte Verfügungen des Arbeitnehmers weniger geschützt. Auch müßten diejenigen Gesetze, die heute den originären Erwerb anerkennen, erst geändert werden. Bis dem so weit wäre, und wenn auch der Vertrag nichts aussagt, weil die Parteien dem an ihrem Wohnort geltenden Gesetz vertrauten, könnte man in den originären Erwerb die Übertragungspflicht hineindeuten.

Doch scheinen all diese Vorschläge, die nur wegen des Territorialitätsprinzips gemacht werden, unnötig.

Mit der Vorschrift des US-Patentrechts, daß nur der Erfinder selber ein Patent anmelden darf, läßt sich der originäre Erwerb allerdings nicht in Einklang bringen. Wie die Konstruktion durchzuführen ist, kann hier offen bleiben. Die Anmeldung durch den Erfinder und die darauf folgende Übertragung wird heute sicherlich im Ausland meistens als Formalität empfunden, die im Widerspruch zur wirklichen Rechtslage steht.

Bis diese Probleme international einheitlich geklärt sind, sollten die Verträge zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern das anwendbare Recht bestimmen¹² und neben dem originären Erwerb die eventuelle Abtretung der Erfinderrechte vorsehen, falls der originäre Erwerb nicht anerkannt wird. In Ländern, deren Recht die Abtretung künftiger Rechte

¹² Weiß (a. a. O.) verneint die Wahlmöglichkeit der Parteien, aber nur deshalb, weil er meint, daß dies durch das patentrechtliche Territorialitätsprinzip ausgeschlossen sei. Ob das Arbeitsverhältnis von den Parteien einem von ihnen bestimmten Recht unterstellt werden kann, ist ein Problem des IPR im Gebiet des Arbeits- und Dienstvertrags- und nicht des Patentrechts. Eine generelle Regel wird nicht zu geben sein. Es kommt auf die Rechtslage in den einzelnen Ländern und überdies vor allem auf die Einzelheiten des Tatbestandes an.

nicht zuläßt (z.B. Niederlande) wäre die Abtretung durch die Pflicht zur Übertragung zu ersetzen.

V.

Die zweite unmittelbare Verbindung der Rechtsbeziehungen zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer in bezug auf die Rechte an der Diensterfindung zum Patentrecht stellt die Übertragungs-, Abtretungsklage oder auch Vindikationsklage her. (Dieser Begriff wird hernach im Sinne der *actio* als privatrechtliches Klagerecht verwendet, wie es das schweiz. PatG im Marginale zu Art. 29 tut. Er umfaßt den Feststellungsanspruch und den mit ihm verbundenen indirekten Anspruch auf die Korrektur des Registers. Hingegen bedeutet er hier nicht die Klage als prozessuale Handlung.)

1. Mit der Übertragungsklage, die in den Gesetzen verschiedener Länder ausdrücklich vorgesehen, in andern Ländern von der Praxis anerkannt ist, wird erreicht, daß derjenige, dem die Rechte an einer Erfindung zustehen, anstelle desjenigen im Patentregister als Anmelder oder Patentinhaber eingetragen wird, der die Erfindung usurpiert und das Patent zu Unrecht angemeldet hatte. Das dem Nichtberechtigten erteilte Patent ist nach den Gesetzen verschiedener Länder nichtig. Infolge der Eintragung des wirklichen Berechtigten wird es gültig. Die Klage hat die gerichtliche Feststellung zum Gegenstand, daß dem Kläger die Rechte aus der Erfindung und auf das Patent zustehen und daß der Beklagte die Erfindung unberechtigterweise zum Patent angemeldet hat. Die Änderung des Registereintrages ist die Folge des Feststellungsurteils.

Die Grundlage dieses Rechtsstreites bildet also die Frage, wem die Rechte an der Erfindung zustehen, ob der Berechtigte die Patentanmeldung vorgenommen hat. Diese entscheidende Feststellung ist in der Regel nach dem Recht jedes einzelnen Schutzlandes vorzunehmen. Für den Fall der Arbeitnehmererfindung soll hingegen, wie vorn erkannt wurde, dasjenige Recht den Ausschlag geben, dem das Arbeitsverhältnis untersteht. Die materielle rechtliche Prüfung beschäftigt sich daher vorerst mit dem Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer und dem auf dasselbe bezogene Recht. Wenn der Erfinder und unter Umständen dessen Rechtsnachfolger oder ein Dritter, dem die Rechte aus der Erfindung zustehen (Arbeitgeber) festgestellt ist, sind die wichtigsten tatbestandlichen Elemente, die den Gegenstand der Vorfrage bilden, beschafft. Diese Feststellungen sind aber nicht unmittelbar Objekt der Übertragungsklage; der Richter hat nicht darüber zu urteilen, wem die

Rechte an der Erfindung zustehen, sondern darüber, daß nicht der Berechtigte oder sein Rechtsnachfolger die Patentanmeldung vorgenommen hat. Erst mit der darauf bezogenen Feststellung, die sich auf eine im Schutzland vorgenommene Handlung bezieht, ist der Tatbestand abgeschlossen.

Welchen Einfluß dieser Tatbestand und die daraus abgeleitete Rechtslage auf die Geltendmachung der Rechte aus der Erfindung, auf das Patent und aus dem Patent in den einzelnen Ländern hat, das bestimmt einzig und allein deren Gesetz. Der Streit wird aus dem Arbeitsverhältnis hinausgehoben und in den weiteren Rahmen des Disputes zwischen dem Usurpator und dem wahren Berechtigten an der Erfindung hineingestellt. Er betrifft das Geltendmachen der Rechte in jedem einzelnen Schutzland. Da besteht kein Grund, vom Territorialitätsprinzip abzugehen. Ob die Übertragungsklage zulässig ist und unter welchen Voraussetzungen sie Erfolg haben kann, bestimmt ausschließlich das Patentrecht jedes einzelnen Landes¹³. Es allein entscheidet auch darüber, ob die Übertragungsklage an eine Frist gebunden ist.

2. Die Übertragungsklage ist somit eine patentrechtliche Feststellungsklage mit verwaltungsrechtlichen Auswirkungen auf den Eintrag im Patentregister, an den wiederum die zivilrechtliche Wirkung des Rechtserwerbes durch den Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger an den Rechten aus der Patentanmeldung oder dem Patent geknüpft ist. Von der Änderung in der Person des Berechtigten können Lizenznehmer betroffen sein, die

¹³ Bodenhausen, a. a. O. S. 119 ff. gelangt auf dem Umweg über den *ordre public* zur Anwendung des Rechtes des Schutzlandes in bezug auf die unrechtmäßige Anmeldung des Patent. Die im Ausland erfolgte Usurpation der Erfindung sei eigentlich nach dem am Deliktort geltenden Recht zu beurteilen, das könnte zur Folge haben, daß eine Inanspruchnahme der Patentanmeldung oder des Patent durch den wirklichen Berechtigten in den andern Ländern ausgeschlossen sei, wenn das Recht des Deliktortes dem Verletzten nur Schadenersatzansprüche zuspreche. Wenn aber Art. 9 des *Octrooiwet* auf die Usurpation einer Erfindung im Ausland nicht anwendbar wäre, würde der Grundsatz des holländischen Patentrechts verletzt, daß nur der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger Anspruch auf das Patent habe, dies müßte den niederländischen *ordre public* verletzen.

Dieses Resultat ist jedoch auf anderem Weg zu erreichen. Die unrechtmäßige Kenntnisnahme der Erfindung ist ein von der Patentanmeldung in den Niederlanden unabhängiger Tatbestand. Darauf ist das Recht des Deliktortes anzuwenden. Für die Anwendung des Art. 9 *Octrooiwet* spielt aber die Kenntniserlangung keine Rolle. Voraussetzung für die Übertragung der Anmeldung oder des Patentes ist nur die Anmeldung durch den Nichtberechtigten. Dieser Tatbestand wird einzig und allein in den Niederlanden verwirklicht. Die Übertragungsklage gehört mit all ihren einzelnen Elementen dem niederländischen Patentrecht an. (Dazu Troller, IPR, S. 250 f., N. 20.)

z. B. nach Schweiz. PatG Art. 29 III ihre Lizenzrechte verlieren, jedoch unter besonderen Voraussetzungen einen neuen Lizenzanspruch gegen entsprechende Vergütung erwerben.

Die Übertragungsklage ist daher ebensowohl patentrechtlich mit dem Schutzland verknüpft wie die Nichtigkeitsklage. Diese Feststellung ist für die Gerichtsstandsfrage von Bedeutung, denn es scheint wenig oder keine Neigung zu bestehen, einen ausländischen Gerichtsstand für patentrechtliche Feststellungsklagen anzuerkennen, obgleich der wahlweise Gerichtsstand am Wohnsitz des Beklagten nicht durch dogmatisch zwingende Gründe ausgeschlossen ist¹⁴.

Nun wäre jedoch das Abgehen von diesem Grundsatz im Zusammenhang mit der Arbeitnehmererfindung zweifelsohne besonders wichtig. Der Rechtsstreit ist tatbeständlich und rechtlich weitaus am engsten mit dem Ort verknüpft, mit dem das Arbeitsverhältnis verbunden ist. Derjenige Richter, der sich den Einblick in diese Grundlagen des Prozesses am besten verschaffen kann, ist, weil er die materielle Wahrheit am gründlichsten und mit dem kleinsten Aufwand erforschen und das Dienstverhältnis am leichtesten rechtlich beurteilen kann, geradezu berufen, um die Vorfrage zu beantworten. Nach dieser tatbeständlichen Feststellung bleibt dem urteilenden Richter nur noch wenig zu tun; er muß bloß das Urteil darüber fällen, daß derjenige, der gemäß der vorfrageweisen Feststellung die Rechte an der Erfindung besitzt, die Anmeldung nicht vorgenommen hat und daß ihm die Rechte aus der Patentanmeldung oder dem Patent zustehen, nicht aber dem Beklagten.

Derjenige Richter, der das Kernproblem des Prozesses am besten erfassen kann, sollte auch das Urteil selber sprechen. Theoretische Bedenken haben gegenüber diesem prozößökonomischen und vor allem der Gerechtigkeit dienenden Postulat kein Gewicht.

Neben dem nicht in diesen Zusammenhang gehörenden, aber doch immer wieder dabei genannten Territorialitätsprinzip – es betrifft ja die Wahl des materiellen Rechts und nicht den Gerichtsstand – ist immerhin noch ein besonderes Problem zu prüfen, das m. W. noch nicht zur Sprache gekommen ist.

Es wurde vorn dargetan, daß die Fristen, die dem Arbeitgeber in einzelnen Gesetzen vorgeschrieben sind, innerhalb deren er erklären muß, daß er die Erfindung beansprucht, zum Erwerb der Rechte gehören und

¹⁴ Dazu Troller, IPR, S. 239 ff.; Europäisierung des Patentrechts und Gerichtsstand, Auslands- und Internationaler Teil von GRUR, 1955, S. 529 ff.

daher nur dann zu beachten sind, wenn sie von demjenigen Gesetz vorgeschrieben werden, dem das Arbeitsverhältnis untersteht.

Anders verhält es sich mit den Fristen zur Einreichung der Übertragungsklage. Diese unterstehen mit dem gesamten Institut der Übertragungsklage dem Recht des Schutzlandes. Die Klagefrist ist sicherlich keine Verjährungs-, sondern eine Verwirkungsfrist. Ungeklärt kann es bleiben, ob diese materiellrechtlicher oder prozessualer Natur ist, ob die Nichtbenutzung der Frist einen zivilrechtlichen Anspruch untergehen oder nur die Klage aus prozessualen Gründen als unzulässig abweisen läßt. Die Gesetzestexte (z. B. Schweiz. PatG Art. 31¹⁵ und DPatG § 5¹⁶) geben keinen Anhaltspunkt.

Gegen die Anwendung der Verwirkungsfrist durch den ausländischen Richter könnte der Grundsatz geltend gemacht werden, daß das öffentliche Recht eines andern Staates im Inland grundsätzlich nicht vollziehbar ist. Das schweiz. Bundesgericht hat dazu treffend ausgeführt: «Dieser allgemein gehaltene Satz bedarf jedoch wegen der grundsätzlichen Einheit der gesamten Rechtsordnung eines Staates hinsichtlich seiner Tragweite der Verdeutlichung, und es ist insbesondere nach seiner inneren Begründetheit zu fragen.» «Es kommt also auf den *vorwiegenden Zweck* einer ausländischen Norm an, die als Sondervorschrift in eine privatrechtliche Regelung eingreift. Solange ein solcher mit öffentlichrechtlichen Mitteln wirkender Eingriff nur oder doch vorwiegend den Schutz *privater* Interessen (im Gegensatz zu unmittelbaren staatlichen Bedürfnissen) bezweckt, besteht kein Grund für den schweizerischen Richter, derartiges fremdes öffentliches Recht bloß wegen seiner Rechtsnatur abzulehnen.»¹⁷

So sperrt die Anwendung der im ausländischen Gesetz vorgesehenen Klageverwirkung, selbst wenn man sie als prozeßrechtlich anspricht, nicht den Weg zur einheitlichen Entscheidung durch den Richter an demjenigen Gerichtsstand, wo auch die andern Wirkungen des Vertrages zu beurteilen

¹⁵ «Die Abtretungsklage ist vor Ablauf von zwei Jahren seit dem amtlichen Datum der Veröffentlichung der Patentschrift anzuheben. — Die Klage gegen einen bösgläubigen Beklagten ist an keine Frist gebunden.»

¹⁶ «Der Anspruch kann bis zum Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung über die Erteilung eines Patenten (§ 35, Abs. 1) durch Klage geltend gemacht werden, später nur dann, wenn der Patentinhaber beim Erwerb des Patents im guten Glauben war.»

Reimer, Patentgesetz, S. 194, scheint die Frist als prozeßrechtlich zu behandeln, weil er sagt: «Bei Fristversäumnis ist unter den Voraussetzungen der §§ 233 ff. ZPO Wiedereinsetzung möglich; so auch Krauß-Katluhn, § 5, Anm. 3.»

¹⁷ BGE 80 II, S. 61 f. und die dort zitierte Literatur.

sind. Und die einzelnen Schutzländer brauchten keine Bedenken zu haben, ein dort gefälltes Urteil wie ein auf ihrem Territorium ergangenes zu vollstrecken, d.h. gestützt darauf die Änderung des Registereintrages vorzunehmen¹⁸.

Auch durch Gesetze wurde ohne Rücksicht auf die Theorie die Beurteilung der Probleme um die Arbeitnehmererfindung einem einzigen Richter, auch einem Schiedsgericht zugewiesen¹⁹.

Diese Lösung entspricht den Interessen der Parteien weitaus am besten. Sie vermeidet eine Mehrzahl von Prozessen in den einzelnen Schutzländern, wobei in jedem Verfahren dieselbe tatbeständliche Grundlage zu behandeln wäre. In jenen Ländern, in denen die Klageverwirkung droht, könnte ohnehin nicht zugewartet werden, bis der Prozeß in einem Land das Präjudiz liefert. Als bescheideneres Anfangsziel könnte auch vorgeschlagen werden, daß der Richter, der sich mit dem Vertragsverhältnis zu beschäftigen hat, die Feststellung vornimmt, wem die Rechte zustehen und daß diese Feststellung in den einzelnen Schutzländern und dort dem Urteil im Übertragungsprozeß zu Grunde gelegt wird. Jedoch müßten dort, um die Fristen zu wahren, die einzelnen Prozesse dennoch eingeleitet und hernach sistiert werden. Damit wäre einem rein theoretischen Bedenken eine zu tiefe Reverenz erwiesen.

VI.

Die Beziehungen zwischen dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer, welche die Rechte an der Arbeitnehmererfindung zum Gegenstand haben, sind also gemischt dienstvertraglicher, arbeits- und patentrechtlicher Natur. Ihr Schwergewicht liegt sowohl in materiellrechtlicher Hinsicht wie in bezug auf den Gerichtsstand an demjenigen Ort, mit dem das gesamte Arbeitsverhältnis den engsten Zusammenhang hat.

¹⁸ Dafür setzt sich Godenhjelm in einem Rapport für die Osloer Sitzung des Comité Exécutif ein, in dem er zu meinem Vorschlag in bezug auf den Abschluß eines Internationalen Gerichtsstands- und Vollstreckungsabkommens in bezug auf die Verletzung von Immaterialgüterrechten (Auslands- und Internationaler Teil von GRUR 1956 S. 521 ff.) Stellung bezieht.

¹⁹ Österreich, Patentgesetz § 5m; Schweden, Übereinkommen Ziff. 5; ebenso Schultze-Rhonhof, Vorschläge für die Reform des Rechts der Arbeitnehmererfindung, GRUR 1956, S. 443 und 452. H. R. Weiß (a. a. O.) erachtet den deutschen Gerichtsstand als zwingend, wenn ein Arbeitnehmer einem deutschen Betrieb angehört, er verweist allerdings unzutreffend und in Widerspruch zur wirklichen Lage auf die Patentnichtigkeitsklage; auch da geht er darüber hinweg, daß ja gerade ausländische Rechte notwendigerweise in den Rechtsstreit um die Arbeitnehmererfindung einbezogen sind.

a) Das Recht, dem die dienstvertraglichen oder arbeitsrechtlichen Rechte und Pflichten unterstehen, ist infolgedessen ohne Rücksicht auf das Territorialitätsprinzip auch auf den Erwerb der Rechte an der Arbeitnehmererfindung in allen Ländern anzuwenden.

b) Die Übertragungsklage untersteht den Patentgesetzen der einzelnen Schutzländer. Sie soll aber dort aufgehoben werden können, wo der Arbeitgeber den Arbeitnehmer oder letzterer den ersteren in bezug auf die andern Beziehungen im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis gerichtlich belangen kann.

c) Diese Grundsätze sollten, so wie Godenhielm es vorschlägt, staatsvertraglich, am besten in der PVUE selber, festgehalten sein, weil man auf anderem Wege nicht zur Rechtssicherheit gelangen kann.

Dieses Ergebnis, das die Praxis vorweggenommen hat und das einzelnen Gesetzen als Richtschnur diente, scheint allein den Interessen der Parteien zu dienen; nur darauf aber kommt es an. Die Richtigkeit des Postulates ist vorerst unbeeinflusst von der Theorie des Territorialitätsprinzips an Hand der Beziehungen des Verhältnisses zu den verschiedenen Landesrechten zu überprüfen. Das Territorialitätsprinzip soll jedoch als Kontrollmittel zugezogen werden, als Arbeitsinstrument, das Denkfehler auf Grund des in ihm zusammengefaßten allgemeinen Wissens leichter feststellen läßt; ohne den Halt an zuvor entwickelten Leitsätzen gerät man in Gefahr, allzusehr nach eigenem Gutdünken und damit willkürlich Schlüsse zu ziehen.

Es mag sich lohnen, Schopenhauer zu dieser Methodenfrage das Wort zu erteilen:

«Außerdem bringt aber auch die wissenschaftliche Form, nämlich Unterordnung alles Besonderen unter ein Allgemeines und so immerfort aufwärts, es mit sich, daß die Wahrheit vieler Sätze nur logisch begründet wird, nämlich durch ihre Abhängigkeit von andern Sätzen, also durch Schlüsse, die zugleich als Beweise auftreten. Man soll aber nie vergessen, daß diese ganze Form nur ein Erleichterungsmittel der Erkenntnis ist, nicht aber ein Mittel zu größerer Gewißheit. Es ist leichter, die Beschaffenheit eines Thieres aus der Gattung, zu der es gehört, und so aufwärts aus dem Geschlecht, der Familie, der Ordnung zu erkennen, als das jedesmal gegebene Thier für sich zu untersuchen: aber die Wahrheit aller durch Schlüsse abgeleiteter Sätze ist immer nur bedingt und zuletzt abhängig von irgendeiner, die nicht auf Schlüssen, sondern auf Anschauung beruht. Läge diese letztere uns immer so nahe als die Ableitung durch einen Schluß, so wäre sie durchaus vorzuziehen. Denn alle Ableitung

aus Begriffen ist, wegen des oben gezeigten mannigfaltigen Ineinander-greifens der Sphären, und der oft schwankenden Bestimmung ihres Inhalts, vielen Täuschungen ausgesetzt, wovon so viele Beweise falscher Lehren und Sophismen jeder Art Beispiele sind. – Schlüsse sind zwar der Form nach völlig gewiß: allein sie sind sehr unsicher durch ihre Materie, die Begriffe, weil theils die Sphären dieser oft nicht scharf genug bestimmt sind, theils sich so mannigfaltig durchschneiden, daß eine Sphäre theilweise in vielen andern enthalten ist, und man also willkürlich aus ihr in die eine oder die andre von diesen übergehn kann und von da wieder weiter, wie bereits dargestellt. Oder mit andern Worten: der terminus minor und auch der medius können immer verschiedenen Begriffen untergeordnet werden, aus denen man beliebig den terminus major und den medius wählt, wonach dann der Schluß verschieden ausfällt. – Überall folglich ist unmittelbare Evidenz der bewiesenen Wahrheit weit vorzuziehen, und diese nur da anzunehmen, wo jene zu weit herzuholen wäre, nicht aber wo sie eben so nahe oder gar näher liegt als diese. Daher sahen wir oben, daß in der That bei der Logik, wo die unmittelbare Erkenntnis uns in jedem einzelnen Fall näher liegt als die abgeleitete wissenschaftliche, wir unser Denken immer nur nach der unmittelbaren Erkenntnis der Denkgesetze leiten und die Logik immer unbenutzt lassen.²⁰»

²⁰ Die Welt als Wille und Vorstellung, Erstes Buch, Die Welt als Vorstellung, Erste Betrachtung (herausgegeben von Ludwig Berndt, München, bei Georg Müller 1912, S. 85 f.).

Erfindung und Entdeckung im Patentrecht

(Bemerkungen zum Artikel Hans Trüeb)

WALTER KAMBLI UND EMIL MANNHART, BASEL

Der bekannte Satz, daß (bloße) Entdeckungen nicht patentfähig sind, ist mindestens in der deutschen Patentpraxis so sehr zur Selbstverständlichkeit geworden, daß er beinahe als Axiom gilt und anscheinend in weiten Kreisen als solches angesehen wird. Im Hinblick auf die Resultate und deren Begründung, zu denen Hans Trüeb gelangt ist (Mitteilungen 1956, Heft 2, S. 169 ff.) lohnt es sich aber, auf die Angelegenheit zurückzukommen.

Vorerst ist die Feststellung interessant, daß die Bedeutung der Begriffe «Erfindung» und «Entdeckung» in den verschiedenen Sprachgebieten etwas schwankt, wie aus den folgenden Zitaten hervorgeht.

Schweizer Lexikon, Band II, Spalte 1592:

«Entdeckung, das Auffinden bestehender, aber bisher unbekannter Tatsachen oder Gesetzmäßigkeiten (Zusammenhänge) als Folge eines Zufalles oder systematischer Suchtätigkeit (Forschung). Entdeckung und Erfindung hängen eng zusammen und lösen sich oft gegenseitig aus. Umschreibung und Abgrenzung dieser beiden Begriffe: Forschung. E. aus den verschiedenen Gebieten suche man unter den betreffenden Stichwörtern (Chemie, Geographie usw.).»

