

BBLP
MEYER LUSTENBERGER
Postfach
CH-8029 Zürich

Standort: G63

Klassifikation: 26

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

Heft 1

**1961
Mai**

Fascicule 1

Inhaltsverzeichnis

<i>Rapport annuel</i>	Seite
Pierre Jean Pointet, Zurich	3
<i>Bundesgerichtspraxis zu Art. 118 Ziff. 1 des Patentgesetzes</i>	
Hans-Jörg Held, Wattwil	15
<i>La prescription des actions civiles et pénales pour atteintes à la propriété incorporelle et pour concurrence déloyale; en particulier des actions fondées sur l'acte illicite et sur la gestion d'affaires</i>	
Jaques Wittmer, Estavayer-le-Lac	24
<i>Aus der Praxis des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum</i>	51
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
Otto Irminger, Zürich	
I. Patentrecht	54
II. Markenrecht	61
III. Wettbewerbsrecht	71
<i>Gesetzesübersicht</i>	89
<i>Aus der Praxis des Auslandes</i>	91
<i>Buchbesprechungen</i>	92
<i>Mitteilungen</i>	
Vorstand der Schweizergruppe der Internationalen Vereinigung für ge- werblichen Rechtsschutz	100
Verzeichnis der ausserordentlichen Mitglieder der Beschwerdeabteilungen und Patentabteilungen beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum für die Amtsdauer 1961–1964	100

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<i>Haftung für vorsätzliche oder grobfahrlässige ungerechtfertigte Verwarnung</i>	
Theo Fischer, Sursee	107
<i>Urheberrechts-Fragen des Buch- und Schallplatten-Verleihs</i>	
Ulrich Uchtenhagen, Zürich	121
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
Thomas Rüede, Zürich	
I. Patentrecht	134
II. Markenrecht	142
III. Muster- und Modellrecht	155
IV. Wettbewerbsrecht	157
<i>Gesetzesübersicht</i>	171
<i>Aus der Praxis des Auslandes</i>	173
<i>Buchbesprechungen</i>	176

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

**Heft 2 1961 Fascicule 2
November**

Rapport annuel

présenté au