Der große Brockhaus, 15. Auflage (1930), Band 5, Seite 541:

«Entdeckung, die Aufdeckung einer schon bestehenden, wenn auch bis dahin unbekanntem Wirklichkeit, sei es ein neuer Gegenstand (Amerika, Auffinden verborgener Kunstschatze), eine Tatsache (Täterschaft eines Verbrechers) oder die Deutung eines bisher nicht Verständlichen (Entzifferung der Hieroglyphen) oder eines Naturgesetzes. Die Entdeckung dient keinem Zwecke, ihr Wesen erschöpft sich in der Bereiche-

rung des menschlichen Wissens, anders dagegen die Erfindung. Nur Erfindungen können patentrechtlich geschützt werden.»

Encyclopaedia Britannica, Band 12, Seite 545, linke Spalte, Zeilen 13 bis 4 von unten:

“Invention and Discoveries. The act of invention, like many other human activities, is difficult to define precisely. The distinction often made between invention and discovery is not logically justifiable. For example, the great advance which primitive man made in the first use of pottery may be viewed either as the discovery of certain properties of burnt clay or as an invention in forming and hardening clayey materials into valuable utensils. As in this instance, most cases of inventive progress include both an element of discovery and an element of invention.”

Ferner ist es ja auch auffällig, daß das amerikanische Patentgesetz von «invention or discovery» spricht. (Vgl. ferner Reimer, Patentgesetz [1949], Bd. 1, Seite 41 und folgende.)

Zur Lösung dieser scheinbaren Diskrepanz führt folgende Erkenntnis. Im patentrechtlichen Sprachgebrauch hat das Wort «Entdeckung» eine weitere, und zwar negative Bedeutung gewonnen, die dem normalen Sprachgebrauch fremd ist: die *Zwecklosigkeit*. Diese weitere Eigenschaft der «Entdeckung», keinem Zwecke zu dienen, ist im Brockhaus-Zitat stark hervorgehoben.

Andererseits ist es eine Eigenheit der menschlichen Natur, alles irgend einem praktischen Zwecke dienstbar zu machen, auch Entdeckungen. So wird der Entdecker verborgener Kunstschatze leicht auf den Gedanken kommen, durch ihren Verkauf Geld zu machen; die Spanier haben bekanntlich die Entdeckung Amerikas zu den verschiedensten Zwecken ausgenutzt usw. Damit ist es aber klar, daß die Entdeckung nur als solche und in ihrem ersten Stadium zwecklos ist, daß sie sich aber durchaus dazu eignen kann, einem Zwecke zu dienen. Praktisch werden auch die meisten Bemühungen, die eine Entdeckung erhoffen lassen, zu dem Zwecke unternommen, die gewonnene Entdeckung auszuwerten. Wenn wir im patentrechtlichen Sinne von «Entdeckung» sprechen, so tun wir dies, um den Gegenstand der Entdeckung bewußt gegen den Begriff der Erfindung abzugrenzen. Wir wollen damit einen der folgenden beiden Tatbestände festhalten:

a) Die Entdeckung besitzt keine gewerbliche Brauchbarkeit (z. B. die Entzifferung der Hieroglyphen).

b) Die Entdeckung bezieht sich zwar auf eine gewerblich brauchbare Maßnahme, führt aber nicht zu einer neuen Regel zum technischen Handeln (z. B. die Aufklärung des Reaktionsmechanismus bei einer rein empirisch schon bis zum Optimalwert ausgearbeiteten Umsetzung oder die Feststellung, daß ein bekanntes Düngemittel bei normaler Anwendung zusätzlich noch die angenehme Eigenschaft hat, die praktisch überall vorhandenen Engerlinge zu vertreiben).

Der Fall a) braucht uns hier nicht besonders zu beschäftigen. Nachdem die Patentgesetze als Bedingung für die Patentfähigkeit gewerblich-technische Brauchbarkeit (Anwendbarkeit, Verwertbarkeit) verlangen, spielt die Unterscheidung zwischen Erfindung und Entdeckung beim Mangel dieser Brauchbarkeit ohnehin keine Rolle. Der Fall b) hingegen kann immer wieder Anlaß zu Diskussionen geben, wie die von Trüeb zitierten interessanten Fälle aus der Praxis¹ zeigen.

Um den Fall patentrechtlich richtig zu erfassen, bei dem die nicht patentfähige Entdeckung aussagt:

«Man kann alles genau so machen, wie es bereits bekannt ist, aber man erhält dabei noch ein wertvolles, bisher unbekanntes Resultat dazu»

muß man sich darüber klar sein, daß zum Begriff «Erfindung» regelmäßig viel mehr gehört, als gemäß Patentanspruch «unter Schutz gestellt ist». Nach Isay, Patentgesetz, 6. Auflage, S. 42/43 (Berlin 1932) unterscheidet man eine technische Kausalreihe, die zum technischen Erfolg führt, und eine weitere Kausalreihe, die die Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses sichert und zum gesellschaftlichen Erfolg führt. Weiterhin ist nach Cueni, «Mitteilungen» 1952, Heft 1, S. 12 ff., in dem das Patentrecht allein angehenden objektiven Bereich der Erfindung zwischen der materiellen Objektivierung, d. h. dem tatsächlichen Ablauf der «technischen» und «gesellschaftlichen» Kausalreihe einerseits und der ideellen Objektivierung andererseits zu unterscheiden, wobei die letztere besagen will, daß die Erfindung in einer Veröffentlichung (z. B. Patentschrift) so dargelegt ist, daß der Fachmann alle diejenigen materiellen Vorkehren treffen kann, die für den Ablauf der genannten Kausalreihe notwendig und hinreichend sind.

Zum Wesen des Patentrechtes gehört es nun, daß dem Erfinder nur die materielle Objektivierung zu einem gewerblichen Zwecke geschützt werden kann.

¹ Weber, Patente auf Erkenntnisse und Entdeckungen GRUR 1940, S. 118.

Weil dem so ist, da also patentrechtlich nicht irgendein Gedanke, sondern nur seine im Konkreten sich abspielende technische Verwirklichung geschützt werden kann, muß im Patentrecht verlangt werden, daß eben die zu schützende konkrete technische Verwirklichung selbst neu sei. Dies ist der Grund, warum für die Patentfähigkeit einer Erfindung in erster Linie eine *neue Regel zum technischen Handeln* verlangt werden muß. Eine bereits bekannte Handlung (Verwendung des oben erwähnten Düngemittels) wird nicht dadurch zu einer neuen Handlung, daß man ihr die neue Erkenntnis beifügt (Vertreibung der Engerlinge).

Diese Überlegungen entsprechen durchaus dem Sinn und Geist des Patentgesetzes, dessen Zweck bekanntlich die Förderung der Technik und des technischen Fortschrittes im weitesten Sinne ist. Nach den meisten Patentgesetzen wird als einziges Erfordernis für die Patentfähigkeit eine neue Lehre zum technischen Handeln vorgeschrieben, unter der Bedingung, daß ein (nennenswerter) Fortschritt erzielt wird und die neue Lehre (für den Durchschnittsfachmann) nicht naheliegend war (besonders ausgeprägt in der deutschen Praxis)².

Erst aus diesen Grundlagen hat sich der Begriff der «Entdeckung» im Sinne des Patentrechtes herausgebildet, und er bedeutet nichts anderes als die in ein Wort zusammengefaßte Definition für ein rein analytisches Forschungsergebnis, das keine neue Lehre zum technischen Handeln aufweist, sondern sich lediglich auf 100%ig vorbekannte Maßnahmen erstreckt. Hierbei ist es vollkommen belanglos, ob durch diese Forschungsarbeit nur eine bessere Einsicht in das erforschte Gebiet gewonnen wird (siehe oben, Fall b), beispielsweise durch Aufklärung eines Reaktionsmechanismus, bei dem vorher nur die Ausgangsstoffe, die erforderlichen Reaktionsbedingungen und der oder die Endstoffe bekannt waren, oder ob herausgefunden («entdeckt») wird, daß durch eine bestimmte Arbeitsweise neben bekannten Wirkungen regelmäßig noch unbekannt vorteilhafte Wirkungen erzielt werden. Es ist auch der Fall denkbar, daß bei einer bekannten Arbeitsweise entgegen früheren, irrtümlichen Feststellungen, welche der Eintritt einer bestimmten Wirkung verneinen, eine derartige (vorteilhafte) Wirkung doch erzielt wird. In allen diesen Fällen

² An dieser Stelle soll nochmals darauf hingewiesen werden (Cueni loco cit. S. 22), daß der patentrechtliche Schutz für ein Erzeugnis seinem Wesen nach ebenfalls auf die Handlungen Bezug nimmt, und nicht eine besondere, gleichsam undynamische Art des Schutzrechtes darstellt. Falls ein neues Erzeugnis (Vorrichtung, Gemisch, chemischer Stoff, wo dies möglich ist) als solches Schutz genießt, ist dies nur eine Kurzbezeichnung für den Sachverhalt, daß alle mit dem neuen Erzeugnis zusammenhängenden Handlungen (Herstellung, Verwendung usw.) unter Schutz gestellt sind.

fehlt die neue Lehre zum technischen Handeln. Es spielt hierbei auch keine Rolle, ob die Entdeckung leicht oder schwierig war, ob sie durch Zufall oder durch systematische Arbeit geschehen ist.

Von dieser reinen Entdeckung ist die auf einer Entdeckung beruhende Erfindung klar zu unterscheiden. Eine solche ist möglich, wenn die Entdeckung den Weg zum technischen Handeln weist. Der Erfinder muß hierbei aber noch etwas zur Entdeckung hinzufügen, indem er die gewonnene Erkenntnis sinngemäß verwertet und irgend etwas anders macht, als es früher gemacht wurde. Das so Hinzugefügte oder Abgeänderte bewirkt nun, daß seine Lehre zum technischen Handeln *neu* ist.

Die Neuheit der sich im Realen abspielenden Handlungen (von Isay technische Kausalreihe genannt) ist die unabdingbare, erste Voraussetzung für die Patentfähigkeit. Diese Neuheit ist – im Gegensatz zum «genügenden» technischen Fortschritt und erst recht zur Erfindungshöhe – ein objektives Kriterium, wenn man von einigen seltenen Grenzfällen absieht (diese treten in der Regel nur dann auf, wenn zweifelhafte Definitionen vorliegen).

Sobald die Entdeckung mit einer neuen Lehre zum technischen Handeln kombiniert wird, ganz gleichgültig, ob sich diese Kombination nach erfolgter Entdeckung sozusagen von selbst aufdrängt oder ob sie sich erst nach weiterem Nachdenken, Experimentieren oder Spekulieren mit scheinbar aussichtslosen Maßnahmen ergibt, ist die erforderliche Neuheit vorhanden. Mit anderen Worten: Für die Beurteilung der Neuheit spielt es keine Rolle, ob die einem Erfindungsgegenstand zugrunde liegende Entdeckung sehr groß oder minimal ist oder überhaupt nicht vorhanden, dagegen ist es unbedingt erforderlich, etwas vorzuschreiben, was gegenüber dem Bekannten (d. h. denjenigen Maßnahmen, Experimenten, Formgebungen, Zusammensetzungen usw., die vorbekannt waren) neu ist.

Bezüglich der Neuheit ergeben sich somit überhaupt keine Probleme. Der Einwand, ein bestimmtes Patent oder eine Anmeldung stelle keine Erfindung, sondern lediglich eine Entdeckung dar, ist dann und nur dann stichhaltig, wenn es sich herausstellt, daß das beanspruchte Verfahren als solches vorbekannt ist und nur eine bestimmte Wirkung, die schon beim Vorbekannten eingetreten sein muß, erst nachträglich erkannt wurde. In diesem Sinne ist auch der von Deutschland dem Ausschuß der Patentsachverständigen vorgelegte Vorschlag betreffend ein «Europapatent» zu verstehen, in dessen Paragraph 1 folgende Bestimmung aufgenommen wurde: «2. Eine patentfähige Erfindung liegt nicht vor, wenn es sich lediglich handelt um ... d) die Auffindung von etwas bereits Vorhandenem (Entdeckung).»

Weiterhin maßgebend für die Patentfähigkeit ist die Erfindungshöhe. Wie bereits angegeben und allgemein anerkannt, ist dies kein objektives Kriterium, sondern die Beurteilung ist weitgehend dem persönlichen Ermessen anheimgestellt. Bei bestehender Neuheit der Lehre zum technischen Handeln (ohne dies gibt es ja überhaupt keinen Schutz, und die Frage der Erfindungshöhe hat keinen Sinn) kann die Erfindungshöhe «groß», «gering» oder im Extremfalle «praktisch gleich null» sein³. Sie läßt sich aber in keiner Weise zahlenmäßig erfassen. Zwar wird man in manchen Fällen feststellen können, ob die Erfindungshöhe bzw. die das Können des Durchschnittsfachmannes übersteigende Leistung, in der neuen Lehre zum technischen Handeln oder in der zu dieser neuen Lehre führenden Entdeckung liegt oder in beiden. Glücklicherweise besteht jedoch keine Notwendigkeit, die Erfindungshöhe von diesem Gesichtspunkt aus zu prüfen, da dies für die Patentfähigkeit ohne Bedeutung ist. Maßgebend ist lediglich die Tatsache, ob der Erfindungsgegenstand durch den Stand der Technik nahegelegt wird oder nicht. Wie übrigens Trüeb selbst zugibt, würde es zu ganz unhaltbaren Zuständen führen, wenn man zur Feststellung der Erfindungshöhe prüfen müßte, auf welchem Wege die Erfindung tatsächlich gemacht worden ist. Es ist z. B. unerfindlich, wieso ein Erfinder, der irgendwo eine unbekannte und schwer zu erforschende Gesetzmäßigkeit erkannt hat und diese nun für einen sich unmittelbar aufdrängenden Zweck verwerten will, keinen Patentschutz verdienen soll, dieselbe Angelegenheit aber patentierbar sein soll, wenn sie durch bloßes Probieren gefunden worden ist. Diese praktischen Auswirkungen konnte auch Trüeb nicht unbeachtet lassen. Er glaubt daher, den bekannten und anerkannten Leitsatz über die Nichtpatentierbarkeit von Entdeckungen, wie in seiner Zusammenfassung angegeben, abschwächen und modifizieren zu müssen. Dies mußte er deshalb tun, weil er einerseits von vorneherein den Begriff «Entdeckung» entsprechend einer weiteren, nicht scharf abgegrenzten Definition (vgl. die eingangs zitierte Encyclopaedia Britannica) benützte und andererseits den Satz von der Nichtpatentfähigkeit der Entdeckungen als Axiom an die Spitze seiner Betrachtungen stellte und daraus logisch deduktiv weitere Schlüsse zog. Ob sich das Patentrecht überhaupt für eine axiomatische Behandlung eignet, ist zweifelhaft. Auf alle Fälle ist der Satz von der Unpatentierbarkeit der Entdeckungen kein Axiom, sondern eine abgeleitete Erkenntnis. Zum gleichen Ergebnis wie Trüeb gelangt man auf einem anderen

³ Der Richter könnte z. B. sagen: «bei weitem ausreichend», «knapp genügend», «offensichtlich zu gering».

axiomatischen Weg, ohne später aus Billigkeitserwägungen Abschwächungen vornehmen zu müssen, wenn man folgende Axiome der Betrachtung zugrunde legt:

- I. Insoweit für eine Erfindung Schutz beansprucht wird, muß sie neu sein.
- II. Was patentrechtlich geschützt werden kann, sind nur materielle Objektivierungen von Erfindungen. Aus I und II ergibt sich dann:

Das, was geschützt werden soll, d.h. die materielle Objektivierung, muß neu sein.

Gemäß unseren obigen Ausführungen verstehen wir unter Entdeckung im patentrechtlichen Sinne eine solche Regel zum technischen Handeln, deren materielle Objektivierung nicht neu ist. Daß die so definierten Entdeckungen nicht patentfähig sind, ergibt sich als Folge zweier Axiome und stellt selber kein Axiom dar.

Gehen wir nun in unserem axiomatischen Aufbau noch einen Schritt weiter, so werden wir die folgenden, von I und II unabhängigen Axiome aufstellen müssen:

- III. Eine Erfindung ist nur patentfähig, wenn ihre Auffindung das Können des Fachmannes übersteigt.
- IV. Eine Erfindung ist nur patentfähig, wenn ihre materielle Objektivierung einen Fortschritt bewirkt (wobei, wie Isay schon festgestellt hat, der Fortschritt nicht nur in der technischen Kausalreihe, sondern ebensogut in dem durch diese ausgelösten gesellschaftlichen Erfolg liegen kann).

Axiom IV gibt hier keinen Anlaß zu besonderen Betrachtungen. Dagegen ergeben sich die Schlußfolgerungen von Trüeb aus den Axiomen I, II und III ohne weiteres. Um vom Stande der Technik zu einer Erfindung zu gelangen, muß man die durch den Stand der Technik gegebene nächstkommende Regel in irgendeinem Punkt abändern. Die Schwierigkeit, diesen entscheidenden Punkt mit der zugehörigen Abänderung zu finden, kann für den Fachmann z.B. auch darin bestehen, daß er sich vorerst eine nicht naheliegende Erkenntnis erarbeiten muß («Entdeckung»), um zu seiner Erfindung zu gelangen. Wer in der Praxis mit Erfindungen zu tun hat, weiß, daß viele Erfindungen auf diesem Wege zustande kommen. Andererseits ist es auch klar, daß nicht alle technischen Neuerungen, die auf dem Umwege

Stand der Technik → neue Erkenntnis → technische Neuerung

gemacht werden, ohne weiteres das Können des Fachmannes übersteigen. Wenn wir in einem solchen Falle annehmen, daß sich eine bestimmte Lehre zum technischen Handeln aus einer neuen Erkenntnis als Selbstverständlichkeit ergibt, so ist der Umstand, daß jeder Fachmann auch zur neuen Erkenntnis ohne Mühe gelangen konnte, im Regelfalle ein Indiz gegen das Vorliegen einer genügenden Erfindungshöhe, und so dürfte es sich in dem von Trüeb erwähnten Fall der Durchlässigkeit des porösen Gummis verhalten haben.

Schließlich muß noch auf einen besonderen Aspekt der «bloßen Entdeckung» hingewiesen werden, d.h. der Erkenntnis neuer Zusammenhänge oder Wirkungen bei der Durchführung bekannter Maßnahmen. Hier besteht manchmal die Möglichkeit, eine sogenannte Auswählerfindung (Selection) zu schützen. Es wäre z. B. denkbar, daß in einem Lande, wo Engerlinge nur selten oder erst neuerdings auftreten, die Verwendung des oben erwähnten Düngemittels zur Bekämpfung der Engerlinge noch als schutzfähig anerkannt würde. Bis zum Beweis des Gegenteils kann hier angenommen werden, daß die technische Kausalreihe, die Vertreibung der Engerlinge durch das betreffende Mittel, noch neu ist; und ohne die (als neu unterstellte Erkenntnis), daß das Düngemittel für diesen Zweck brauchbar ist, bestände kein Anlaß, gerade dieses Düngemittel und gerade in den Fällen anzuwenden, wo auf Grund einer Untersuchung erst festgestellt werden muß, daß es auf die Bekämpfung der Engerlinge ankommt. Weitere Beispiele dieser Art finden sich im Aufsatz von Weber loco cit., aus denen auch hervorgeht, daß hier besonders häufig schwer zu entscheidende Grenzfälle auftreten.

Aus den obigen Überlegungen ergeben sich die Schlußfolgerungen:

1. Es besteht patentrechtlich kein Unterschied zwischen Erfindungen, die auf Grund *neuer* Erkenntnisse leicht abgeleitet werden konnten, und Erfindungen, die auf andere Weise entstanden sind. In beiden Fällen muß verlangt werden, daß die Erfindung das normale Können des Fachmannes übersteigt.

2. Entdeckungen sind nur deshalb nicht patentfähig, weil ihnen eine neue Lehre zum technischen Handeln fehlt. Den Entdeckungen kommt kein besonderes Antipatentfähigkeitskriterium zu, derart, daß auch die davon ableitbaren neuen Erfindungen von vorneherein nicht patentfähig sein könnten.

Résumé

Quand on parle d'une découverte non brevetable il faut se rendre compte du fait que le terme « découverte » a un sens particulier en matière de brevets. Tandis qu'en langage courant le mot découverte désigne seulement l'action consistant à prendre connaissance de quelque chose qui existait déjà avant sa découverte, en matière de brevets ce même mot combine deux notions distinctes; il y a

- a) quelque chose d'intéressant du point de vue technique, mais
- b) défaut de nouveauté des actions à effectuer dans la réalité (keine neue Regel zum technischen Handeln).

C'est pourquoi on ne peut considérer une invention (nouvelle règle pour une action technique), même si elle était inspirée par une découverte, comme étant une découverte pure et simple dont la non-brevetabilité découle du simple manque de nouveauté.

Aus der Praxis des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum

Vollziehungsverordnung I zum Patentgesetz vom 25. Juni 1954

Art. 13:

Auf eine Anfrage betr. die Gründe, aus welchen die Verantwortung für Korrekturvorschläge des Prüfers abgelehnt wird, wurde wie folgt geantwortet:

«Grundsätzlich hat nicht das Amt, sondern der Anmelder die Verantwortung für die Abfassung der Unterlagen zu tragen (vgl. Botschaft zum neuen Patentgesetz, insbesondere die Bemerkungen zu Art. 60, Absatz 1, des Gesetzesentwurfes). Wenn der Prüfer Korrekturvorschläge macht, so geschieht das immer unter der Voraussetzung, daß er den Gedankengang des Anmelders richtig verstanden hat. Da er aber hierüber nicht immer von vorneherein sicher ist, muß er einen entsprechenden Vorbehalt machen. Das ist der Sinn der ‚Ablehnung der Verantwortung‘ durch den Prüfer.»

(Auskunft vom 15. Februar 1957)

Art. 59, Abs. 1:

Dem Amt wurde die Frage vorgelegt, ob es nach der Veröffentlichung der Eintragung des Patentbesitzes, aber noch vor der Veröffentlichung der Patentschrift, Photokopien der technischen Unterlagen abgebe oder ob solche anlässlich der Akteneinsicht vom Einsichtnehmenden selbst aufgenommen werden müssen, und ferner, ob der Bezug von Photokopien im Aktenheft des Patentbesitzes eingetragen werde.

Das Amt hat wie folgt geantwortet:

«Nach Art. 23 des Urheberrechtsgesetzes (URG) findet dieses Gesetz keine Anwendung ‚auf Patentschriften‘. Was darunter zu verstehen ist, richtet sich nach den Bestimmungen des Patentgesetzes (Art. 31, Abs. 3 PG 1907; Art. 63 PG 1954). Es sind die von unserem Amt herausgegebenen Druckschriften, welche Beschreibung mit Zeichnung sowie Patentansprüche und Unteransprüche enthalten. Die der Patenterteilung zugrunde liegenden technischen

Unterlagen sind keine ‚Patentschriften‘. Sie sind aber Werke der Literatur und Kunst im Sinne von Art. 1 URG (literarische Werke bzw. bildliche Darstellungen technischer Natur). Wenn es anders wäre, hätte es der erwähnten Bestimmung von Art. 23 URG gar nicht bedurft. Ihre Wiedergabe bedarf daher gemäß Art. 12, Ziff. 1 URG der Erlaubnis des Inhabers der Urheberrechte. Hätte die Wiedergabe auch der noch nicht veröffentlichten technischen Unterlagen freigegeben werden wollen, so hätte dies vom Gesetzgeber verfügt werden müssen, sei es im Urheberrechtsgesetz, sei es im Patentgesetz. Weder das eine noch das andere ist geschehen. Art. 23 URG darf, als Ausnahmebestimmung, nicht ausdehnend ausgelegt werden, und das Patentgesetz enthält hierüber keine Anordnung. Die Vollziehungsverordnung zum Patentgesetz (VVo I) ihrerseits beschränkt sich darauf, eine (urheberrechtlich indifferente) Einsichtnahme in die der Patenterteilung zugrunde liegenden technischen Unterlagen zu gestatten (Art. 59). Unter diesen Umständen darf das Amt, solange die Patentschrift nicht veröffentlicht ist, Photokopien dieser Unterlagen nur herstellen und dem Publikum abgeben, wenn die Erlaubnis des Inhabers der Urheberrechte an diesen Unterlagen nachgewiesen wird. Das gleiche gilt für den Fall, daß ein Dritter von solchen Unterlagen Photokopien selber herstellen will.»

Dazu kommt noch folgende Überlegung: «Nach Art. 63 VVo I kann der Patentinhaber noch bis am Tag vor dem vorgesehenen Veröffentlichungsdatum auf das Patent verzichten und die Veröffentlichung der Patentschrift verhindern. Diese Möglichkeit würde ihm praktisch entwertet, wenn schon vorher Photokopien der technischen Unterlagen seiner Erfindung in den Verkehr gelangten und damit Bestandteil des ‚Standes der Technik‘ würden. Das Interesse, das Dritte an der Erlangung von solchen Photokopien an Stelle der bloßen Einsichtnahme in das Aktenheft haben können, steht in keinem Verhältnis zum Schaden, der auf diesem Weg dem Patentinhaber zugefügt werden kann.»

(Auskunft vom 15. Februar 1957)

Art. 59 und Art. 63:

Es wurde unter Berufung auf Art. 59, Abs. 1 VVo die Einsichtnahme in das Aktenheft eines Patentbesitzers verlangt, auf welches der Patentinhaber nach der Veröffentlichung der Patenterteilung, aber vor der Veröffentlichung der Patentschrift gemäß Art. 63 VVo I verzichtet hatte. Das Amt hat dieses Begehren abgelehnt mit folgender Begründung:

«Die Bestimmungen eines Gesetzes oder einer Verordnung sind so auszulegen, daß sich daraus keine Widersprüche mit andern Vorschriften des Gesetzes oder der Verordnung ergeben; denn es darf nicht davon ausgegangen werden, daß der Gesetzgeber einander widersprechende Bestimmungen schaffen wollte.

Art. 63 VVo I will es dem Patentinhaber ermöglichen, seine Erfindung unter gewissen Voraussetzungen geheim zu behalten. Die Gründe, die ihn allenfalls dazu veranlassen können, spielen keine Rolle. Würde nun, trotzdem das Patent auf Grund des Verzichtes gelöscht worden ist, Dritten Einsicht-

nahme in das Aktenheft des Patentbesitzers gestattet, so könnte diese Erfindung offenkundig im Sinn von Art. 7, Abs. 1, lit. a, PG werden. Dieses Ergebnis stünde aber mit dem Zweck von Art. 63 VVo im Widerspruch (vgl. dazu die Begründung zu Art. 63 VVo, publiziert in den ‚Mitteilungen‘ der Schweizergruppe 1956, Seite 32: ‚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. 59 VVo kann daher nur unter Vorbehalt von Art. 63 VVo Anwendung finden, d.h. die Einsichtnahme in das Aktenheft kann nur beansprucht werden, solange nicht ein Verzicht auf das Patent gemäß Art. 63 erklärt und vollzogen ist.»

(Entscheid vom 10. Oktober 1956)

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum)

Schweizerische Rechtsprechung

OTTO IRMINGER, ZÜRICH

I. Patentrecht

PatG Art. 2 Ziff. 2; Art. 113 Abs. 1

Arzneimittel; wann bedient sich das erfundene Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels eines «chemischen Weges»? BGE 82 I 203 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. Oktober i.S. Knoll AG. gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

Die drei ersten Titel des Bundesgesetzes vom 25. Januar 1954 betr. die Erfindungspatente sind auch anzuwenden auf Patentgesuche, die beim Inkrafttreten der Bestimmungen (1. Januar 1956) schon anhängig waren (Art. 113 Abs. 1 PatG). Daher gilt im vorliegenden Falle Art. 2 Ziff. 2 PatG, wonach «Erfindungen von Arzneimitteln, sowie Erfindungen von Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln auf anderem als chemischem Wege» von der Patentierung ausgeschlossen sind.

Die Beschwerdeführerin beharrt mit Recht nicht auf dem Standpunkt, die im Verfahren nach Patentgesuch Nr. 83073 herzustellende Zahnpasta sei kein Arzneimittel. Ein solches liegt vor, weil die Beschwerdeführerin selber dem in dieser Zahnpasta enthaltenen reagiblen Fluor Schutzwirkung gegen Karies zuschreibt, die nicht widerlegt ist. Das Verfahren, das die Beschwerdeführerin schützen lassen will, kann daher nur patentiert werden, wenn es sich eines «chemischen Weges» bedient.

Das setzt voraus, daß es einen oder mehrere chemische Vorgänge aufweise, welche die Entstehung oder Beschaffenheit des Erzeugnisses als Arzneimittel günstig beeinflussen, sei es, daß der als Arznei wirkende Stoff selber durch mindestens einen chemischen Vorgang entsteht oder verbessert wird, sei es, daß ein solcher Vorgang das Erzeugnis sonstwie günstig beeinflußt, was z.B. zutrifft, wenn chemische Vorgänge unerwünschte Begleitstoffe zerstören, wenn sie den Wirkstoff zwecks Ausschei-

derung von Verunreinigungen in ein kristallisierendes Derivat überführen und dieses nach der Reinigung wieder in den Wirkstoff verwandeln oder wenn sie die Herstellung der Form, in der das Arzneimittel angewendet werden soll (Tabletten, Kapseln, Lösungen usw.) günstig beeinflussen. Chemische Vorgänge, die sich bei der Herstellung des Arzneimittels ereignen, ohne die Entstehung oder Beschaffenheit des Erzeugnisses als Arzneimittel günstig zu beeinflussen, machen dagegen das Verfahren nicht zu einem chemischen. Das trifft nicht nur zu für die Vorgänge, die geradezu unerwünscht sind, weil sie dem Erzeugnis seine Eigenschaft als Arznei nehmen oder sie beeinträchtigen, sondern auch für Vorgänge, welche die Bemühungen um das Endergebnis weder fördern noch beeinträchtigen, sondern einfach überflüssig, wenn vielleicht auch unvermeidbar sind. Denn indem das Gesetz den Grundsatz, wonach Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln nicht patentierbar sind, zugunsten der chemischen Verfahren durchbricht, will es nur die Bestrebungen um die Erfindung solcher chemischer Vorgänge, die für die Herstellung einer Arznei vorteilhaft sind, unterstützen, nicht der Erfindung oder Beifügung irgendwelcher überflüssiger oder sogar schädlicher Vorgänge Vorschub leisten; das widerspräche dem Grundsatz, daß Erfindungen, die keinen vernünftigen Sinn haben, nicht zu schützen sind. Das kommt denn auch im Wortlaut von Art. 2 Ziff. 2 PatG deutlich zum Ausdruck. Die Erfindung muß der «Herstellung» der Arznei auf «chemischem Wege» dienen, also einen chemischen Vorgang zum Gegenstande haben, welche Mittel zur Schaffung der Arznei, nicht bloße Begleiterscheinung ist. In diesem Sinne hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement schon Art. 2 Ziff. 3 aPatG ausgelegt (vgl. P. Graf, Die Normen des schweizerischen Patentrechts für chemische Erfindungen, Arzneimittel-, Lebensmittel- und Textilerfindungen, S. 43 ff.).

Demnach wird ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels auch nicht schon dadurch patentierbar, daß es einen unerwünschten, die Herstellung oder Beschaffenheit des Erzeugnisses als Arznei beeinträchtigenden chemischen Vorgang auf anderem als chemischem Wege unterdrückt oder eindämmt, z. B. zur Verhinderung oder Beschränkung einer schädlichen chemischen Reaktion lediglich tiefe Temperaturen oder andere nichtchemische Mittel anwendet. Patentierbar ist die Erfindung, die auf Unterdrückung oder Verhinderung eines unerwünschten chemischen Vorganges abzielt, nur dann, wenn das erfundene Mittel selber ein chemischer Vorgang ist, nur dann geht es darauf aus, die Arznei auf chemischem Wege herzustellen. Andernfalls käme man dazu, in gewissen Fällen die Erfindung reiner Mischverfahren zu schützen, die der Gesetz-

geber in erster Linie von der Patentierung ausschließen wollte (vgl. BBl 1950 I 1004).

Eine andere Frage ist, welche Merkmale den chemischen Vorgang vom nichtchemischen unterscheiden. Sie beurteilt sich nicht nach den Ergebnissen der neuesten wissenschaftlichen Forschung, die Zweifel an der Berechtigung der Unterscheidung zwischen Physik und Chemie wecken mag, sondern nach dem herkömmlichen Begriff des chemischen Vorganges, wie er den gesetzgebenden Behörden sowohl beim Erlaß des alten als auch des geltenden Patentgesetzes vorgeschwebt hat.

Dieser patentrechtliche Begriff des chemischen Vorganges ergibt sich aus der Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1950 über die Revision des Bundesgesetzes betr. die Erfindungspatente. Darnach hatte der erste Vorentwurf dem aus Kreisen der chemischen Industrie stammenden Begehren, die sogenannten physikalisch-analytischen Verfahren patentierbar zu erklären, Rechnung getragen und «lediglich jene nichtchemischen Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen, bei welchen es sich nur um eine Vereinigung mehrerer Ausgangsstoffe handelt». Damit hatte man auf die Gewinnung hochempfindlicher Naturstoffe aus Pflanzenteilen, tierischen Drüsen usw. Rücksicht nehmen wollen, «bei welcher in manchen Fällen jede chemische Reaktion vermieden werden muß». Die Botschaft führte aus, in diesen Fällen seien «nur Operationen verwendbar, bei welchen sich in der Regel keine stofflichen Veränderungen abspielen, wie Extrahieren, Dialysieren, Destillieren, Adsorbieren, Chromatographieren, Umkristallisieren usw.». Man war also der Auffassung, daß diese und ähnliche physikalisch-analytische Vorgänge ohne stoffliche Veränderungen nicht zu den chemischen gehörten, daß vielmehr die Erfindungen solcher Verfahren ausdrücklich patentierbar erklärt werden müßten, um den Schutz des Gesetzes zu genießen. Botschaft und Entwurf lehnten diese Ausdehnung des Patentschutzes ab, weil der Bundesrat befürchtete, sie würde zu einer Verteuerung wichtiger Arzneimittel führen. Die Botschaft führt denn auch ausdrücklich aus, «bei Anwendung des Gesetzes werde man demnach wie bisher darauf achten müssen, daß Vorgänge wie Extrahieren, Dialysieren, Destillieren, Adsorbieren, Chromatographieren und dergleichen nicht als chemische Vorgänge angesprochen werden, sofern nicht besondere Umstände dies rechtfertigen». Unter den «besonderen Umständen» können nur Stoffveränderungen chemischer Art verstanden werden, die allenfalls in Verbindung mit diesen Vorgängen angewendet werden, wie ja nach der Botschaft die erwähnten Verfahren zur Gewinnung hochempfindlicher Naturstoffe sich nur «in der Regel» ohne stoffliche Veränderungen abspielen (BBl 1950 I 1004 f.).

Das Gesetz brachte gegenüber dem Entwurfe keine Änderung, geht also seinerseits davon aus, daß physikalisch-analytische Verfahren an sich nicht chemischer Natur sind, ein chemischer Vorgang vielmehr nur vorliegt, wenn die stoffliche Zusammensetzung von Molekülen verändert wird. Das war schon unter dem alten Patentgesetz auch herrschende Lehrmeinung (vgl. z.B. Weidlich/Blum Art. 2 Anm. 5, Graf a.a.O. 15).

PatG Art. 118, aPatG Art. 16; OG Art. 55, Abs. 1 lit. c, Art. 67

OG Art. 67 ist mindestens auf jene Fälle anwendbar, in denen die Gültigkeit eines Patentbesitzes streitig ist. In Streitigkeiten über Erfindungspatente ist die Einreichung technischer Gutachten durch die Parteien auch im Berufungsverfahren noch zulässig – Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts hinsichtlich des Vorliegens einer Erfindung. Bedeutung der Ansicht der Fachleute. Auslegung des Patentanspruchs, insbesondere unter Heranziehung der Patentbeschreibung. Neuheit, insbesondere wenn die Erfindung lediglich in der Veränderung der Ausmaße einer bekannten Vorrichtung besteht. Ein Unteranspruch kann selbst bei Nichtigkeit des Hauptanspruchs gültig sein. – Kombinationserfindung. BGE 82 II 238 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. Februar 1956 i. S. Weill gegen Witz & Neuffer, Kollektivgesellschaft.

1. In Streitigkeiten über Erfindungspatente sind die Kompetenzen des Bundesgerichtes für das Berufungsverfahren durch Art. 67 OG in besonderer Weise geregelt. Der Wortlaut, wie er dieser Bestimmung durch Art. 118 PatG gegeben ist, ermächtigt das Bundesgericht, die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen zu überprüfen und zu diesem Zwecke die erforderlichen Beweismaßnahmen zu treffen. Das Bundesgericht kann überdies, wenn der von ihm bestellte Sachverständige seinem Gutachten neue Tatsachen zugrunde legt, hierüber nötigenfalls weitere Beweismaßnahmen treffen. Die Parteien haben gleicherweise unter bestimmten Bedingungen das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen, welche sich auf technische Verhältnisse beziehen. Und das Bundesgericht kann den von ihm bestellten Sachverständigen zur Urteilsberatung beiziehen.

Art. 67 OG präzisiert aber nicht näher, was unter «Streitigkeiten über Erfindungspatente» zu verstehen ist. In seiner Entscheidung in Sachen Schnell BGE 74 II 184, hat das Bundesgericht die Ansicht vertreten, daß hierunter Streitigkeiten nicht fallen, in welchen die Nichtigkeit eines Patentbesitzes nur einredeweise geltend gemacht ist. Aber in jenem Falle ging

es um die Anwendung von Art. 49 des PatG von 1907, der die Kompetenz der kantonalen Gerichte ordnete (vgl. heute Art. 76 Abs. 1 PatG, wo präziser von den «in diesem Gesetze vorgesehenen Zivilklagen» die Rede ist). In dieser Vorschrift hatte der Ausdruck «zivilrechtliche Streitigkeiten betreffend die Erfindungspatente» nicht notwendigerweise denselben Sinn, wie in Art. 67 OG, dessen ratio eine andere ist.

Die Spezialregelung des Art. 67 OG ist in Rücksicht auf die besonderen Schwierigkeiten ergangen, welche die zivilrechtlichen Streitigkeiten um Erfindungspatente bieten, bei denen eine vernünftige Regelung der juristischen Fragen oft technische Kenntnisse voraussetzt, welche dem Juristen im allgemeinen fehlen, und bei denen Tat- und Rechtsfragen derart untrennbar miteinander verknüpft sind, daß ihre Trennung beinahe unmöglich scheint (vgl. BGE 57 II 617, 58 II 282; Ergänzungsbotschaft des Bundesrates zur Revision des Patentgesetzes vom 28. Dez. 1951). Diese Schwierigkeiten treten vor allem in den Streitigkeiten in Erscheinung, welche die Gültigkeit des Patentbesitzes betreffen, sei diese nun durch Hauptklage oder Widerklage angefochten worden. Aber dieselben Schwierigkeiten liegen vor, wenn die Gültigkeit des Patentbesitzes auch nur durch Einrede angefochten ist. In diesem Fall ist die Entscheidung über diesen Punkt allerdings nicht mit der Rechtskraft der abgeurteilten Sache ausgestattet. Gleichwohl hat sich das Bundesgericht in diesem Fall über die Gültigkeit des Patentbesitzes auszusprechen und es begegnet denselben Schwierigkeiten, wie wenn diese Gültigkeitsfrage ihm durch Hauptklage oder Widerklage vorgelegt wäre. Und es ist daher auch in diesem Fall unerlässlich, daß es die technischen Tatsachen beurteilen und sich in diesem Rahmen die hierfür notwendigen technischen Aufklärungen verschaffen kann. In dieser Hinsicht macht es keinen Unterschied, ob der Inhaber des Patentbesitzes Prozeßpartei ist oder nicht, im einen wie im andern Falle bestehen die Schwierigkeiten, die zur Einführung des Art. 67 OG geführt haben. Daraus ist zu schließen, daß diese Vorschrift in jedem Streitfall anwendbar ist, in welchem die Gültigkeit eines Patentbesitzes strittig ist (vgl. Bolla, L'article 67 de la nouvelle loi fédérale d'organisation judiciaire, in Mitteilungen der Schweizergruppe 1944, S. 173).

Diese Auslegung drängt sich übrigens auf, wenn man widersprechende Entscheidungen so weit wie möglich vermeiden will. Wenn der Richter zur Gültigkeit des Patentbesitzes nur vorfrageweise auszusprechen hat, so ist seine Entscheidung in diesem Punkt nicht mit der Rechtskraft der abgeurteilten Sache bekleidet, und die gleiche Frage kann in der Folge noch Gegenstand einer Nichtigkeitsklage sein. Wenn also das Bundesgericht im erstgenannten Prozeß nicht in gleicher Weise die technischen

Tatsachen beurteilen und die gewünschten Auskünfte verschaffen könnte, wie es im zweiten Prozeß in der Lage ist, würde es Gefahr laufen, die gleiche Frage verschieden beurteilen zu müssen.

Die Frage, ob Art. 67 OG noch in anderen Fällen in gleicher Weise anwendbar sei, zum Beispiel wenn eine Patentverletzung streitig ist, braucht im vorliegenden Falle nicht entschieden zu werden.

2. Nachdem das Bundesgericht anfänglich in Patentprozessen zugelassen hatte, daß die Parteien noch im Berufungsverfahren technische Gutachten einreichen (vgl. insbes. BGE 39 II 344, 57 II 617, 58 II 60), hat es seit dem Entscheid in Sachen «Orion» Automobilwerkstätten (BGE 58 II 282) es abgelehnt, solche Gutachten noch entgegenzunehmen. Aber diese Praxis kann unter der Herrschaft von Art. 67 OG nicht aufrechterhalten werden. Um in der Lage zu sein, die von der kantonalen Instanz festgestellten technischen Tatsachen zu kritisieren, neue Beweismaßnahmen nachzusuchen und neue Tatsachen und Beweise anzurufen, müssen die Parteien sich auf die Meinungsäußerung ihres privaten technischen Beraters stützen und dessen Gutachten dem Bundesgericht vorlegen können. Überdies hat die Rechtsprechung immer die Einreichung von Rechtsgutachten durch die Parteien im Berufungsverfahren zugelassen. Mit technischen Gutachten muß es in Prozessen um Erfindungspatente gleich gehalten werden, weil in diesem Bereich das Bundesgericht nun auch die technischen Tatsachen überprüfen kann.

3. a) Das rev. PatG ist am 1. Januar 1956 in Kraft getreten. Gemäß Art. 112 dieses Gesetzes ist aber die Nichtigkeitsfrage für Patente, die vor dem 1. Januar 1956 erteilt worden sind, nach altem Recht zu beurteilen. Die Gültigkeit des Streitpatentes ist daher nach den Vorschriften des Patentgesetzes von 1907 zu beurteilen.

Die Frage, ob eine Erfindung vorliegt, ist eine Rechtsfrage. Um aber rechtlich die Neuheit einer Erfindung, die Bereicherung, welche sie der Technik bringt und die schöpferische Idee, die ihr zugrunde liegt, würdigen zu können, muß der Richter die von den Fachleuten zur Verfügung gestellten Kriterien zu Hilfe nehmen, denn diese Fachleute sind auf Grund ihrer theoretischen und praktischen Kenntnisse allein in der Lage, die Schwierigkeiten zu ermessen, welche der Verwirklichung der Erfindung entgegenstanden. Im vorliegenden Fall enthalten die Akten außer den Gutachten der Gerichtsexperten von der Beklagten eingeholte Gutachten von Patentanwalt Loyer in Paris, sowie Gutachten von Experten, welche von ausländischen Gerichten beauftragt wurden, vor welchen Prozesse um die Gültigkeit analoger ausländischer Patente zum Streitpatent des

vorwürfigen Prozesses geführt wurden. Aber für das Bundesgericht bilden die Gutachten der in der Schweiz beauftragten Gerichtsexperten im Zweifel die Ansicht der Fachleute. Ausgewählt vom Gericht auf Grund ihres Fachwissens und ihrer Unabhängigkeit von den Parteien, der Rekusation unterworfen, honoriert durch das Gericht und nicht direkt durch die Parteien, bieten die gerichtlichen Experten tatsächlich die beste Gewähr ihrer fachlichen Zuständigkeit und Unparteilichkeit (vgl. BGE 74 II 132).

b) Der Anspruch des strittigen Patentes Martin lautet wie folgt:

«Stylographe du type dans lequel la pointe à écrire comporte une bille montée à rotation dans un logement, une partie de la bille étant exposée à l'extérieur du logement et de l'encre étant amenée à ladite bille à partir d'un espace contenant l'encre, caractérisé en ce que cet espace contenant l'encre est constitué par un conduit capillaire.»

Nach Ansicht des Erfinders besteht daher das Neue darin, daß der die Tinte enthaltende Raum, d. h. das Tintenreservoir, durch ein Kapillarrohr gebildet wird.

aa) Die Gerichtsexperten sind der Ansicht, der Ausdruck «Kapillarrohr» ermangle der Genauigkeit. Sie fügen aber bei, man könne als Kapillarrohr jedes Rohr betrachten, dessen innerer Durchmesser kleiner oder höchstens gleich groß sei wie die Höhe des Berührungspunktes der Flüssigkeit mit einer benetzten glatten Wand. Wenn man auf dieses Kriterium abstellt, kann man jedes Rohr als kapillar bezeichnen, dessen innerer Durchmesser 8 mm nicht übersteigt. Nach dieser Definition weist der durch den Patentanspruch des Patentes Martin umschriebene Füllhalter offensichtlich nichts Neues auf. Es ist allgemein bekannt, daß die Mehrzahl der vor dem Patent Martin bekannten Kugelschreiber Tintenbehälter aufwiesen, deren Innendurchmesser 8 mm nicht überschritt.

bb) Immerhin fassen die Experten auch eine funktionelle Definition des im Patentanspruch erwähnten Kapillarrohres ins Auge, indem sie den Patentanspruch unter Zuhilfenahme der Beschreibung auslegen. Diese Methode ist zulässig. Wenn die Beschreibung und die Zeichnungen den Patentanspruch nicht (durch neue Elemente) ergänzen, dürfen sie zur Auslegung des Patentanspruches herangezogen werden (vgl. Art. 5 Abs. 4 aPatG, Art. 50 Abs. 2 PatG, BGE 50 II 72, 57 II 233, 58 II 61). Nun heben die Experten hervor, daß der Erfinder nach der Beschreibung des streitigen Patentes einen Kugelschreiber konstruieren wollte, in welchem die Tinte eine ununterbrochene Ader bildet, die sich bis zur Kugel

erstreckt. Aber, so fügen sie bei, es ist auf Grund dieser einzigen Angabe unmöglich, den Höchstdurchmesser zu errechnen, den das Reservoir des geschützten Kugelschreibers haben soll, weil die Kapillarphänomene auch noch von der Oberflächenspannung der Flüssigkeit und der Benetzbarkeit der Rohrwände abhängig sind. Hierüber finden sich keine Angaben im Patent. Die Beschreibung spricht zwar von einer zähflüssigen Tinte, aber der Viskositätsgrad hat keinen Einfluß auf die Kapillarität. Mit dieser Methode gelingt es also nicht, dem Ausdruck «Kapillarrohr» (*conduit capillaire*) eine genauere Begriffsbestimmung zu geben als diejenige, zu welcher die Experten gelangt sind, indem sie sich allgemein auf die Kapillarphänomene stützten.

cc) In der Patentschrift findet sich jedoch noch eine andere Angabe. Unter Kapillarrohr, so liest man in der Beschreibung, ist ein Rohr verstanden, dessen Ausmaße derart sind, daß sein Querschnitt 5 mm^2 beispielsweise nicht übersteigt. Darin wäre eine genaue Definition zu sehen, wenn diese Angabe nicht bloß beispielsweise gemacht wäre. Man könnte immerhin annehmen, daß der Erfinder damit eine maximale Größenordnung angeben wollte. In diesem Falle hätte man es mit einem neuen Merkmal zu tun. Zwar zitieren die Experten die schweizerischen Patente 195355, 204880 und 219955, die alle drei älter sind als das Patent Martin, und die Füllhalter schützen, welche sehr enge Rohre über eine beträchtliche Länge aufweisen. Aber das eigentliche Tintenreservoir in diesen Füllhaltern weist einen erheblich höheren Querschnitt auf als 5 oder 6 mm^2 , und unter den dem strittigen Patent vorausgegangenen Füllhaltern konnte der Berufungskläger keinen einzigen nennen, bei welchem das Tintenreservoir auf seiner ganzen Länge einen Querschnitt von weniger als 6 mm^2 aufweist. Wenn man also davon ausgeht, daß unter Kapillarrohr im vorliegenden Fall ein Rohr verstanden werden soll, dessen Querschnitt maximal $5\text{--}6 \text{ mm}^2$ betragen soll, so ist das durch den Patentanspruch des Patentbesitzers Martin genannte charakteristische Element neu.

Aber das genügt nicht für das Vorhandensein einer Erfindung im Sinne des PatG. Es muß überdies ein technischer Fortschritt verwirklicht sein. Und es ist erforderlich, daß die Erfindungsidee eine gewisse Originalität aufweist, die zu messen ist an der Möglichkeit, die der gutausgebildete Fachmann besitzt, die patentgemäße Lösung zu finden (BGE 74 II 140 und die dortigen Zitate). Das Bundesgericht hat insbesondere entschieden, daß eine Erfindung im allgemeinen dann keine genügende Erfindungshöhe aufweist, wenn sie nur darin besteht, die Dimensionen einer vorbekannten Konstruktion abzuändern (BGE 34 II 56). Gerade das aber

hat der Urheber der durch das Patent Martin beanspruchten Erfindung getan. Alle vor dem Patent Martin bekannten Füllhalter wiesen ein Reservoir mit ziemlich großem Durchmesser auf, das durch einen sehr engen Zuleitungskanal mit der Schreibspitze verbunden war. Der Erfinder hat sich im vorliegenden Fall darauf beschränkt, den Durchmesser des Rohres, das als Tintenreservoir dient, zu verringern oder den Zuleitungskanal zu verlängern, damit seine Kapazität erhöht wird und er das Reservoir bildet. Eine solche Abänderung stieß auf keinerlei technische Schwierigkeit und ist daher nicht Gegenstand einer genügend originellen erfinderischen Idee. Selbst wenn das durch das Patent Martin beanspruchte Verfahren neu sein sollte, kann in ihm also keine Erfindung liegen, weil ihm keine schöpferische Idee zugrunde liegt.

c) Aber selbst wenn der Patentanspruch ungültig ist, können die Unteransprüche eine gültige Erfindung definieren (BGE 43 II 521, 71 II 319). Es ist daher zu prüfen, ob der Unteranspruch 1 des Patentes Martin eine schutzfähige Erfindung im Sinne des PatG zum Inhalt hat. Dieser Unteranspruch lautet wie folgt:

« Stylographe selon la revendication, caractérisé en ce que le conduit est ouvert à l'atmosphère à une extrémité et communiqué à l'autre extrémité avec la bille. »

In diesem Punkt weisen die Experten auf das schweizerische Patent 219955 hin, das am 16. Juni 1942 veröffentlicht worden ist, also zwei Jahre vor der Anmeldung des Patentes Martin. Dieses Patent, so führen sie aus, offenbart einen Kugelschreiber, der einen Luftzutritt vorsieht, d. h. die durch das Patent Martin genannte Möglichkeit, sowohl die äußeren Druck- und Temperatur-Verschiedenheiten als auch den Tintenausfluß durch Vorrichtungen auszugleichen, welche der Luft den Durchgang gestatten, wie dies übrigens bei allen Füllfederhaltern der Fall ist, wie auch noch bei einem weiteren, sehr alten und dem Kugelschreiber sehr ähnlichen Füllhalter, dem sogenannten «Tintenkuli». So sieht das genannte Schweiz. Patent... die absolute Notwendigkeit einer Verbindung mit der Atmosphäre vor, die verschieden ist von dem Weg, den die Tinte durchläuft, wenn sie die Schreibzüge bildet. Aus diesen Überlegungen ergibt sich, daß insofern, als der Unteranspruch 1 anführt, daß das eine Ende des Reservoirs zur Atmosphäre offen steht, er nichts Neues offenbart und daher keine Erfindung definiert.

d) Immerhin kann eine Erfindung auch in einer neuen Kombination von Mitteln bestehen, die je für sich selbst keine Erfindung darstellen

(vgl. BGE 57 II 231, 58 II 61 und 274, 69 II 184 und 423), selbst wenn die Kombinationserfindung keine selbständige Erfindungsart darstellt (BGE 69 II 423). Nun sieht der Unteranspruch 1 einen Kugelschreiber vor, dessen Reservoir aus einem zur Atmosphäre geöffneten Kapillarrohr besteht. Das letztgenannte Merkmal war vorbekannt. Und das erstgenannte stellt keine Erfindung dar, selbst wenn man unter einem Kapillarrohr ein Rohr versteht, dessen Querschnitt 5 bis 6 mm² nicht übersteigt. Auch die Kombination dieser beiden Merkmale kann nicht als Erfindung qualifiziert werden. Denn ein nach dem Patentanspruch und dem Unteranspruch 1 des Patentes Martin hergestellter Kugelschreiber unterscheidet sich von zahlreichen vorbekannten Füllhaltern einzig durch den Durchmesser des das Reservoir bildenden Rohres. Nun kann aber eine derartige Abänderung, wie oben schon ausgeführt, keine Erfindung darstellen.

Und so ist – jedenfalls im Rahmen, in welchem die Beklagte dasselbe geltend macht – das Patent Martin nicht gültig.

aPatG Art. 16, Abs. 1, Ziff. 1

Erfordernisse genügender Erfindungshöhe.

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 31. Mai 1955 i. S. Bollhalter gegen Fleischer. (Nicht publiziert in BGE) Schweiz. Juristenzeitung, Bd. 52 (1956), S. 284.

Eine Lösung stellt nach der Rechtsprechung eine erfinderische Leistung dar, besitzt also Erfindungshöhe, wenn sie über demjenigen liegt, was für den gut ausgebildeten Fachmann ohne weiteres erreichbar ist (BGE 74 II 140, Erw. 4 und dort erwähnte Entscheide). Zwischen dem, was man als vorbekannten Stand der Technik bezeichnet und dem Bereich des Erfinderischen liegt somit eine Zwischenzone, nämlich dasjenige, was der gut ausgebildete Fachmann, vom Stand der Technik ausgehend, mit seinem Fachwissen und Können weiter entwickeln und noch finden kann. Erst jenseits dieser Zwischenzone beginnt der Bereich des Erfinderischen, dessen Erreichung eine derart besondere Leistung bedeutet, daß sie als Lohn die Gewährung eines fünfzehn Jahre dauernden Monopolrechts verdient.

Gemessen wird die Erfindungshöhe im Einzelfalle anhand des *gesamten* Standes der Technik im Zeitpunkt der ersten Patentanmeldung. Im Unterschied zur Frage der Neuheit und der Bereicherung der Technik wird hier nicht geprüft, ob die streitige Erfindung als solche durch vorbekannte Patente und Ausführungen vorweggenommen war. Entscheidend ist vielmehr, ob sie nach *all* dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen,

mosaikartig zusammengefügt, den Stand der Technik in seiner Gesamtheit ausmacht, dem gutausgebildeten Fachmann nicht bereits so nahe gebracht war, daß er vermöge seiner Erfahrung und seines Könnens schon mit geringer geistiger Anstrengung zur Lehre des Patentbesitzes gelangen könnte.

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 im Sinne von Art. 42 aPatG und Art. 5 UWG ist nicht nur der Ort, wo der Täter gehandelt hat, sondern auch der Ort des Erfolgseintritts. – 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. gegen Villars.

1. Der Kläger stützt seine Klage zutreffenderweise auf Art. 42 Abs. 2 und 3 aPatG, denn für die Frage der Zuständigkeit ist der Zeitpunkt der Klageeinleitung. Im April 1955 war noch das alte Patentgesetz von 1907 anwendbar, da das revidierte Gesetz erst am 1. Januar 1956 in Kraft trat.

2. Art. 42 aPatG erwähnt in seinem Text nur Schadenersatzklagen. Diese Bestimmung ist aber auch auf Feststellungsklagen, auf Unterlassungsklagen und auf Zerstörung in der Schweiz beschlagnahmter Gegenstände anwendbar. Der Gesetzgeber konnte nicht den Willen haben, daß für den gleichen Sachverhalt zwei Verfahren vor verschiedenen Richtern durchgeführt werden müssen, wenn der Kläger sich nicht lediglich auf Schadenersatz-Zusprechung beschränkt (vgl. Weidlich/Blum, Bd. II, zu Art. 42, Note 3, Abs. 1, und für das deutsche Recht Reimer, Patentgesetz, Bd. II, Note 98 zu § 47). In gleicher Weise sind die Gerichtsstandsregeln, welche das revidierte PatG in Art. 72 ff., insbes. Art. 75 enthält, nach ausdrücklicher Vorschrift für alle Klagen gültig, welche der Patentinhaber anstrengen kann. Und auch unter dem PatG vom 29. Juni 1888/23. September 1893 hat das Bundesgericht, obwohl der Gesetzestext nur von Schadenersatz sprach, Art. 25 dahin ausgelegt, daß der Patentinhaber auch Feststellungsklage und Unterlassungsklage erheben konnte (BGE 29 II 355).

3. Die Beklagte behauptet, daß sie in der Schweiz keinerlei Tätigkeit ausgeübt habe, so daß – wenn sie die Patentrechte der Klägerin verletzt haben sollte, dies nur in England geschehen sein könnte, Genf also nicht Begehungsort sein könne.

Art. 42 aPatG gewährt den gleichen Gerichtsstand für Straf- und Zivilklage (vgl. Schurter/Fritzsche, Das Zivilprozeßrecht der Schweiz, Bd. I, S. 460/461). Und nach einem fundamentalen strafrechtlichen Grundsatz gilt eine Verletzungstat sowohl da als begangen, wo der Täter gehandelt hat, wie auch da, wo der Erfolg der Handelns eingetreten ist (vgl. Art. 7 StrGB). Das gleiche Prinzip muß daher auch für den durch Art. 42 aPatG gewährten Gerichtsstand für die Zivilklage gelten. Im übrigen ist allgemein anerkannt, daß wenn das Zivilprozeßgesetz einen Gerichtsstand am Deliktort gewährt, die Klage nicht nur am Ort, wo der Täter gehandelt hat, durchgeführt werden kann, sondern auch am Ort, wo der Erfolg eingetreten ist (vgl. Leuch, die ZPO für den Kanton Bern, 3. Aufl., Note 5 zu Art. 26; Schönke, Zivilprozeßrecht, 5. Aufl. S. 133).

Für die Belangung der Beklagten am Gerichtsstand Genf genügt es daher, daß diese durch ihr Handeln dazu mitgewirkt hat, daß einer der verletzenden Apparate am Automobilsalon in Genf ausgestellt war bzw. dort im Sinne von Art. 38 aPatG feilgehalten wurde. Und nichts kommt hiefür darauf an, ob die Handlungen selbst im Ausland vorgenommen wurden, und ebensowenig darauf, daß die Beklagte sich nicht mit dem Transport in die Schweiz abgegeben hat. Denn es ist sicher, daß die Ausstellung des Apparates in Genf ohne Mitwirkung der Beklagten nicht möglich war. Und in dieser Hinsicht braucht nicht abgeklärt zu werden, ob die Beklagte als Mittäter oder lediglich als Gehilfe gehandelt hat. Denn auch der Gehilfe macht sich rechtswidrigen Handelns im Sinne des Zivilrechts schuldig, und der Gerichtsstand des Begehungsortes gilt auch für ihn (vgl. Stein/Jonas/Schönke, Kommentar zur ZPO, 17. Aufl., Note III/3 zu § 32). Im übrigen könnte ein Handeln als Gehilfe selbst dann vorliegen, wenn die Beklagte nur fahrlässig gehandelt hätte. Aber es bestehen keine Zweifel, daß sie wußte, daß die von ihr verkauften Apparate für die Schweiz bestimmt waren.

Die Beklagte macht weiter geltend, daß nach dem Wortlaut von Art. 42 aPatG die Gerichte des Begehungsortes oder des Wohnortes des Verletzers zuständig sind, und wenn mehrere Personen an der Tat beteiligt waren, die Gerichte am Domizil einer derselben. Sie will daraus schließen, daß, wenn das rechtswidrige Handeln durch mehrere Personen ausgeführt wurde, dann nur am Domizilort einer derselben geklagt werden kann. Diese Auslegung ist unrichtig. Es ist vielmehr offensichtlich, daß Art. 42

immer die Klageeinleitung am Ort der Begehung erlaubt. Und es ist lediglich der zweite der in Art. 42 alternativ zur Verfügung gestellten Gerichtsstände, der im Falle der Begehung durch mehrere Personen durch den Domizilort einer der Täter ersetzt ist. Der deutsche Gesetzestext läßt über diesen Punkt keinerlei Zweifeln Raum.

4. Die Beklagte ist auch wegen unlauteren Wettbewerbes belangt. Art. 5 UWG gewährt den Gerichtsstand des Begehungsortes dann, wenn der Beklagte kein schweizerisches Domizil hat. Auch nach dieser Bestimmung ist unter dem Begehungsort sowohl der Ort, wo der Urheber des Angriffes gehandelt hat, wie auch der Ort, wo der Erfolg eingetreten ist, zu verstehen. Die Beklagte hält zwar aufrecht, daß der Erfolg, der in Genf eingetreten ist, nicht direkt aus ihrem Handeln hervorgeht, sondern aus demjenigen ihres Abnehmers. Aber unter dem Gesichtspunkt von Art. 5 UWG kommt nichts darauf an, ob die Beklagte nur durch eine Mittelsperson gehandelt hat. Sie wußte, daß ihre Lieferung an ihren Abnehmer zur Folge haben werde, daß die Apparate in der Schweiz in Verkauf gesetzt werden. Gestützt hierauf konnte die Klage auch gegen sie in Genf durchgeführt werden.

5. Wenn der Beklagte im Ausland Domizil hat, können die schweizerischen Gerichte auf Grund von Art. 42 aPatG und Art. 5 UWG immerhin nur über Patentverletzungshandlungen und Handlungen unlauteren Wettbewerbes urteilen, soweit diese Handlungen in der Schweiz begangen wurden oder ihr Erfolg in der Schweiz eingetreten ist. Die Vorinstanz hat daher zu Unrecht der Beklagten auch die Fabrikation dieser (patentverletzenden) Apparate in England verboten. Ebenso war sie nicht kompetent, um über Verkäufe zu urteilen, welche außerhalb der Schweiz durchgeführt wurden, und der schweizerische Richter könnte z.B. für solche Handlungen dem Kläger keinen Schadenersatz zusprechen. Andererseits kann der schweizerische Richter, wenn er auf Grund von Art. 42 aPatG und Art. 5 UWG angerufen wird, alle Handlungen des Beklagten beurteilen, welche in der Schweiz begangen wurden oder deren Erfolg in der Schweiz eingetreten ist. Die durch diese Bestimmungen gewährten Gerichtsstände sind Gerichtsstände eidgenössischen Rechtes, und es kann daher vom Kläger nicht verlangt werden, daß er in jedem Kanton, in welchem die eingeklagten Handlungen begangen wurden oder sich im Sinne des Erfolgseintrittes ausgewirkt haben, einen Prozeß einleitet.

OG Art. 67; PatG Art. 118, Zürcher ZPO § 345

Kantonale Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an das Bundesgericht. Nach der Neufassung des Art. 67 OG durch Art. 112 PatG können im Patentprozeß die Rügen, daß das Handelsgericht vor der Urteilsfällung hätte eine weitere Expertise anordnen sowie den Entscheid einer ausländischen Patentprüfungsstelle abwarten sollen, mit dem Rechtsmittel der Berufung beim Bundesgericht erhoben werden, so daß sie vor Kassationsgericht nicht mehr zulässig sind (Änderung der Praxis). Urteil des Kassationsgerichtes Zürich vom 4. Dezember 1956, des Bundesgerichtes vom 15. Dezember 1956/13. Februar 1957. In Schweiz. Juristenzeitung Bd. 53 (1957), Seite 107.

Gegen ein Urteil des Handelsgerichtes Zürich, welches ein Patent sowie den darauf beruhenden Lizenzvertrag als nichtig erklärte, erhob die unterlegene Partei die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde wegen Verweigerung des rechtlichen Gehörs (§ 344 Ziff. 6 Zürcher ZPO). Die Rüge wurde damit begründet, daß das Handelsgericht bei seinem Entscheid auf ein offensichtlich ungenügendes Gutachten abgestellt und dem Antrag des Beschwerdeführers auf Bestellung eines neuen Experten nicht entsprochen habe, ferner damit, daß es den Prozeß entgegen dem Antrag des Beschwerdeführers nicht bis zum Entscheid der deutschen Patentprüfungsstelle, bei welchem ein dem schweizerischen entsprechendes deutsches Patent angemeldet worden sei, eingestellt habe; zwei Wochen nach der Urteilsfällung sei ein für den Beschwerdeführer günstiger Vorprüfungsentscheid ergangen. Das Kassationsgericht trat auf die Beschwerde nicht ein, mit folgender Begründung:

Das Kassationsgericht ist mehrfach in die Lage gekommen, Urteile des Handelsgerichtes aufzuheben, weil über rein technische Fragen kein Gutachten erhoben worden war oder weil eine Prüfung durch einen weiteren Sachverständigen abgelehnt worden war, obwohl ernsthafte und begründet erscheinende Bemängelungen eines ersten Gutachtens vorlagen (z. B. BIZR 42, Nr. 45).

Diese Rechtsprechung hing damit zusammen, daß das Bundesgericht nach der ursprünglichen Fassung des OG die technischen Feststellungen als Teil des kantonalen Tatbestandes betrachtete, an den es gebunden war. Im Organisationsgesetz vom 16. Dezember 1943 fand dagegen ein Art. 67 Eingang, wonach das Bundesgericht einen Augenschein vornehmen konnte und den Sachverständigen der Vorinstanz sowie erforderlichenfalls neben diesem einen neuen Sachverständigen beiziehen durfte. Diese Lösung ist indessen als zu wenig weitgehend angefochten worden

(BBl. 102 I S. 994). Nach einer Neuprüfung durch eine Spezialkommission (BBl. 104 I S. 19) hat Art. 67 OG eine völlige Umgestaltung erfahren, die als Art. 118 PatG vom 25. Juni 1954 in dieses Gesetz übergegangen und am 1. Januar 1956 in Kraft getreten ist.

Durch diese Neufassung des Art. 67 OG durch Art. 118 PatG ist das Bundesgericht in die Lage versetzt, die im Prozesse über Erfindungspatente grundlegenden technischen Fragen weitgehend zu überprüfen, und es ist auch den Parteien Gelegenheit gegeben, derartige Bemängelungen vorzubringen und dafür neue Tatsachen und Beweismittel anzuführen. Es fällt darunter die erste der mit der Nichtigkeitsbeschwerde geltend gemachten Rügen, die Nichtanordnung einer weiteren Expertise. Aber auch die zweite von der Nichtigkeitsbeschwerde aufgeworfene Frage, ob im vorliegenden Fall die zu gewärtigende Entscheidung der deutschen Patentprüfungsstelle von Bedeutung sei und ob sich empfehle, diesen Entscheid abzuwarten, kann heute vom Bundesgericht materiell geprüft werden. Es ist dies z. B. in einem Entscheid des Bundesgerichtes vom 14. Juni 1955 geschehen (SJZ 51, S. 362). Nach dem allgemeinen Grundsatz von § 345 ZPO ist eine Überprüfung dieser nun dem Bundesrecht angehörenden Regeln über das Beweisverfahren durch das Kassationsgericht ausgeschlossen. Es ist daher auf die Nichtigkeitsbeschwerde nicht einzutreten.

Die vom Beschwerdeführer ebenfalls erklärte Berufung an das Bundesgericht wurde abgewiesen, wobei das Bundesgericht davon ausging, daß die Nichtigerklärung des Patentbesitzes nicht innerhalb der Berufungsfrist angefochten worden und daher nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens sei. Auf die im Anschluß an den Entscheid des Kassationsgerichtes gestellten Anträge im Sinne von Art. 67 OG wurde nicht eingetreten, weil solche Anträge eine rechtzeitige Anfechtung des Entscheides über die Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes zur Voraussetzung hätten.

II. Markenrecht

Zwischenstaatliche Zuständigkeit zur Enteignung. Ein fremder Staat kann das Recht an einer in der Schweiz hinterlegten Fabrik- oder Handelsmarke nicht enteignen.

BGE 82 I 196 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. September 1956 i. S. Vereinigte Carborundum- und Elektrizitätswerke, Nationalunternehmen, gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

1. Die Beschwerdeführerin beansprucht Rechte an der Marke Nr. 85313 als Nachfolgerin der Aktiengesellschaft Vereinigte Carborundum- und Elektrizitätswerke. Sie begründet die Rechtsnachfolge damit, daß das Unternehmen dieser Gesellschaft durch Dekret Nr. 100 des Präsidenten der Tschechoslowakei vom 24. Oktober 1945 zufolge Enteignung verstaatlicht und gestützt auf die §§ 12 und 13 dieses Erlasses sowie in Anwendung der §§ 1 und 17 der Verordnung der tschechoslowakischen Regierung vom 15. Januar 1946 durch Verfügung des Industrieministers vom 7. März 1946 mit Wirkung ab 1. Januar 1946 vom Staate auf die mit der gleichen Verfügung als selbständige Körperschaft (Nationalunternehmen) gegründete Beschwerdeführerin übertragen worden sei.

Nach schweizerischer Auffassung, die für den schweizerischen Richter maßgebend ist (BGE 79 II 95), enthalten diese Erlasse öffentliches Recht, da sie den Übergang des Vermögens auf den Staat bzw. die Beschwerdeführerin kraft staatlicher Hoheit verfügen. Solches Recht aber gilt nach einem allgemein anerkannten Satze des Völkerrechts grundsätzlich nur in jenem Staate, der es erläßt (Territorialitätsprinzip). Daher kann ausländisches öffentliches Recht in der Schweiz nicht angewendet oder vollzogen werden, es wäre denn, die schweizerische Rechtsordnung selbst verlange das, insbesondere weil die Schweiz sich hiezu durch Staatsvertrag verpflichtet habe oder weil das ausländische öffentliche Recht das von ihr anerkannte Privatrecht unterstütze, z. B. in das Privatrecht oder in privatrechtliche Verhältnisse vorwiegend oder ausschließlich zum Schutze privater Interessen eingreife (BGE 39 II 652, 42 II 183, 50 II 58, 74 II 229, 80 II 61 ff.). Die Enteignung des Vermögens der Carborundum- und Elektrizitätswerke bildet keinen solchen Ausnahmefall. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß hier nicht eine Enteignung gegen angemessene Entschädigung, sondern eine entschädigungslose Aneignung (Konfiskation) vorliegt. Die Beschwerdeführerin hat somit die Rechte an der schweizerischen Marke nur erwerben können, wenn diese zur Zeit der Enteignung als in der Tschechoslowakei liegendes Vermögen zu gelten hatten.

2. a) Ob das zutrifft, hängt in erster Linie von der Rechtsfrage ab, deren Entscheidung die Ortsbestimmung dient. Im vorliegenden Falle ist es die Frage nach der zwischenstaatlichen Zuständigkeit zur Enteignung. Unter diesem Gesichtspunkt ist entscheidend, in welchem Staate tatsächlich auf das Recht an der Marke gegriffen werden kann. Denn von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit dieses Zugriffs hängt es ab, ob das Markenrecht der Hoheit eines bestimmten Staates unterworfen oder entrückt ist, gleich wie das z. B. für Sachen zutrifft. Tatsächlich Macht

über das Recht an einer Marke aber hat nur jener Staat, der die Marke gewährt. Von ihm hängt es ab, ob die Marke innerhalb seines Gebietes Schutz genießt und wer ihn beanspruchen kann; mit seinem Entscheide steht und fällt das Recht an der Marke. Wo das Unternehmen, für dessen Erzeugnisse sie bestimmt ist, seinen Sitz oder seinen Geschäftsbetrieb hat, ist hier unerheblich. Die zwischenstaatliche Zuständigkeit zur Enteignung läßt sich ermitteln, ohne daß an einen bestimmten geographischen Ort angeknüpft werden muß; es genügt, das Recht an der Marke länderweise zu lokalisieren, entsprechend der länderweisen Begrenzung des Schutzes, den es genießt.

Unter diesen Gesichtspunkten «liegt» somit die schweizerische Marke in der Schweiz. Ohne Mitwirkung der schweizerischen Behörden ist ihre Erneuerung und Übertragung auch gar nicht möglich (Art. 8, 16 MSchG). Anders entscheiden hieße den Grundsatz mißachten, daß kein Staat gehalten ist, öffentlich-rechtliche Erlasse eines anderen Staates anzuwenden oder zu vollziehen, wenn er sich nicht hiezu verpflichtet hat. Es liefe in der Tat auf die Anwendung und Vollstreckung der tschechoslowakischen Enteignungsbestimmungen und -verfügungen durch schweizerische Behörden hinaus, wenn angenommen würde, die streitige Marke habe am Sitz des enteigneten Unternehmens in der Tschechoslowakei gelegen, wie die Beschwerdeführerin geltend macht (vgl. BGE 32 I 156 f.).

b) Die Natur des Rechtes an der Marke führt zu keinem anderen Schlusse. Daß dieses Recht, wie z. B. das Eigentum, ein absolutes, gegenüber jedermann durchsetzbares ist, bedeutet nicht, es liege am Wohnsitze des Berechtigten, wie gewisse Autoren annehmen, auf welche die Beschwerdeführerin sich beruft (so Troller, Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 52, Anm. 5; Troller, Internationale Zwangsverwertung und Expropriation von Immaterialgütern, S. 43 ff.; Trüeb, Das Belegensein des Markenrechts, in Schweiz. Mitt. über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1953, S. 134 ff.). Das Recht an einer Marke läßt sich, was die Zuständigkeit zur Enteignung betrifft, nicht dem Eigentum gleichsetzen, da es nicht wie dieses eine körperliche Sache zum Gegenstande hat. Aus dem Vergleiche mit dem Eigentum kann aber auch schon deshalb nichts für obige Lehrmeinung abgeleitet werden, weil auch eine körperliche Sache sich nicht notwendigerweise am Wohnsitze des Eigentümers befindet.

Unerheblich ist, daß die Marke dem Berechtigten einen Nutzen abwirft, den er vorwiegend – nicht notwendigerweise immer – am Sitze

seines Unternehmens zieht. Dieser Nutzen ist nicht Gegenstand, sondern nur Folge des Schutzes der Marke. Er wird ermöglicht, weil der Inhaber im Staate der Hinterlegung zum Gebrauch der Marke berechtigt ist und gegen den, der sein Recht verletzt, Klage einreichen kann. Gegenstand der Übertragung oder Enteignung ist das Recht auf Gebrauch und Schutz, nicht der zusätzliche Ertrag («Umsatznutzen»; vgl. Troller, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 21; Trüb a. a. O.), den der Berechtigte dank des Markenschutzes durch Herstellung oder Verkauf der Ware erzielt.

Es ist denn auch herrschende Lehre und Rechtsprechung, daß die Marke, sei sie nun national oder sei sie auch beim internationalen Bureau hinterlegt, in jedem Lande ein besonderes Recht mit eigenem Schicksal verleiht, daß sie daher selbständig in jedem Lande liegt, in dem sie geschützt wird, und daß nur das Schutzland selbst sie für sein Gebiet enteignen kann (Bußmann, Zwangsmaßnahmen gegenüber Unternehmenskennzeichen, in Festschrift für Raape 1948, S. 139 ff.; Ulmer, Warenzeichen und Firma zwischen Ost und West, GRUR 51 [1949] S. 63 ff.; Seidl-Hohenveldern, Internationales Konfiskations- und Enteignungsrecht, 1952, S. 99 ff.; Raape, Internationales Privatrecht, 4. Aufl., S. 645 ff.; Niederer, in Schweiz. Jahrbuch f. internat. Recht 11 [1954], S. 96).

Diese Auffassung läßt sich nicht mit der Begründung widerlegen, der Schutz der Marke im Auslande sei vom Schutze im Ursprungslande abhängig. Die Abhängigkeit erschöpft sich darin, daß die PVUe keinen Verbandstaat verpflichtet, die Hinterlegung von Marken zuzulassen, die nicht im Ursprungslande eingetragen sind (Art. 6 lit. A). Ist die Marke im Ursprungslande und nachher in einem oder mehreren Verbandsländern hinterlegt worden, so gilt, wie Art. 6 lit. D ausdrücklich bestimmt, jede dieser nationalen Marken, sofern sie der innern Gesetzgebung des Einfuhrlandes entspricht, vom Tage ihrer Eintragung an als unabhängig von der Marke im Ursprungsland (vgl. auch BGE 39 II 650 f.).

Auch die Bindung an den Gewerbebetrieb des Berechtigten hindert nicht, daß das Recht an der Marke in jedem Lande seinen eigenen Weg gehe. Diese Bindung bedeutet nur, daß eine Marke lediglich mit dem Geschäfte übertragen werden kann, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient (Art. 11 Abs. 1 MSchG), nicht auch, daß die Übertragung (Enteignung) des Geschäftes notwendigerweise den Übergang des Rechts an der Marke zur Folge habe oder daß jedenfalls die Befugnis zur Enteignung des Geschäftes das Recht zur Enteignung der Marke in sich schließe. Das Recht an der Marke außerhalb des Staates, der das Hauptgeschäft enteignet, kann ein selbständiges Schicksal haben, sei es, daß der Berechtigte den Betrieb in einem Zweiggeschäft im Auslande

weiterführt und die Marke für die dort erzeugten oder in den Handel gebrachten Waren weiterverwendet, sei es, daß die Marke im Auslande mangels eines Geschäftsbetriebes erlischt. Das gilt selbst dann, wenn der Staat des Hauptsitzes des Geschäftes das Recht auf die Marke in seinem Hoheitsgebiet mit-«enteignet». Die Aufteilung des Markenrechtes nach Gebieten derart, daß es fortan nicht mehr in allen Staaten dem gleichen Berechtigten zusteht, wird durch Art. 6 quater der PVUe und Art. 11 Abs. 1 Satz 2 MSchG zugelassen.

3. Konnte demnach die Tschechoslowakei die durch die schweizerische Eintragung Nr. 85313 vermittelten Rechte nicht enteignen und auf die Beschwerdeführerin übertragen, so kann diese weder ihre Eintragung als neue Berechtigte noch die Erneuerung der Marke verlangen. Die Frage, ob die Enteignung (Konfiskation) durch die tschechoslowakischen Behörden der schweizerischen öffentlichen Ordnung (*ordre public*) widerspräche und von den schweizerischen Behörden auch aus diesem Grunde nicht berücksichtigt werden dürfte, stellt sich nicht.

MSchG Art. 6

Ob die aus einem verwechselbaren und aus einem genügend unterscheidbaren Bestandteil zusammengesetzte Wortmarke zulässig ist, hängt vom Eindruck ab, den sie als Ganzes erweckt.

BGE 82 II 231 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. Juni 1956 i. S. Montres Rolex S. A. gegen Nivada AG.

In einem ersten Entscheid vom 27. November 1951 hatte das Bundesgericht entschieden, die Marken «Aquamatica» und «Aquamedico» unterscheiden sich nicht hinlänglich von der Marke «Aqua». Darauf ließ die Nivada AG. folgende neue Fabrik- und Handelsmarken eintragen: «Nivada Aquamatica», «Nivada Aquamedico», «Croton Aquamatica», «Croton Aquamedico», «Lamont Aquamatica», «Lamont Aquamedico». «Croton» und «Lamont» sind Firmen, die mit Uhren der Nivada AG. handeln. Die Rolex S. A. klagte daraufhin auf Ungültigerklärung auch dieser Marken.

1. Die angefochtenen Marken der Beklagten sind für gleichartige Erzeugnisse bestimmt, wie die von der Klägerin hinterlegte Marke «Aqua». Da sie später als diese eingetragen wurden, sind sie nur zulässig, wenn sie sich hinlänglich von ihr unterscheiden (Art. 6 MSchG).

2. Die Klägerin verneint die hinlängliche Verschiedenheit, weil jene Markenworte die Worte «Aquamatica» und «Aquamedico» enthalten, die nach Entscheid des BGer vom 27. November 1951 mit der Marke der Klägerin verwechselt werden könnten. Sie macht geltend, der Markenschutz wäre in Frage gestellt, wenn Verletzungen einfach durch Beifügung der Firma des Fabrikanten oder eines Händlers getarnt werden könnten. Die Gefahr der Verwechslung werde durch dieses Vorgehen nicht ausgeschlossen, sondern gegenteils erhöht, weil es die Käufer in den Glauben versetze, daß zwischen den Inhabern der Marken Beziehungen beständen.

Diese Auffassung kann im einzelnen Falle zutreffen, hält dagegen als allgemeiner Grundsatz nicht stand. Es kommt immer darauf an, welchen Eindruck die aus einem verwechselbaren und aus einem genügend unterscheidbaren Bestandteil zusammengesetzte Marke als Ganzes erweckt. Davon geht denn auch Art. 6 Abs. 2 MSchG aus, wonach «die Wiedergabe gewisser, einer bereits hinterlegten Marke angehörenden Figuren auf einer neuen Marke die letztere nicht von den an die Eintragung geknüpften Rechten ausschließt, sofern sie sich von der schon deponierten Marke in hinlänglichem Maße unterscheidet und, als Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben kann». Die deutsche Rechtsprechung steht ebenfalls auf diesem Boden, wenn sie zwar einerseits annimmt, Zusätze zu verwechselbaren Bezeichnungen, wie z. B. die Beifügung einer Firma, erhöhten in der Regel die Unterscheidungskraft der Marken nicht, sondern stifteten nur Verwirrung (vgl. Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl., S. 229, N. 16 und dort erwähnte Entscheide), andererseits aber dann eine Ausnahme macht, wenn «das geschützte Wort in der Zusammensetzung seine selbständige Bedeutung verliert, indem es durch andere Bestandteile der neuen Warenbezeichnung zurückgedrängt wird, so daß eine Warenbezeichnung von abweichendem Gesamteindruck entsteht» (Jur. Wochenschrift 1926 S. 48). Daher vermag die Klägerin aus den von ihr angeführten Beispielen, in denen die Beifügung eines Firmennamens die Gefahr der Verwechslung nicht nur nicht beseitigt, sondern den Käufer der Ware gegenteils im behaupteten Sinne täuschen könnte, nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Entscheidend ist vielmehr, ob auch im vorliegenden Falle die Gefahr der Verwechslung nach Beifügung des Firmennamens der Beklagten bzw. der Händlernamen Croton oder Lamont weiterbesteht oder sogar erhöht ist.

3. Ob das zutrifft, hängt in erster Linie vom Klang der vorliegenden Marken ab, da diese reine Wortmarken sind (BGE 42 II 666, 73 II 62).

Schon nach dem Klang beurteilt treten aber die Bezeichnungen «Aquamatica» und «Aquamedico» durch die Beifügung des Wortes «Nivada», «Croton» oder «Lamont» stark in den Hintergrund. Nach der verbindlichen Feststellung des Obergerichtes ist die Beklagte in Fachkreisen als Uhrenproduzent bekannt und gilt die Bezeichnung Nivada in der Schweiz als Herkunftszeichen. Gestützt auf die Aussagen überseeischer Zeugen führt das Obergericht ferner aus, daß im Auslande der Name der Vertreterfirma Zugkraft hat; es verweist auf die Bedeutung und den Reklameaufwand der Firma Croton als Handelshaus in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Unter diesen Umständen verstößt die Annahme des Obergerichtes, die Ausdrücke «Aquamatica» und «Aquamedico» hätten in Verbindung mit den Firmennamen nur die Stellung von Typenbezeichnung, nicht gegen Bundesrecht. Die Beklagte bietet, wie sich aus ihrem Katalog ergibt, außer den Marken «Nivada Aquamatica» und «Nivada Aquamedico» z. B. auch ihren unter den Bezeichnungen «Nivada Waterproof» und «Nivada Ultramatic» an. Die Firma Croton sodann führt nach ihren Katalogen und Werbeschriften mehr als ein Dutzend verschiedene Sortenbezeichnungen und läßt sie als Teil der Marke neben «Croton» auf das Zifferblatt der Uhren setzen. Die Beklagte und Croton tun damit nur, was im Uhrenhandel häufig geschieht. Sie fügen dem Namen des Herstellers oder Händlers ein Wort bei, das die Serie oder Art der angebotenen Uhr kennzeichnet. Daß die Worte «Aquamatica» oder «Aquamedico» nur Typenbezeichnungen sind, fällt um so eher auf, als sie, ohne geradezu die Beschaffenheit der Uhr zu kennzeichnen, doch auf gewisse Eigenschaften anspielen, nicht nur durch die Silben «Aqua...», sondern auch durch «...matica» und «...medico».

Die Beurteilung nach dem Aussehen der Marken führt zu keinem anderen Schluß. Das Schriftbild prägt im Gegenteil noch deutlicher ein, daß eine Uhr der Gattung «Nivada», «Croton» oder «Lamont» vorliegt und das Wort «Aquamatica» bzw. «Aquamedico» nur die Rolle einer Typenbezeichnung spielt, die im Vergleich zur Firmenbezeichnung von untergeordneter Bedeutung ist. Die Buchstaben der Worte «Croton» und «Lamont» sind im hinterlegten Markenbild zweieinhalbmal, die Buchstaben N und d des Wortes «Nivada» sogar dreieinhalbmal so hoch wie jene von «Aquamatica» und «Aquamedico». Die Firmennamen stechen daher gegenüber diesen Worten stark hervor. Auch auf den Zifferblättern springen «Nivada» und «Croton» – nach der unbestrittenen Behauptung der Beklagten werden die Marken mit dem Wort «Lamont» noch nicht verwendet – gegenüber «Aquamatica» und «Aquamedico» durch erheblich größere Schrift sofort in die Augen und drängen

sich dem Leser als das Wesentliche auf. Auf die Befürchtung der Klägerin, die Beklagte könnte die Marke in anderer als der hinterlegten graphischen Ausführung verwenden, kommt für heute nichts an. Sollte die Beklagte das tun und in der Ausgestaltung irgendwie hervorheben, was ihre Marken mit jener der Klägerin gemeinsam haben, so stände es dieser frei, den Sachverhalt unter dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbes beurteilen zu lassen.

Wer eine Uhr erwirbt, die eine der angefochtenen Marken der Beklagten trägt, stellt sich daher zutreffend vor, daß er von der Gattung der von der Nevada AG. hergestellten oder von der Firma Croton bzw. Lamont in den Handel gebrachten Erzeugnisse die Art «Aquamatica» bzw. «Aquamedico» erhält. Die angefochtenen Marken erwecken nicht den Eindruck, das Erzeugnis sei eine Unterart der «Aqua»-Uhren, stamme also vom gleichen Hersteller oder Händler wie diese. Daß eine der angefochtenen Marken etwa geradezu mit der Marke «Aqua» verwechselt werden könnte, die stets nur allein oder dann in Verbindung mit den Händlernamen «Solar» oder «Marconi» verwendet wird, ist schon wegen des erheblichen Unterschiedes in der Länge der Buchstabenanzahl ausgeschlossen. Die Marken der Beklagten unterscheiden sich somit durch wesentliche Merkmale von jener der Klägerin.

Das gilt nicht nur für das Ohr und Auge des Uhrenfachmannes, sondern – worauf es nach der Rechtsprechung ankommt (vgl. z. B. BGE 73 II 60) – auch des letzten Abnehmers, der die Uhr im Ladengeschäft ersteht. Erfahrungsgemäß spielt gerade für diesen der Name des Herstellers oder Händlers eine wesentliche Rolle, da die Qualität der angebotenen Uhr von ihnen abhängt. Der Name des Herstellers oder Händlers bleibt dem letzten Käufer auch eher im Gedächtnis haften als der zweite Teil der angefochtenen Marken. Läßt sich jemand im Laden Uhren vorlegen, welche die Marken in der hinterlegten Gestalt tragen, so fällt ihm auch sofort auf, daß «Nivada», «Croton» und «Lamont» viel größer und deutlicher geschrieben sind als «Aquamatica» und «Aquamedico».

Die Berufung der Beklagten wurde daher abgewiesen und das obergerichtliche Urteil bestätigt.

MSchG Art. 6, Art. 24 lit. a

Markennachmachung und Markennachahmung. – Frage der Verwechselbarkeit zweier Marken. – Bedeutung der Duldung ähnlicher Marken Dritter.

BGE 82 II 539 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Oktober 1956 in Sachen Arthur Dorsaz & Cie., Montres DOGMA gegen Redia Watch Co. S. A.

1. Gemäß Art. 24 MSchG kann auf dem Wege des Zivil- oder Strafprozesses belangt werden, wer die Marke eines andern nachmacht oder so nachahmt, daß das Publikum irreführt wird. Nachahmung liegt vor, wenn eine Marke sich nicht durch wesentliche Merkmale von einer schon eingetragenen Marke unterscheidet (Art. 6 Abs. 1 MSchG), was hier nicht der Fall ist.

Die Frage, ob eine Marke sich von einer andern durch wesentliche Merkmale unterscheidet, liegt in weitem Maße im richterlichen Ermessen. Anfänglich anerkannte das BGer nicht leicht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr. So hat es im Jahre 1905 entschieden, daß die Marken «Dido» und «Lilo» für Uhren genügend verschieden seien (BGE 31 II 736). In der Folge wurde das BGer strenger (vgl. z. B. BGE 47 II 362, wo es anerkannte, daß die Marke «Glygis» eine Nachahmung der Marke «Hygis» sei, und BGE 52 II 166, wo «Coro» und «Hero» als verwechslungsfähig bezeichnet wurden). Auf dem Gebiete der Uhrenmarken wandte das BGer in seiner Entscheid 73 II 57 (Mido-Smidor) sich noch größerer Strenge bezüglich der Anforderungen an die unterscheidenden Merkmale zu, und seither ist es dieser Linie treu geblieben (vgl. insbesondere BGE 73 II 187, 76 II 175). Diese Tendenz ist gerechtfertigt. Sie ermöglicht, jede Verwechslungsgefahr zu vermeiden und die bestehenden Marken wirksam zu schützen. Zweifellos erschwert sie die Wahl einer neuen Marke, aber diese Schwierigkeit ist nicht sehr ernstlicher Natur, da die Quellen der Sprache praktisch unerschöpflich sind und der Phantasie eine sozusagen unbegrenzte Zahl von Kombinationen von Buchstaben und Lauten bieten. Überdies ist es dank dieser Rechtsprechung allgemein nicht mehr notwendig, zu entscheiden, ob die Nachahmung eine gewollte sei, was oft schwer zu beurteilen ist. Es besteht daher kein Grund, auf weniger strenge Anforderungen zurückzugehen.

2. Im vorliegenden Fall rechtfertigen mehrere Gründe sogar besondere Strenge in der Anerkennung von unterscheidungskräftigen Elementen. In erster Linie sind beide Marken für gleiche Waren bestimmt. Dieser Umstand erhöht offensichtlich die Verwechslungsgefahr (BGE 73 II 59 und dort zitierte Entscheide, BGE 79 II 222). Überdies kennzeichnen «Dogma» und «Dog» Waren, die auch zum Export bestimmt sind. Die ausländische Abnehmerschaft ist aber weniger fähig, Unterschiede zwischen zwei Uhrenmarken zu unterscheiden als die inländische (BGE 73

II 61, 187). Endlich rechtfertigt sich besondere Strenge, wenn jemand – und wäre es nur aus Bequemlichkeit – sich damit begnügt, bei Bildung seiner Marke einfach einzelne Buchstaben vom Anfang oder vom Ende der Marke eines andern wegzulassen oder hinzuzufügen (vgl. BGE 73 II 61). In solchem Falle sind tatsächlich die Interessen des Inhabers der älteren Marke viel schutzwürdiger als die seines Konkurrenten, der keinerlei Anstrengungen für ein originelles Zeichen gemacht hat.

3. Die Zeichen «Dog» und «Dogma» sind reine Wortmarken. Keine von ihnen hat irgendeine Bedeutung. Die Beklagte macht zwar geltend, daß das Zeichen «Dog» an eine gewisse Hunderrasse denken lasse. Aber diese Anspielung ist sehr schwach, und im Denken des Durchschnittskäufers erweckt sie nicht die Vorstellung eines Hundes.

Man könnte sich fragen, ob die beiden Marken visuell bei Vergleichung sich genügend voneinander unterscheiden. Sie sind auf den Uhren in sehr kleinen Buchstaben angebracht, und es scheint möglich, daß die Erinnerung davon nur das Wesentliche, d. h. die ersten Buchstaben behält. Aber das ist nicht entscheidend. Bei der Beurteilung von reinen Wortmarken ist vor allem auf die Klangwirkung abzustellen, die sie hervorrufen (BGE 73 II 62, 82 II 234). Die Beklagte macht geltend, daß die Anzahl der Buchstaben für Analphabeten eine entscheidende Rolle spiele. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den Aufmerksamkeitsgrad abzustellen, den der durchschnittliche Käufer zur Anwendung bringt. Aber selbst in Tanger sind die Käufer von Uhren normalerweise keine Analphabeten.

Für das auditive Gedächtnis genügt die Verschiedenheit, welche die beiden streitigen Marken aufweisen, nicht, um Verwechslungen zu verhindern. Tatsächlich unterscheiden sie sich lediglich durch die beiden Schlußbuchstaben des Zeichens «Dogma». In der Mehrzahl der Sprachen liegt der Akzent auf der Silbe «dog» – ausgenommen im französischen Sprachgebiet, wo die beiden Silben gleich stark betont sind – und es ist daher insbesondere dieser Teil des Wortes, an den ein Käufer sich erinnern wird. Wenn ihm einmal eine Uhr «Dogma» offeriert worden ist, läuft er Gefahr anzunehmen, es handle sich um die gleiche Marke, wenn vor ihm das Wort «Dog» ausgesprochen wird. Wie das BGer schon in anderen Fällen entschieden hat (BGE 73 II 187), ist anzunehmen, daß heute angesichts des raschen Rhythmus des wirtschaftlichen Lebens eine wachsende Zahl von Marken auf dem Markt eingeführt werden, und daß das Publikum dazu neigt, sie immer oberflächlicher zu prüfen. Die

Marke «Dog» unterscheidet sich daher nicht genügend von der älteren Marke «Dogma».

4. Die Beklagte macht unter Berufung auf den Entscheid BGE 76 II 172 geltend, daß die Marke «Dogma» nichtig sei. Das trifft nicht zu. Nach dem von der Beklagten zitierten Entscheid ist eine Marke absolut nichtig, wenn sie das Zeichen eines Dritten in einer Weise nachahmt oder nachmacht, die geeignet ist, das Publikum irrezuführen. Es ist aber nicht bewiesen, daß diese Voraussetzung bei der Marke «Dogma» vorliegt.

Weiter macht die Beklagte geltend, daß auf dem Gebiet der Uhrenmarken eine große Zahl von Marken bestehen, welche nahe an das Zeichen «Dogma» herankommen, so daß dieses seine ursprüngliche Unterscheidungskraft verloren habe. Aber wie das BGer schon früher entschieden hat (BGE 73 II 63), kann der Markeninhaber sich einer neuen Nachahmung widersetzen, selbst wenn er vorher andere Nachahmungen geduldet hat.

Die Berufung wurde daher gutgeheißen und die Löschung der Marke «Dog» angeordnet.

III. Unlauterer Wettbewerb

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d, Art. 2 Abs. 1 lit. a und d, Art. 6

Unzulässigkeit der Verwendung verwechselbarer Etiketten für Mineralwasserflaschen. Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks. – Unzulässigkeit der Bezeichnung «Schwarzenburger» für ein Mineralwasser wegen Verwechselbarkeit mit der Bezeichnung «Weißenburger». – Feststellungsklage, Voraussetzungen. – Schadenersatzklage, Schadensbemessung. – Urteilsveröffentlichung als Mittel der Schadensgutmachung.

BGE 82 II 346 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. Juni 1956 in Sachen Weißenburger-Mineralthermen AG. und Haecy, Jenni & Cie. gegen Mineralquellen Riedstern AG.

Das im Simmental (Kt. Bern) gelegene Kurhaus Weißenburg-Bad mit der Weißenburger Mineralquelle sind Eigentum der Firma Haecy, Jenni & Cie. Diese hat Gewinnung und Vertrieb des Mineralwassers an die Weißenburg-Mineralthermen AG. verpachtet. Die Firma Haecy, Jenni & Cie. ist Inhaberin einer erstmals 1935 hinterlegten, 1953 er-

neuerten Wort-Bild-Marke, die für «Weißburger Kurwasser, Mineral- und Tafelwasser, auch gemischt mit Fruchtsäften oder Essenzen» eingetragen ist. Die Marke ist in schwarz-weiß gehalten und besteht aus einem in schwarz punktierter Fläche weiß ausgesparten stilisierten Doppelturm mit der darunter in schwarzer Druckschrift angebrachten Bezeichnung «Weißburger». Für ihre Mineral- und Tafelwasser, insbesondere die in den Handel gebrachten Tafelgetränke unter Zusatz von Fruchtroma oder Fruchtsäften verwendet die Weißburg-Mineralthermen AG farbige Flaschenetiketten, deren Grundfarbe vorwiegend dem jeweiligen Fruchtzusatz angepaßt ist. Diese Etiketten weisen einen in der Grundfarbe weiß ausgesparten Doppelturm auf, der durch die schwarze Beschriftung der Etikette teilweise überdeckt wird, und zwar im oberen Drittel durch die in großen gotischen Druckbuchstaben angebrachte Bezeichnung «Weißburger» und im untern Teil durch die Beschreibung des Getränkes. Am Fuße der Etikette ist in weißen Buchstaben auf schwarzem Grund die Firma der Herstellerin des Getränks angegeben. Die Flaschenverschlüsse sind mit den allgemein üblichen Verschußetiketten in der Grundfarbe der Flaschenetiketten versehen. Die Weißburg-Mineralthermen AG. macht auch Reklame durch Plakate, die in ihrer Ausgestaltung ungefähr den Flaschenetiketten entsprechen.

Die Wasser der im Ried, Amt Schwarzenburg, also ebenfalls im Kanton Bern entspringenden Mineralquellen werden von einer 1931 gegründeten AG. ausgebeutet, die ursprünglich den Namen «Riedquell- und Riedstern AG.» führte, den sie später in die heutige Firma «Mineralquelle Riedstern AG.» abänderte. Dieses Unternehmen verkaufte während langen Jahren ihr natürliches Mineralwasser als «Riedquell», das gesüßte als «Riedstern». Nach 1945 begann sie, für ihre verschiedenen Getränke Phantasienamen zu verwenden, wie «Rieda», «Frambo», «Silver-Star», «Mill-Citro» und dgl. Im Frühjahr 1954 änderte sie dann die Aufmachung ihrer Erzeugnisse von Grund auf, indem sie für diese den Namen «Schwarzenburger» übernahm und auf ihren Flaschen farbige, dem Fruchtzusatz entsprechende Etiketten anbrachte, bei denen auf dem farbigen Grund ein heraldischer Löwe weiß ausgespart ist. Quer über diesen ist in großer lateinischer Druckschrift die Bezeichnung «Schwarzenburger» angebracht. Darüber steht in kleinerer Schrift die Firma der Herstellerin, und am Fuße der Etikette befindet sich eine Beschreibung des Getränks. Die Flaschen wurden weiter mit farbigen Verschußetiketten ausgestattet. Auch in ihrer breit angelegten Reklametätigkeit verwendete die Mineralquelle Riedstern AG. Material in einer den Flaschenetiketten entsprechenden Aufmachung.

1. Die Vorinstanz erblickte in der Verwendung der beanstandeten Etiketten durch die Beklagte unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, weil diese Etiketten sich nicht genügend von jenen der Klägerinnen unterscheiden.

2. a) Die Beklagte irrt, wenn sie die bildlichen Bestandteile der Etiketten von vornherein als entscheidend hinstellt. Auch Zeichen, die sich aus Wort- und Bildelementen zusammensetzen, sind beim Vergleich in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Diese Vergleichung des Gesamteindrucks, welche im Markenrecht die Regel bildet (BGE 78 II 380 ff. und dort erwähnte Entscheide) muß auch im Wettbewerbsrecht auch dort gelten, wo es sich um die Beurteilung von Vergleichsgegenständen handelt, die, wie im vorliegenden Fall die Etiketten, zur Kennzeichnung der Erzeugnisse der Wettbewerber dienen. Denn die Kundschaft bekommt diese Etiketten als Ganzes zu Gesicht; sie dürfen daher auch für die Vergleichung nicht zergliedert werden. (Folgen Ausführungen darüber, warum die beiden Ausstattungen sich nicht in genügender Weise unterscheiden, um Verwechslungen auszuschließen.)

b) Das Weiß des Papiers, die Farben an sich und besonders die schwarze Druckfarbe sind allerdings Gemeingut; aber wie schon dargelegt wurde, geht es nicht um die Vergleiche der Elemente, nicht einmal um die Vergleichung der einzelnen Bildbestandteile als solche. Die von der Beklagten in dieser Hinsicht vorgebrachten Einwendungen sind daher unbehelflich. Richtig ist an ihnen nur, daß das Nachbilden nicht besonders geschützter Gegenstände im allgemeinen erlaubt ist und jedermann Gemeingut benützen kann. Die Ausgestaltung der Etiketten der Klägerinnen weist jedoch eine genügende Eigenart auf, um Nachahmungen als gegen Treu und Glauben verstoßend (Art. 1 Abs. 2, Ingreß UWG) erscheinen zu lassen. Daher versagt auch der Einwand, es lägen keine typischen Farbkombinationen vor. Denn die Ausgestaltung der Etiketten der Klägerinnen beschränkt sich nicht auf die bloße Kombination von Farben. An der durch den Gesamteindruck geschaffenen Verwechselbarkeit ändert auch nichts, daß Art, Form und Größe der verwendeten Flaschen jedenfalls solange keinen Schutz genießen, als es sich um solche handelt, die im betreffenden Geschäftszweig üblich sind, wie das BGER wiederholt entschieden hat (unveröffentlichte Urteile i.S. Emil Ebnetter & Co. AG. gegen E. Hugentobler & Co. vom 10. Januar 1955, sowie i.S. Distillerie de la Suze S. A. gegen Dumur vom 17. Mai 1955). Erörterungen darüber endlich, auf welche Entfernung und wie der Kunde die Flasche zu Gesicht bekomme, sind müßig, weil ihre Betrachtung je nach den Umständen

auf sehr verschiedene Entfernungen erfolgen kann. Die Vorinstanz hat daher die Verwechslungsgefahr mit Grund bejaht. Nach ihren verbindlichen Feststellungen sind denn auch tatsächlich Verwechslungen vorgekommen. Wenn solche für die fehlende Unterscheidungskraft nicht erforderlich sind (vgl. für das Markenrecht BGE 78 II 382), so bilden sie doch ein gewichtiges Anzeichen für das Bestehen der Verwechslungsgefahr.

c) Gegen die Nachahmung ihrer Etiketten können die Klägerinnen schon unter dem Gesichtspunkt des Ausstattungsschutzes Einsprache erheben. Denn Mineralwasser – mit und ohne Zusätze – werden allgemein in Flaschen in den Handel gebracht. Die Herkunft der Ware kann also nur durch Kennzeichnung der Flaschen zum Ausdruck gebracht werden. Nun sind die Erzeugnisse der Klägerinnen unbestrittenermaßen seit langer Zeit in der von der Beklagten nachgeahmten Aufmachung bei den Abnehmerkreisen eingeführt. Die Ausstattung, deren Schutz in Frage steht, hat Verkehrsgeltung erlangt. Trifft dies zu, so verstoßen die Nachahmungen der Beklagten unter allen Umständen gegen Treu und Glauben. Denn je weiter die Entwicklung zur Verkehrsgeltung gediehen ist, desto geringer sind die Anforderungen an den Grad der wettbewerblichen Eigenart (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 6. Aufl., S. 153). Bei Zulassung der verwechselbaren Etiketten würde die Beklagte Vorteil ziehen aus den großen Reklameaufwendungen der Klägerinnen, die in den Jahren 1950/1953, unmittelbar bevor die Beklagte zur Verwendung der beanstandeten Etiketten übergang, jährlich Beträge zwischen Fr. 165 000.– und Fr. 225 000.– erreichten. Fremde Leistungen als Vorspann für eigene Werbung auszunützen, ist aber unlauterer Wettbewerb.

d) Da für die Unterlassungs- und Feststellungsbegehren das Vorliegen des objektiven Tatbestandes genügt, ein Verschulden des Wettbewerbes also nicht erforderlich ist, erweist sich die Anschlußberufung unter allen Umständen grundsätzlich als begründet. Im Hinblick auf die von den Klägerinnen weiter erhobenen Schadenersatzbegehren ist aber schon in diesem Zusammenhang festzustellen, daß auch ein Verschulden der Beklagten zu bejahen ist. Sie hat ohne jeden zwingenden Grund die Etiketten der Klägerinnen nachgeahmt, während doch eine andere Ausgestaltung ohne weiteres möglich gewesen wäre. Daß reklametechnisch hierfür in der Praxis unbegrenzte Möglichkeiten bestehen, lehrt ein Blick auf die von den Klägerinnen zu den Akten gegebenen zahlreichen Etiketten anderer Firmen, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Das ganze Vorgehen der Beklagten zeigt, daß sie bewußt und absichtlich die Etiketten

der Klägerinnen nachgeahmt hat, um sich den guten Ruf von deren Erzeugnissen für den Vertrieb ihrer eigenen Produkte zunutze zu machen.

3. Mit der Hauptberufung halten die Klägerinnen an dem von der Vorinstanz abgewiesenen Begehren fest, daß der Beklagten auch die Verwendung der Bezeichnung «Schwarzenburger» als solche zu untersagen sei.

a) Bei der Beurteilung dieser Frage ist davon auszugehen, daß es sich bei der Bezeichnung «Weißburger» um eine Herkunftsangabe, nicht dagegen um eine Beschaffenheitsangabe handelt, und zwar selbst dann nicht, wenn das Mineralwasser seinen Ruf unter dieser Bezeichnung erlangt haben sollte. Denn zur Beschaffenheitsangabe gewordene Herkunftsbezeichnungen sind bei Mineralwassern äußerst selten (vgl. hiezv Stritzke in GRUR 1937, S. 1063 f.; Baumbach/Hefermehl S. 196). «Weißburger» ist somit geographische Herkunftsbezeichnung. Gleichgültig ist dabei, ob das betreffende Naturerzeugnis unmittelbar dem Boden der angegebenen politischen Gemeinde entstammt; es genügt, wenn es wirtschaftlich dorthin gehört. Das trifft auf das Weißburger Mineralwasser zu, weil es seit Jahrhunderten im Bad Weißburg benützt wurde und unter diesem Namen bekannt war.

In seinem nicht veröffentlichten Urteil vom 10. Mai 1955 i.S. Emil Ebnetter & Co. AG. gegen E. Hugentobler & Co. hat das Bundesgericht entschieden, daß Ortsnamen, weil sie Gemeingut sind, grundsätzlich nicht den wesentlichen oder ausschließlichen Inhalt einer Marke bilden können; doch lasse die Praxis Ausnahmen zu, wo besondere Gründe dies rechtfertigen. Eine solche Ausnahme bilde z.B. der Fall, daß sich eine geographische Bezeichnung durchgesetzt habe. Diese Rechtsprechung wurde vom Bundesgericht als Verwaltungsgericht in BGE 81 I 299 Erw. 1 bestätigt. Die erwähnte Voraussetzung ist im vorliegenden Fall erfüllt, da die Bezeichnung «Weißburger», welche die Klägerinnen schon 1935, also vor über 20 Jahren, eingetragen und seither ständig verwendet haben, zu ihren Gunsten Verkehrsgeltung erlangt hat. Die Beklagte dagegen ist erst unmittelbar vor dem Prozeß, im Jahre 1954, dazu übergegangen, zur Kennzeichnung ihrer Erzeugnisse die Bezeichnung «Schwarzenburger» zu verwenden. Daß sie schon vor 1954 in Inseraten gelegentlich darauf hinwies, das von ihr vertriebene Mineralwasser stamme aus Schwarzenburg, ist belanglos; denn dieser Hinweis diene nicht zur Kennzeichnung des Erzeugnisses. Kennzeichen waren vielmehr die Worte «Riedstern» oder «Riedquell», sei es allein oder verbunden mit Phantasienamen. Eine kennzeichnende Herkunftsangabe kann entgegen der

Meinung der Beklagten auch nicht darin erblickt werden, daß in § 2 ihrer Statuten als Gesellschaftszweck die Ausbeutung der Mineralquellen im Ried, bei Schwarzenburg, bezeichnet wird.

b) Es steht somit der Herkunftsbezeichnung «Weißenburger» mit ihrer Verkehrsgeltung zugunsten der Klägerinnen die von der Beklagten gebrauchte Bezeichnung «Schwarzenburger» gegenüber, welche keine Verkehrsgeltung erlangt hat und der Beklagten bis kurz vor dem vorliegenden Prozeß überhaupt nie als Herkunftsbezeichnung diente. Grundsätzlich haben somit die Klägerinnen infolge der zu ihren Gunsten bestehenden Verkehrsgeltung Anspruch auf Schutz. Aus dem Werdegang der beiden Bezeichnungen läßt sich, weil gleichzeitig mit dem Übergang zur Bezeichnung «Schwarzenburger» die Nachahmung der Etiketten erfolgte, der Schluß ziehen, daß die Beklagte mit der Einführung der neuen Bezeichnung die Verkehrsgeltung auch des Wortkennzeichens der klägerischen Erzeugnisse für sich ausnützen wollte. Denn es ist höchst auffällig, daß die Beklagte die neue Bezeichnung nicht etwa für sich allein und auf ihren bisherigen oder an diese angelehnten Etiketten angebracht hat und auch nicht auf neuen, von denen der Klägerinnen deutlich unterscheidbaren, sondern jene durchwegs in Verbindung mit den Nachahmungen der Etiketten und Warenausstattungen der Klägerinnen gebraucht hat. Diese Art der Verwendung der Bezeichnung «Schwarzenburger» ist jedenfalls sittenwidrig und stellt darum unlauteren Wettbewerb dar. Die Hauptberufung ist daher mit Bezug auf die Bezeichnung «Schwarzenburger» auf jeden Fall insoweit begründet, als sie sich gegen die vorgekommene Verwendungsart richtet.

c) Darüber hinaus stellt aber die Verwendung der genannten Bezeichnung auch für sich allein unlauteren Wettbewerb dar, weil sie an sich mit der Bezeichnung «Weißenburger» verwechselbar ist. Denn die beiden Bezeichnungen weisen bei ungefähr gleicher Wortlänge wegen der gemeinsamen Silben «...enburger» auch klanglich große Ähnlichkeit auf. Die weiteren Bestandteile «Schwarz» und «Weiß» sind wohl Gegensätze, aber in der Bezeichnung von Farben, nicht in der Bezeichnung von Mineralwassern; für solche ist das eine wie das andere nichtssagend. Der Kunde wird sich zwar erinnern, daß die Bezeichnung des Produkts der Klägerinnen eine Farbangabe enthielt. Daß dies auch auf die von der Beklagten gewählte Bezeichnung zutrifft, leistet in Verbindung mit der Übereinstimmung der übrigen Wortbestandteile der Verwechslungsgefahr unzweifelhaft Vorschub. Die Tatsache, daß es sich bei den beiden Bezeichnungen um zwei verschiedene Ortschaftsnamen handelt, mag der

im Kanton Bern ansässigen Bevölkerung allgemein bekannt sein. Für die übrige Schweiz, namentlich aber auch für die in Fremdenverkehrsgebieten bedeutsame ausländische Kundschaft und das häufig ausländische Bedienungspersonal, trifft dies dagegen nicht zu. Das genügt aber, um die Verwechslungsgefahr zu bejahren.

d) Dagegen muß der Schutz der Hauptberufung in einer Beziehung etwas eingeschränkt werden. Nach dem Wortlaut ihrer Rechtsbegehren fordern die Klägerinnen nämlich, daß *jede* geschäftliche Verwendung der Bezeichnung «Schwarzenburger» durch die Beklagte als unlauterer Wettbewerb erklärt und ihr jeglicher Gebrauch dieser Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr zu untersagen sei. Als unlauterer Wettbewerb kann aber neben der vorgekommenen Art der Verwendung des Wortes «Schwarzenburger» der Beklagten dessen weitere Verwendung allgemein nur untersagt werden, soweit sie zur Kennzeichnung ihrer Erzeugnisse erfolgt. Dagegen kann der Beklagten, da die von ihr ausgebeuteten Mineralquellen tatsächlich im Amt Schwarzenburg, wenn auch nicht auf dem Boden der Gemeinde selbst, so doch unweit von ihr entspringen, der Hinweis auf diese Herkunft des Mineralwassers nicht untersagt werden. Das darf aber nur in beiläufiger Form geschehen, nicht dagegen zur Kennzeichnung der Erzeugnisse, mit andern Worten also nicht reklamehaft unter besonderer Hervorhebung im Druck usw. (vgl. hiezu den nicht veröffentlichten Entscheid vom 20. Mai 1952 i. S. Emil Ebnetter & Co. AG. gegen Pernod S. A., Erw. 7 i. f. betr. Zulässigkeit der Angabe eines marken- und wettbewerbsrechtlich unstatthaften Personennamens im Sinne eines bloßen Herkunftshinweises).

4. Neben dem Antrag, es sei der Beklagten die weitere Begehung von unlauteren Wettbewerbshandlungen der oben umschriebenen Art zu untersagen, haben die Klägerinnen auch das Begehren auf Feststellung der Widerrechtlichkeit des Verhaltens der Beklagten gestellt. Ein selbständiges Feststellungsbegehren ist, obwohl Art. 2 Abs. 1 lit. a UWG diesen Rechtsbehelf ausdrücklich vorsieht, wie jedes derartige Begehren nur beim Bestehen eines entsprechenden rechtlichen Interesses zulässig, wobei freilich kein allzu strenger Maßstab angelegt werden darf (BGE 77 II 185 f.; Urteil vom 31. Januar 1956 i. S. Chemosan-Union AG. gegen Chemosan AG., nicht veröffentlichte Erw. 7). So ist nach der Rechtsprechung ein Feststellungsbegehren neben den verschiedenen Leistungsklagen als berechtigt anzusehen, wenn, wie gerade im vorliegenden Fall, die Urteilsveröffentlichung als geboten erscheint (vgl. unten Erw. 5). Dann besteht nämlich ein unbestreitbares Interesse des Klägers daran,

daß die der Gegenpartei zur Last fallende Rechtsverletzung nicht nur in der Urteilsbegründung dargelegt, sondern auch im Dispositiv ausdrücklich festgehalten wird. Dem Feststellungsbegehren der Klägerinnen ist somit zu entsprechen.

5. Das von den Klägerinnen weiter gestellte Begehren auf Verurteilung der Beklagten zu Schadenersatz setzt ein Verschulden voraus (Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG). Wie bereits ausgeführt wurde, ist diese Voraussetzung hier erfüllt, da die Beklagte ihre objektiv unlauteren Wettbewerbshandlungen absichtlich vorgenommen hat, um den guten Ruf der klägerischen Erzeugnisse für den Vertrieb ihrer eigenen Produkte auszunützen. Daß den Klägerinnen infolge der unlauteren Wettbewerbshandlungen der Beklagten ein gewisser Schaden verursacht worden ist, darf nach den zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz auf Grund der Lebenserfahrung angenommen werden. Die Höhe dieses Schadens hat die Vorinstanz in Ausübung ihres richterlichen Ermessens auf Fr. 2000.— veranschlagt, da die Klägerinnen es unterlassen hätten, irgendwelche Anhaltspunkte für die Höhe des von ihnen geltendgemachten Schadens von Fr. 4000.— zu geben. Unter diesen Umständen könnte an Stelle der auf Ermessen beruhenden Schätzung der Vorinstanz nur eine neue Ermessenschätzung treten. Ebenso kann angesichts des von der Vorinstanz festgestellten Fehlens jeglicher Anhaltspunkte auch die Frage, ob die Verwendung der Bezeichnung «Schwarzenburger» neben der Nachahmung der Etiketten und der übrigen Ausstattung die Schadenshöhe wesentlich zu beeinflussen vermochte, nur gestützt auf die Lebenserfahrung entschieden werden.

Nun ist aber auch die von den Klägerinnen weiter angebehrte Veröffentlichung des Urteils ein Mittel zur Schadensgutmachung. Eine Veröffentlichung erscheint ohnehin als geboten, da es sich beim Verhalten der Beklagten um einen unlauteren Wettbewerb von erheblicher Schwere handelt, andererseits der entstandene Schaden schwer abzuschätzen und durch den von beiden Parteien betriebenen großen Reklameaufwand auf dem Markt Verwirrung geschaffen worden ist (vgl. BGE 81 II 473 und dort erwähnte Entscheide). Von der Urteilsveröffentlichung abzusehen, besteht vorliegend um so weniger Anlaß, als die Beklagte trotz der Verwarnung durch die Klägerinnen auf der Berechtigung ihres unlauteren Verhaltens beharrte. Wird aber die Urteilsveröffentlichung angeordnet, so ist die gleichzeitige Erhöhung des mit Fr. 2000.— zugesprochenen Geldersatzes um so weniger angezeigt.

UWG Art. 1 Abs. 1, Art. 8 OR Art. 50

Wer mit dem Verletzten nicht im Wettbewerb steht, ist jedenfalls dann, wenn er fremden Wettbewerb in den Teilnahmeformen des Art. 50 OR fördert, dem UWG gleichwohl unterworfen. — Eine nach objektiven Merkmalen im Rahmen des Wettbewerbes stehende Handlung fällt auch dann unter das UWG, wenn dem Täter die Beeinflussung des Wettbewerbes nebenbei oder ausschließlich Mittel zur Erreichung eines anderen Zweckes ist.

BGE 82 II 544 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 31. Oktober 1956 i. S. Corinthila-Liga und Luder gegen Heinrich Köhler.

1. Art. 1 Abs. 1 UWG umschreibt den unlauteren Wettbewerb als Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen. Das Gesetz ist somit nur anzuwenden, wenn die Handlung, aus der Ansprüche abgeleitet werden, im Rahmen des wirtschaftlichen Wettbewerbes steht.

Die Beklagten sind der Meinung, dieser Wettbewerb müsse zwischen dem Verletzten und der handelnden Person selbst bestehen, dem Gesetze unterstehe also nicht, wer nur fremden Wettbewerb beeinflusse. Dem ist jedenfalls insoweit nicht beizupflichten, als jedermann den unlauteren Wettbewerb eines andern in den Teilnahmeformen des Art. 50 OR, insbesondere als Miturheber oder Gehülfe, fördern kann, ohne selber im Wettbewerb mit dem Verletzten zu stehen. Das ergibt sich aus Art. 8 UWG, wonach, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes vorsieht, die Bestimmungen des Obligationenrechts anwendbar sind. Es kommt also nicht darauf an, ob die Corinthila-Liga mit Briefmarken handelt, somit selber zur Klägerin in einem Verhältnis wirtschaftlichen Wettbewerbes steht. Sie konnte als Miturheberin oder Gehilfin den wirtschaftlichen Wettbewerb Luders und der Kommanditgesellschaft E. Luder & Co. fördern. Daß diese Gesellschaft und damit auch ihr unbeschränkt haftender Gesellschafter Luder zur Klägerin in einem Wettbewerbsverhältnis stehen, ist klar, treiben sie doch Handel mit Briefmarken, dem auch die Klägerin sich widmet. Ein Wettbewerbsverhältnis besteht ferner zwischen der Klägerin und der von Luder geleiteten Genossenschaft Corinthila, die ebenfalls mit Briefmarken handelt. Auch ist die Tat, wie Miturheberschaft und Gehilfenschaft im Sinne des Art. 50 OR voraussetzen (BGE 55 II 314 f.), gemeinsam, d. h. in bewußtem Zusammenwirken mit dem Haupturheber begangen worden; denn was Luder zur Förderung des Wett-

bewerbes der Kommanditgesellschaft E. Luder & Co. und damit des eigenen Wettbewerbes und was er zur Begünstigung des Briefmarkenhandels der Genossenschaft Corinphila beschloß, hat er notwendigerweise auch in seiner Eigenschaft als Präsident der Corinphila-Liga, in deren Namen er die Schmähschriften verfaßte, unterzeichnete und verbreitete, gewollt. Daher stellt sich die Frage nicht, ob und unter welchen Voraussetzungen die Corinphila-Liga aus unlauterem Wettbewerb auch belangt werden könnte, wenn sie ihre Tat nicht im Einvernehmen mit dem Beklagten Luder, der Firma E. Luder & Co. und der Corinphila-Genossenschaft begangen hätte.

2. Die Absicht, die Klägerin zur Rückzahlung des Kaufpreises zu bewegen, schließt die Anwendung der Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb nicht aus. Gegen Treu und Glauben verstößende Handlungen, die sich eignen, den wirtschaftlichen Wettbewerb zu beeinflussen, fallen auch dann unter das Gesetz, wenn der Täter in ihnen ein Mittel sieht, dem Verletzten eine Leistung abzunötigen. Art. 1 UWG verlangt nicht eine bestimmte Absicht. Insbesondere sagt er nicht, daß er nur gelte, wenn sich der Zweck der Tat in der Beeinflussung des Wettbewerbes erschöpft, nicht auch, wenn der Täter in dieser Beeinflussung ein Mittel zur Erreichung eines anderen Zieles sieht oder sonstwie neben ihr noch andere Zwecke verfolgt. Das BGer hat denn auch schon entschieden, daß die Verfolgung wirtschafts- und sozialpolitischer Ziele den Täter nicht berechtigt, im Wettbewerb die durch das Gesetz gezogenen Schranken zu überschreiten; wirtschaftspolitische Kritik, in den Rahmen des Wettbewerbes gestellt, erscheine als ein Mittel, das geeignet, wenn nicht sogar bestimmt sei, den einen Bewerber zum Nachteil des andern zu begünstigen (BGE 79 II 411 ff.). Wenn die Beklagten geltendmachen, sie hätten ihre Handlungen nicht «in den Rahmen des Wettbewerbes gestellt», wie dieser Entscheid verlange, so verkennen sie, daß sich nach objektiven Merkmalen, nicht nach dem verfolgten Endzweck, beurteilt, ob die Handlung in diesem Rahmen steht. Das aber trifft hier ohne weiteres zu, da die Beklagten in ihren Schmähschriften das Geschäftsgebaren der Klägerin beanstanden, und zwar bei Personen und Organisationen, auf welche die Klägerin im wirtschaftlichen Wettbewerbe, an dem sie als Konkurrentin des Beklagten Luder, der Firma E. Luder & Co. und der Genossenschaft Corinphila teilnimmt, angewiesen ist.

OG Art. 46, Art. 36 Abs. 2

Zulässigkeit der Berufung ans Bundesgericht. — Die Klage auf Fest-

stellung und Unterlassung unlauteren Wettbewerbes wegen Führung einer verwechselbaren Geschäftsbezeichnung ist eine vermögensrechtliche Streitigkeit nach Art. 46 OG (Änderung der Rechtsprechung). — Streitwertberechnung.

BGE 82 II 77 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 31. Januar 1956 i. S. Chemosan-Union AG. gegen Chemosan AG.

1. Die Frage des Streitwertes ist vom Bundesgericht von Amtes wegen zu prüfen, da von ihrer Beantwortung die Zulässigkeit der Berufung abhängt.

Die Klage auf Unterlassung einer Geschäftsbezeichnung, weil deren Führung durch den Beklagten einen unlauteren Wettbewerb gegenüber dem Kläger darstellt, ist in der früheren Rechtsprechung des BGer als nichtvermögensrechtliche Streitigkeit betrachtet worden, mit der Begründung, es werde damit ein Persönlichkeitsrecht geltendgemacht, nämlich das Individualrecht der im wirtschaftlichen Leben tätigen Person auf Schutz gegen die Gefahr von Verwechslungen (BGE 37 II 412, 542; 39 II 266).

Das geltende Wettbewerbsrecht knüpft jedoch nicht mehr an das Persönlichkeitsrecht an. Es erblickt das Wesen unlauteren Wettbewerbes vielmehr in Mißbrauch des Rechts zum freien wirtschaftlichen Wettbewerb (BGE 72 II 393). Der Streit darüber, ob die Verwendung einer Geschäftsbezeichnung eine unlautere Wettbewerbshandlung darstelle, kann deshalb nicht mehr als nichtvermögensrechtliche Streitigkeit im Sinne von Art. 44 OG aufgefaßt werden; denn auf das Mittel, dessen sich ein Mitbewerber im wirtschaftlichen Wettbewerb in mißbräuchlicher Weise bedient, kann für die Entscheidung über die Rechtsnatur des Abwehranspruches nichts ankommen. Auch bei einem Streit dieser Art hat man es daher mit einer vermögensrechtlichen Streitigkeit im Sinne von Art. 46 OG zu tun, und zwar selbst wenn der Kläger nicht Schadenersatz in Form einer Geldleistung verlangt, sondern die Klage wie hier lediglich auf Feststellung und Unterlassung der unlauteren Wettbewerbshandlungen gerichtet ist. Die Schätzung des Geldwertes eines solchen Feststellungs- und Unterlassungsanspruches mag gelegentlich schwierig sein; aber das reicht nach ständiger Rechtsprechung nicht dafür aus, die Schätzbarkeit überhaupt zu verneinen (BGE 74 II 44, 66 II 47). Maßgebend ist, daß der Rechtsgrund des streitigen Anspruchs letzten Endes im Vermögenrechte ruht. Das ist aber bei allen Ansprüchen aus unlauterem Wettbewerb der Fall, da mit ihnen den wirtschaftlich nach-

teiligen Folgen entgegengetreten werden soll, denen sich der vom Mißbrauch der Wettbewerbsfreiheit betroffene Geschäftsmann ausgesetzt sieht.

2. Da die Klage nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, sondern auf Feststellung und Unterlassung von unlauteren Wettbewerbs-handlungen geht, ist gemäß Art. 36 Abs. 2 OG der Streitwert vom Bundesgericht nach freiem Ermessen zu ermitteln. Dabei ist davon auszugehen, daß die Klägerin behauptet, die Firma der Beklagten wirke sich wegen ihrer Verwechselbarkeit mit der klägerischen Geschäftsbezeichnung nachteilig auf die Geschäftstätigkeit der Klägerin aus, indem die Gefahr bestehe, daß dieser infolge von Verwechslungen Geschäfte entgehen könnten. Wie aus den Akten hervorgeht, belief sich der Umsatz der Klägerin in der Schweiz in den letzten Jahren vor der Firmaänderung der Beklagten, d. h. 1940–1945, auf Fr. 40 000.– bis Fr. 44 000.–. Wenn nun die Klägerin infolge von Verwechslungen der beiden Unternehmen jährlich auch nur Geschäfte im Umfange von Fr. 1000.– entgehen sollten, so würde sich bei unbeschränktem Andauern des von ihr gerügten Zustandes schon im Laufe von 10 Jahren ein Umsatzausfall von Fr. 10 000.– ergeben. Unter diesen Umständen kann es deshalb nicht zweifelhaft sein, daß der Streitwert der klägerischen Begehren die nach Art. 62 Abs. 1 OG für das mündliche Berufungsverfahren erforderliche Summe von Fr. 8000.– übersteigt. Die Berufung ist somit zulässig.

Gesetzesübersicht

Oktober 1956 bis März 1957

Ägypten

Durch Gesetz Nr. 205-1956 ist der Schutz von Dienstleistungsmarken eingeführt worden. (Transpatent, April/Mai 1957)

Holland

Durch ein noch nicht in Kraft befindliches Gesetz wird das holländische Patentgesetz in verschiedener Hinsicht abgeändert und an die Londoner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft angepaßt. – Demnächst soll auch ein neues Warenzeichengesetz eingeführt werden. (Private Information)

Italien

Der Verfassungsgerichtshof hat am 26. Januar 1957 ein Urteil gefällt, wonach Art. 14 des italienischen Patentgesetzes verfassungsmäßig ist und somit Patente betreffend pharmazeutische Verfahren nicht erteilt werden können. (Transpatent, April/Mai 1957)

Japan

Die am 22. Januar 1957 erlassene Ministerialverordnung betreffend die Anmeldeerfordernisse für die Erlangung gewerblicher Schutzrechte ist am 1. April 1957 in Kraft getreten. (Transpatent, Februar 1957)

Libyen

Am 3. April 1957 ist ein neues Warenzeichengesetz in Kraft getreten. (Private Information)

Saargebiet

Der am 1. Januar 1957 in Kraft getretene deutsch-französische Staatsvertrag betreffend den künftigen Status des Saargebiets sieht die Fortdauer der bisher geltenden Regelung des gewerblichen Rechtsschutzes während der Übergangszeit vor (bis Ende 1959).

(Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, Januar 1957)

Türkei

Gemäß Dekret Nr. 4/8446 des Ministerrates vom 18. Dezember 1956 genießen die bis zum 10. 9. 1956 hinterlegten internationalen Marken bis zu ihrem normalen Ablauf weiterhin Schutz in der Türkei.

(La Propriété Industrielle, März 1957)

Vietnam

Die PVU, das MMA, das Madrider Abkommen betr. die Unterdrückung falscher Herkunftsbezeichnungen und das Haager Abkommen betr. die internationale Hinterlegung von Mustern und Modellen wurden in der Londoner Fassung als weiterhin anwendbar erklärt (Fortdauer der französischen Zugehörigkeit nach staatlicher Verselbständigung).

(La Propriété Industrielle, November 1956)

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft)

Aus der Praxis des Auslandes

Belgien

Das Bezugnehmen auf fremde Marken in der Werbung stellt unlauteren Wettbewerb dar.

Entscheid der Cour d'Appel de Bruxelles (Deuxième Chambre) vom 25. Januar 1956 (Journal des Tribunaux 1956, S. 178).

Die Klage mehrerer in- und ausländischer Firmen stützte sich auf die Tatsache, daß die Beklagte in einem Rundschreiben, das an die Ärzteschaft gerichtet war, bekannt gab, sie sei in der Lage, chemische Substanzen zu liefern, die es den Apothekern erlauben würden, in einer Synonymen-Liste namentlich aufgezählte Arzneimittel-Spezialitäten durch sog. «prescriptions magistral» zu ersetzen. Die Beklagte deutete ferner im selben Rundschreiben darauf hin, eine regelmäßige Lieferung ihrer Produkte könne garantiert werden, weil sie Verträge mit bekannten, besonders aufgezählten Firmen, abgeschlossen habe.

Das Gericht geht in seinem Entscheid von der Feststellung aus, daß das beanstandete Rundschreiben als Werbeschrift zu betrachten ist, auch wenn es zum Teil einen wissenschaftlichen Inhalt besitzt und nur an Ärzte gerichtet wurde. In Reklameschriften darf gemäß ständiger Praxis, wie das Appellationsgericht feststellt, nicht auf die geschützten Marken Dritter oder auf Firmenbezeichnungen anderer Unternehmen Bezug genommen werden. Es ist dabei nicht einmal nötig, daß die Konkurrenten namentlich erwähnt werden. Es genügt vielmehr, wenn der Hinweis so bestimmt ist, daß er dem Publikum eine Identifikation der Drittfirmen erlaubt.

Als Irreführung des Publikums wurde der Hinweis erachtet, daß durch Verträge mit großen Firmen die Versorgung sichergestellt sei, da das Vorhandensein solcher Verträge nicht nachgewiesen werden konnte. Auf Grund dieser Erwägungen wurde die Beklagte zur Bezahlung von Schadenersatz verurteilt.

Der Entscheid der Cour d'Appel de Bruxelles (Troisième Chambre) vom 29. 6. 1955 (vgl. Mitteilungen 1955, S. 167), womit Arzneimittel als für patentfähig erklärt werden, wird bestätigt.

Entscheid der Cour de Cassation (Première Chambre) vom 28. Juni 1956 (Ingénieur Conseil 1956, S. 61).

Frankreich

Dem Recht einer ordnungsgemäß hinterlegten Marke kommt absoluter Charakter zu.

Entscheid der Cour de Cassation (Ch. civ.) vom 12. Juni 1956 (Annales 1956, S. 81).

Aus dem Tatbestand ist hervorzuheben, daß der Beklagte unter der Firma «Photo-Hall» ein Geschäft in Nizza betrieb, wobei er es vermied, diese Bezeichnung, welche die Klägerin mit Priorität vom 18. 2. 1897 als Marke hinterlegt hatte, auf den Waren, die er verkaufte, anzubringen.

Der Kassationshof entschied entgegen den beiden Vorinstanzen (vgl. dazu Annales 1955, S. 145), daß dem Markenrecht der Klägerin ein absoluter Charakter zukommt, das gegen jede Art und Weise der Verletzung geltend gemacht werden könne, also auch dann, wenn die Bezeichnung «Photo-Hall» von einem Dritten nicht als Marke, sondern zum Beispiel als Firma gebraucht wird. Nach den Feststellungen des Kassationshofes ist es dabei rechtlich irrelevant, ob der Verletzer eines Markenrechtes guten oder bösen Glaubens war und ob Verletzungen tatsächlich vorgekommen oder überhaupt möglich sind.

Italien

Art. 14 des königl. Dekretes vom 29. 6. 1939 ist verfassungsmäßig, so daß entgegen dem Dekret vom 13. 9. 1934, das den Grundsatz der Patentfähigkeit von Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln bejahte, für solche Verfahren keine Patente erteilt werden können.

Entscheid des italienischen Verfassungsgerichtes vom 24. Januar 1957.

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der Firma J.R. Geigy AG., Basel.)

Literatur

- Bahmas, Massimo* (dell'Ufficio Centrale Italiano dei Brevetti): Come ottenere la concessione di un brevetto (Invenzioni, modelli e marchi). Guida pratica per inventori, professionisti, industriali e commercianti. Seconda Edizione. Milano 1957, Casa Editrice L. di G. Pirola, 16 Via Cavalotti. 141 S.
- German, Prof. Dr. Oskar Adolf*: Die Bona fides als Grundlage des Wettbewerbsrechtes. Basel 1955, Verlag Helbing & Lichtenhahn. 19 S., Fr. 3.50. (Separatdruck aus: Aequitas und Bona fides; Festgabe für August Simonius.)
- Grogg, Dr. Elfriede*: Begriff und Wesen der Kollektivmarke, mit besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zur Einzelmarke. Diss. Bern 1955; 115 S.
- Hess, Dr. Peter Hubert*: Der Rechtsschutz von Schaufensterdekorationen. Diss. Bern 1955; 63 S.
- Honig, Dr. Frederick*, London: Die englische Nachkriegsgesetzgebung auf dem Gebiete des Handelsrechts, des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts. In Schweiz. Juristenzeitung, Bd. 52 (1956), S. 290 ff.
- Landerer, Dr. Hans-Peter*: Fragen des Schutzes des guten Glaubens im schweizerischen Patentrecht, insbesondere der gutgläubige Erwerb. Diss. Zürich 1955; Verlag P. G. Keller, Winterthur. 131 S. br. Fr. 12.45.
- Martin-Achard, Dr. Edmond*: A propos du grattage du numéro de contrôle sur un produit de marque. In La Semaine Judiciaire, Bd. 77 (1955), S. 49 ff.
- Schmid, Dr. Johann Günther*: Die vergleichende Reklame. Diss. Zürich 1955; Verlag P. G. Keller, Winterthur. 120 S., br. Fr. 12.45.
- von Steiger, F.*, Vorsteher des eidg. Amtes für das Handelsregister: Vereine zu wirtschaftlichen Zwecken? Recht auf Mitgliedschaft? In Die Schweizerische Aktiengesellschaft, Bd. 29, S. 129 ff. (Die Arbeit nimmt in

interessanter Weise kritisch Stellung zu einer Seite der bundesgerichtlichen Praxis über den Boykott durch Nichtaufnahme in eine Kartellorganisation.)

Sutermeister, Dr. Peter: Das Urheberrecht am Film. Basel 1955, Verlag für Recht und Gesellschaft. XII+71 S., Fr. 12.—.

Troller, Dr. Alois: Das schweizerische Patentgesetz vom 25. Juni 1954. In Schweiz. Juristenzeitung, Zürich, Bd. 51 (1955), S. 97 ff.

von Waldkirch, Prof. Dr. Ed.: Das neue schweizerische Patentgesetz. In Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Bd. 75 (1956), Heft 7, S. 221–249.

Buchbesprechungen

Herbert Erasmus: Erfinder- und Warenzeichenschutz im In- und Ausland. VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin 1954–1956.

Band I: Deutsche Demokratische Republik und Bundesrepublik Deutschland. Anhang: Internationale Verträge (französischer und deutscher Text), 1954. Format DIN A 5, 472 Seiten, Halbleinen DM 9.50.

Band II: Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Volksrepubliken Albanien, Bulgarien, China, Polen, Rumänien, Ungarn und Tschechoslowakische Republik, 1955. Format DIN A 5, 468 Seiten, Halbleinen DM 9.50.

Band III: Loseblattsammlung mit Kartonregister. Ganzkunstlederdecken mit Schraubmechanik, Format DIN A 5, Teil 2: Amerika; 1956, 878 Seiten in 1 Ordner, Preis DM 29.10.

Die drei Bände wurden von Erasmus im Auftrage des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen der Deutschen Demokratischen Republik herausgegeben.

Das Erscheinen dieses Werkes paßt recht gut zum Bemühen der Volksdemokratien, bei internationalen Rechtsdiskussionen, daher auch in internationalen Juristenvereinigungen (z.B. International Law Association) wieder mitzureden, nachdem sie bis anhin fern geblieben waren.

Besonderem Interesse wird insbesondere Bd. II begegnen, der die immaterialgüterrechtlichen Gesetze und Neuordnungen der Volksdemokratien zusammenfaßt und derart gestattet, sich über die Gesetzes- und Verordnungstexte zu orientieren. Da diese jedoch sehr allgemein gehalten sind, müßte man schon dazu noch erfahren, wie die praktische Handhabung ist, bevor Schlüsse daraus gezogen werden können, ob Angehörige westlicher Staaten sich entschließen sollen, im Osten gewerbliche Schutzrechte zu erwerben.

Immerhin wird einmal zu überlegen sein, wieweit die Möglichkeit eines wirksamen Schutzes geboten wird und ob die Mitgliedschaft der Volksdemokratien in der PVUE und den Nebenabkommen gerechtfertigt ist. Gerade eine derartige Prüfung wird durch die Lektüre von Bd. II und den in Bd. I veröffentlichten Gesetzen und Verordnungen der DDR nahegelegt. Es wäre an der Zeit, dieses Problem ernstlich anzupacken und wo nötig in gemeinsamer Aussprache Klarheit zu schaffen, statt sich einfach damit abzufinden, die westlichen Industrien haben hinter dem Eisernen Vorhang doch keinen Schutz für ihre Immaterialgüter zu erwarten, währenddem er den Oststaaten im Westen uneingeschränkt zuteil wird.

Im Urheberrecht soll die Praxis die theoretische Skepsis beseitigt haben. Im Patent- und Markenrecht werden schwierigere Probleme zu lösen sein. Vorerst müßten sie aber überhaupt einmal klar umschrieben werden.

Die juristische Realität im internationalen Verkehr, gerade im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht wäre ein ausgezeichnete Prüfstein für die Aufrichtigkeit politisch programmatischer freundlicher Beteuerungen. Daß es in den Volksdemokratien und nicht zuletzt in der DDR Einsichtige gibt, die sich darüber Rechenschaft geben, daß internationale geschäftliche Beziehungen nur auf einer rechtlichen Grundlage entwickelt werden können, daran ist nicht zu zweifeln. Auch scheint die Erkenntnis durchgedrungen zu sein, daß eine Nation ohne individuelle schöpferische Tätigkeit sich auch materiell nicht durchsetzen kann. Damit wäre also, so könnte man meinen, der Weg zum Schutz der geistigen Leistung wieder gefunden, so wie er, allerdings sehr vieldeutig, in Art. 22 der Verfassung der DDR umschrieben ist: «Die geistige Arbeit, das Recht der Urheber, der Erfinder und der Künstler genießen den Schutz, die Forderung und die Fürsorge der Republik.»

Es ist ja auch höchst bemerkenswert, daß die Volksdemokratien sogar das Markenrecht, das doch jahrelang als kapitalistische unnütze, wenn nicht gar unsinnige Einrichtung auf die Seite gelegt war, zu Ehren kommen lassen. Man kann eben das Individuum entgegen dem unaufhebbaren und niemals unterdrückbaren Gesetz des menschlichen Wesens nicht mit dem Kollektiv verschmelzen, auch nicht das einzelne Unternehmen mit der gesamten Wirtschaft.

Wollte und dürfte man optimistisch denken, so möchte man im gewerblichen Rechtsschutz und dem Urheberrecht eine Nahtstelle zwischen dem westlichen und dem kommunistischen Rechtssystem finden, weil auch letzteres hier auf das Individuum Rücksicht nehmen muß.

Diese Brücke öffnet jedoch erst dann den freien Weg, wenn die geistig schöpferischen Menschen frei sind und wenn für einen solchen Rechtszustand mit einer gewissen Dauer gerechnet werden kann. Die Rechtssicherheit und -konstanz ist nicht minder wichtig als der Inhalt der Gesetze. Eine derartige individuelle Freiheit ließe sich auch mit einem weit entwickelten sozialistischen System vereinbar vorstellen. Vorläufig jedoch vermag man aus unserer Perspektive für sie keine Grundlage zu finden, weil eben nicht die Einsichtigen die Handhabung der Gesetze leiten, sondern sie Mächte diktieren, die das Individuum leugnen müssen, weil ihr System das kritische Denken nicht erträgt.

Daher kann, so sehr man diesen Schluß bedauert und so gern man sich belehren lassen möchte, die aufgezeigte an sich mögliche Nahtstelle zwischen dem westlichen und kommunistischen Rechtssystem nur als theoretische Möglichkeit und noch nicht als praktische Realität anerkannt werden.

Immerhin werden von den Volksdemokratien im Westen und umgekehrt Patente angemeldet und Marken und Muster eingetragen. Der DDR hingegen, die sich als Mitglied der PVUE, deren Nebenabkommen und der RBUE betrachtet, wurde von zahlreichen Mitgliedstaaten mitgeteilt, daß sie ihre Mitgliedschaft nicht anerkennen. Wir haben nun den merkwürdigen Zustand, daß einzelne Länder der DDR die Verbandsrechte gewähren, andere nicht.

Nach dieser Abschweifung ins Rechtspolitische kehren wir zum Werk von Erasmus zurück und stellen fest, daß auch Bd. III, der die europäischen, die wichtigsten amerikanischen, asiatischen, afrikanischen und die australischen Gesetze ebenfalls im Wortlaut wiedergibt, eine sehr wertvolle Zusammenfassung dieses weitschichtigen

Materials darstellt. Weil nicht nur die Hauptgesetze (Patent-, Marken-, Muster- und Modellgesetze, Gesetze betreffend Herkunftsbezeichnungen und unlauteren Wettbewerb und einzelne Bestimmungen aus andern Gesetzen, die einschlägige Probleme betreffen, z.B. firmen- oder strafrechtliche Regeln), sondern auch die Vollziehungsverordnungen, Nebengesetze und -erlasse einbezogen sind, erhält der Leser ein besonders bequemes deutschsprachiges Arbeitsinstrument, das im Loseblattsystem stets ergänzt werden soll. Hervorzuheben sind die kurzen Einführungen zu den einzelnen Gesetzen, die auf das Wesentliche hinweisen und die gut durchgearbeiteten Inhaltsregister sowie die systematisch klare Anordnung. Zu erwähnen ist, daß die PVUe und ihre Tochterkonventionen in der Washingtoner und Haager Fassung auf Deutsch und im Londoner Text deutsch und französisch wiedergegeben sind.

Erasmus kann man zum Mut, diese große Aufgabe anzupacken und zur Art, wie er sie vollendet hat, Glück wünschen. Sein Werk ist das umfassendste und vollständigste dieser Art. Wenn es ihm gelingt, die geplanten Ergänzungen regelmäßig zu liefern, wird niemand, der international mit dem gewerblichen Rechtsschutz beschäftigt und der deutschen Sprache mächtig ist, auf diese ausgezeichnete Informationsquelle verzichten wollen.

Die Einführungen zu den einzelnen Landesrechten sind nicht immer ganz richtig. Sie sollten mit guten Kennern aus den einzelnen Staaten kritisch gesichtet werden, damit auch die vorhandenen, allerdings nicht bedeutenden Unebenheiten geglättet sind.

In bezug auf die Eintragung einer schweizerischen Marke wird gesagt, im Prüfungsverfahren werde auch die Verwechslungsfähigkeit mit Marken berücksichtigt, die für gleichartige Waren früher eingetragen wurden. Das erweckt den Anschein, daß das Amt zu dieser Untersuchung verpflichtet und zur Rückweisung verwechslungsfähiger Marken ermächtigt sei. Das Amt hat jedoch nur, wenn es die Verwechslungsfähigkeit wahrnimmt, den Anmelder in vertraulicher Weise darauf aufmerksam zu machen. Es ist dem letzteren überlassen, die Anmeldung zurückzuziehen oder darauf zu beharren (V.V. Art. 11).

Im Neuheitsbegriff gemäß PatG Art. 7 wird von Druckschriften gesprochen, währenddem der Gesetzestext nur sagt «veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke» und damit die extensive Interpretation unnötig macht, die bei der Anwendung des westdeutschen PatG (§ 2) erforderlich ist, um anderes veröffentlichtes Material zu erfassen. Ferner wird dargetan, der Inhaber eines jüngeren, von einem älteren Patent abhängigen Patentes habe grundsätzlich einen Lizenzanspruch. Art. 36 gewährt ihn aber nur unter besonderen Voraussetzungen.

Für das französische Markenrecht ist festgestellt, daß zwar kein Benutzungszwang bestehe, daß aber eine längere Nichtbenutzung dennoch zur Löschung führen könne. Letztere setzt aber den Verzicht des Markeninhabers und nicht nur den Nichtgebrauch voraus (Roubier, *Propriété industrielle*, Bd. 2, S. 612 ff.).

Ebenso trifft die Behauptung, der Vorbenutzer einer nicht eingetragenen italienischen Marke dürfe diese weiter gebrauchen, die Rechtslage nicht vollständig. Art. 9 des italienischen MSchG gestattet nicht den freien Gebrauch der vorbenutzten Marke, was ja mit dem Eintrag einer weiteren Marke unvereinbar wäre, sondern nur die Benützung in den Grenzen der bisherigen örtlichen Verbreitung.

Diese Beispiele zeigen, daß die erwähnten Unstimmigkeiten vielleicht eher auf das Bestreben zurückzuführen sind, in Kürze etwas zu sagen als auf Nichterkenntnis des Rechts. Es ist jedoch besser, in derartigen Fällen nichts zu erwähnen, als die Gefahr der irrtümlichen Information in Kauf zu nehmen.

A. Troller

W. Bappert und E. Wagner, Internationales Urheberrecht. Kommentar zur Revidierten Berner Übereinkunft (Brüsseler Text), zum Welturheberrechtsabkommen, zu den weiteren urheberrechtlichen Abkommen zwischen Deutschland und anderen Staaten sowie zum Gesetz Nr. 8 der Alliierten Hohen Hohen Kommission mit einer Übersicht über den Urheberrechtsschutz in den einzelnen Ländern der Erde. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München und Berlin 1956, XVI+362 Seiten gr. 8. In Leinen DM 32.—

Die beiden als hervorragende Kenner des nationalen und internationalen Urheberrechts bekannten Autoren haben es fertig gebracht, das internationale Urheberrecht so darzustellen, daß diejenigen, die über theoretische und praktische Probleme Auskunft wünschen, in den meisten Fällen eine Antwort erhalten und in den andern wenigstens den Weg angezeigt finden, der ihnen den Zugang zu der gestellten Frage öffnet. Aus der großen Fülle von Monographien und Zeitschriftenartikeln sind, unter Einbezug fremdsprachiger Arbeiten, so viele genannt, daß mit ihrer Hilfe auch die andern noch aufgestöbert werden können, wenn das je notwendig sein sollte.

Dem Praktiker ist die dem WUA als Anlage zugefügte Behandlung des Urheberrechtsschutzes in den USA nach dem Inkrafttreten des WUA besonders willkommen, weil dabei die zu erfüllenden Formalitäten recht erschöpfend behandelt sind.

Auch die Übersicht über den Urheberrechtsschutz in den verschiedenen Staaten der Erde ist von großem Wert. Angeführt sind alle Staaten, auch diejenigen, die keine auf das Urheberrecht bezogene Staatsverträge abgeschlossen oder Gesetze erlassen haben. Bei den andern sind 5 Kolonnen beigefügt: 1. Zugehörigkeit zur BRBUe; Zeitpunkt des Beitritts zu der jeweils angegebenen Fassung der Übereinkunft. 2. Zugehörigkeit zum WUA; Zeitpunkt des Inkrafttretens. 3. Andere Abkommen zum Schutze des Urheberrechts zwischen diesem Staat und Deutschland. 4. Internes Urheberrecht dieses Staates. 5. Andere interne Gesetze, Verordnungen, Dekrete usw. dieses Staates über Urhebervertragsrecht usw.

Unter Ziff. 4 und 5 werden die Gesetzes-Verordnungen usw. mit dem Datum ihres Erlasses genannt. Ferner ist angegeben, wo sie im *Droit d'Auteur* zu finden sind. Diese Übersicht ist ein wertvolles Arbeitsmittel.

Die RBUE und das WUA sind sorgfältig kommentiert. Kontroversen werden herausgestellt, und die Ansicht der Verfasser begründet geäußert.

Unrichtig dürfte die Behauptung sein, RBUE Art. 6^{bis} gebe in der Brüsseler Fassung dem Urheber das Recht, sich jeder Änderung seines Werkes zu widersetzen, nicht nur derjenigen, die seiner Ehre oder seinem Ruf nachteilig sein könnte. Die Verfasser sind darüber hinweggegangen, daß Art. 6^{bis}, Al. 1 lautet: «... und sich jeder Entstellung, Verstümmelung oder sonstigen Änderung dieses Werkes oder jeder andern Beeinträchtigung des Werkes zu widersetzen, welche seiner Ehre oder seinem Ruf nachteilig sein könnten.» Der Plural «könnten» bindet klar den Relativsatz mit allen zuvor genannten Eingriffen zusammen. Der französische Text und die Konferenzakten sprechen ebenfalls für diese einschränkende Auslegung.

Zu Bedenken gibt der im Zusammenhang mit der Convention von Montevideo gewählte Begriff der «Territorialität» Anlaß, der besagen soll, daß das Recht desjenigen Landes, in dem das Werk zuerst veröffentlicht wurde (Heimatstatut), und nicht das-

jenige des Schutzlandes, die Rechte des Urhebers am Werk bestimmt. Übereinstimmend wird sonst gerade im letzteren Fall vom Territorialitätsprinzip gesprochen.

Eine unnütze terminologische Komplikation entsteht auch dadurch, daß die «*ayants droit*» von RBUE Art. 2, die der offizielle deutsche Text mit «*Rechtsnachfolger*» übersetzt, was auch dem Sinn des französischen Begriffs entspricht, in «*Rechtsträger*» umgewandelt sind. Der Begriff «*Rechtsträger*» wurde von Bappert und Wagner herbeigezogen, um damit diejenigen zu bezeichnen, die Einzelbefugnisse erworben haben (Verlagsrechte usw.). Diese sind aber eigentliche Rechtsnachfolger, weil sie einen Teil des Gesamtrechts erwerben, und zwar einen Teil, der alle Abwehrbefugnisse zivil- und strafrechtlicher Art in sich schließt. Das Abweichen von der Gesetzesterminologie hat somit bloß eine vermeidbare Unklarheit zur Folge.

Wie verdienstvoll es wäre, wenn ein Dissertand oder sogar ein ausgewachsener Jurist die völkerrechtliche Natur der Berner Union und die Stellung ihrer Organe behandeln möchte, geht daraus hervor, daß Bappert und Wagner deswegen, weil der Text der RBUE von der Union spricht, das WUA dagegen nicht, einen Unterschied zwischen dem Charakter dieser beiden völkerrechtlichen Verträge und des durch sie geschaffenen Rechts machen. Dabei lassen beide Konventionen vertrageeigene Rechte entstehen (das WUA allerdings nur in sehr bescheidenem Umfang) und stellen beide den Mitgliedstaaten eine administrative Organisation (Büro und Kommission) zur Verfügung. Sowohl der RBUE wie dem WUA ist gemäß den in jedem einzelnen Staat geltenden Grundsätzen die Rechtsverbindlichkeit zu verleihen; ob das durch Ratifikation oder durch Erlaß eines besonderen Gesetzes geschieht, ist für unser Problem bedeutungslos. Die Berner Union als einen «*urheberrechtlichen Staatenbund*» zu bezeichnen, geht doch zu weit, weil ihr der politische Charakter völlig fehlt. Die durch sie geschaffenen verbandseigenen Normen sind kein überstaatliches Recht; sie werden zum Bestandteil des Landesrechts und sollen nur deshalb, weil sie staatsvertraglichen Ursprungs sind, den Vorrang vor dem nationalen Recht haben; dieser Grundsatz ist aber noch nicht allgemein anerkannt; seine Anwendung hängt sicherlich keineswegs davon ab, ob es sich um eine Union mit besonderen Organen oder um einen multi- oder bilateralen Staatsvertrag handelt, der auf gemeinsame administrative Aufgaben und die Organe zu ihrer Bewältigung verzichtet. Eine spezielle Bedeutung messen die Verfasser dem Umstand zu, daß nicht mehr wie im Berliner Text von den vertragsschließenden Staaten, sondern von den vertragsschließenden Ländern gesprochen wird. Dieser Begriff wurde aber nicht deshalb gewählt, um die Union mehr hervortreten zu lassen und die Souveränität der Staaten zu dämpfen, sondern weil Mitglieder auch nicht souveräne Staaten, Länder, sein können (Mandatsländer usw.), für die dann derjenige Staat zu handeln hat, der ihre «*internationalen Beziehungen wahrnimmt*» (RBUE Art. 26). Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, daß das Berner Büro nicht etwa der Aufsicht der Union, sondern derjenigen des schweizerischen Bundesrates unterstellt ist (RBUE Art. 21), was ebenfalls gegen die Annahme eines Staatenbundes spricht.

Nach diesem Ausflug zu einem rechtstheoretisch überaus packenden Problem soll noch einmal festgestellt sein, daß das Werk umfassend, klar und gut ausgewogen und prädestiniert ist, an Stelle des Kommentars Hoffmann das deutsche Standardwerk des internationalen Urheberrechts zu sein.

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß die Autoren in der wichtigen Kontroverse um die kleinen Ausnahmen denjenigen zustimmen, die eine Einschränkung des

Aufführungsrechts mit der zwingenden Vorschrift von RBUE Art. 11 unvereinbar halten, weil die Protokolle und der General-Rapport den klaren Gesetzestext nicht ändern können.

A. Troller

E. Hirsch, *Das neue Urheberrechtsgesetz der Türkei*. Zugleich ein Beitrag zur Reform des deutschen Urheberrechts. Schriftenreihe der UFITA, Heft 4. Oktav 116 Seiten. Broschiert DM 9.80. Verlag für angewandte Wissenschaften, Baden-Baden 1957.

Wenn wir mit Interesse, ja geradezu mit Spannung nach dem türkischen Urheberrechtsgesetz vom 5. Dezember 1951 greifen, so geschieht es weniger deshalb, weil die Rechtslage in der Türkei für den am Urheberrecht allgemein Interessierten von besonderer praktischer Bedeutung wäre. Die sachliche Information darüber ist nicht so vielen schweizerischen Urhebern und Juristen vonnöten. Wir erwarten hingegen aus der Lektüre dieses neuen Gesetzes und der systematischen Darstellung Aufschluß über die gegenwärtige Entwicklungsrichtung im Urheberrecht und Anregung für die theoretische Durchdringung und die Vorbereitung unserer schweizerischen umfassenden Urheberrechtsrevision.

Gleich zum voraus sei gesagt, daß wir kaum in Versuchung kommen, diesmal unsererseits ein türkisches Gesetz unverändert oder wenig modifiziert zu übernehmen, um so einen späten Gesetzestausch zu bewerkstelligen.

Das Gesetz und seine systematische Darstellung durch E. Hirsch sind sehr beachtlich. Wir sehen sowohl Vorbildliches wie zu Vermeidendes ins helle Licht gestellt und unserer Erkenntnis deutlich gemacht.

E. Hirsch ist der Berufenste, um das Gesetz und seinen Sinn zu erklären. Er hat als Rechtslehrer an der Universität Istanbul seit 1939 am neuen Gesetz gearbeitet und die Freude erlebt, daß sein Werk, nämlich sein letzter und 1948 dem Justizministerium übergebener Entwurf, mit unwesentlichen Änderungen zum Gesetz erhoben wurde.

Als Grundlage des Gesetzes wählte Hirsch die «Theorie des sozial gebundenen Rechtes». Er beruft sich auf einen von den meisten Autoren, auch schon vom Schreibenden, vorgetragenen Grundsatz, den er allerdings mit besonderer Konsequenz zur legislativen Wirklichkeit führt:

«Diese Auffassung beruht auf der Erwägung, daß jedes Geisteswerk nicht nur das Kind seines Urhebers, sondern in gleicher Weise auch das Kind der Gemeinschaft ist, in welcher der Urheber lebt und schafft. Ist der Urheber die Mutter des Werkes, die es austrägt und gebiert, so ist die Gemeinschaft der Vater, der es gezeugt hat und ihm nach der Geburt die Existenz ermöglicht. Aus dieser Interessenlage heraus erscheint es nicht gerechtfertigt, dem Urheber ein reines Individualrecht an seinem Werke zu gewähren. Rechte und Befugnisse stehen nicht nur ihm, sondern auch der Gemeinschaft zu.»

Aus dieser Überlegung wurde jeweilen die zeitliche Grenze des Urheberrechts abgeleitet. Hirsch geht einen entscheidenden Schritt weiter und negiert die ausschließliche Herrschaft des Urhebers, zwar nicht am unveröffentlichten, wohl aber am veröffentlichten Werk. Und deshalb wendet er sich auch gegen die Annahme eines umfassenden Urheberrechts, das einzelne, absplaltbare Befugnisse umschließt und das lediglich durch Ausnahmen zugunsten der Öffentlichkeit beschränkt ist. Er löst die rechtliche Position des Urhebers in einzelne Ausschließlichkeitsrechte auf, die neben-

einander bestehen und nicht in einem subjektiven Recht als Mittelpunkt vereinigt sind. Weil er aber dem Urheber dennoch die gleiche Position geben will, die er auch gemäß den andern Gesetzen hat, mußte er ängstlich darauf bedacht sein, sämtliche Nutzungsmöglichkeiten lückenlos aufzuzählen. Weil wiederum die Ausnahmen diese Befugnisse einschränken, konnte er auf deren Erwähnung nicht verzichten.

So wurde durch das Ausschalten des umfassenden Urheberrechts kein Vorteil erreicht. Neben der Schwerfälligkeit des Textes, die durch das Aufzählen aller Befugnisse entstand, bringt diese Lösung den Urheber um die Möglichkeit, neue Verwertungsarten ausschließlich zu nutzen, solange diese nicht durch das Gesetz ebenfalls seiner Herrschaft unterstellt sind. Es ist also immer in Gefahr, hinter der Technik zurückzubleiben.

Dabei ist die von Hirsch und zuvor schon von zahlreichen andern vorgetragene Begründung der sozialen Gebundenheit des Urheberrechts unhaltbar.

Die Gemeinschaft, oder eigentlich die Kultur einer bestimmten Epoche, beeinflußt zwar ein Werk. Aber sie prägt es nur in denjenigen Elementen, die gemeinfrei sind: im Stil, in der Manier. Im Rahmen dieser zeitgebundenen Merkmale entsteht das individuelle Werk, das einmalig ist und seine Existenz ganz allein seinem Urheber verdankt. Es verhält sich mit ihm nicht so wie im Patentrecht mit der Erfindung, die das Ergebnis der technischen Entwicklung ist und früher oder später von irgendeinem gemacht wird. Anders als bei der Erfindung ist der Allgemeinheit das, was der Künstler von ihr erhielt und weiter entwickelte, von Anfang an frei überlassen. An seiner persönlichen Schöpfung, am einzelnen Werk, hat sie keinen Anteil. Kein Künstler ist ersetzbar; stirbt er früh, wie Schubert, so kann niemand das Werk weiterführen.

Vorbildlich ist das in Art. 16 ausgesprochene vollständige Änderungsverbot, das dann allerdings die durch eine gesetzlich oder vertraglich gestattete Benutzung notwendig gewordene Änderung auch ohne besondere Genehmigung des Urhebers gestattet, jedoch nur im Rahmen von RBUE Art. 6^{bis}.

Befolgenswert ist weiterhin das Erfordernis der Schriftform für Verfügungsverträge — ebenso die ausdrückliche Vorschrift, daß ein Recht, das vom Urheber oder seinen Erben für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Zeitspanne übertragen wurde, an den Urheber zurückfällt, sobald der Zweck dahingefallen oder die Zeitspanne verstrichen ist.

Das Gesetz bietet also Anlaß zu einer eingehenden urheberrechtlichen Gewissensforschung. Das vermag es nur deshalb, weil in ihm die dogmatische große Linie leicht zu verfolgen ist. Dieselbe Klarheit zeichnet auch die Abhandlung von Hirsch aus. Ob man im einzelnen einverstanden ist oder nicht, stets liest man mit Interesse die Ausführungen und gerät nirgends in Gefahr, sich im Gestrüpp von vieldeutigen Darlegungen zu verirren. Im Zuge der schweizerischen Gesetzesrevision wird man noch oft zu diesem Werk greifen.

A. Troller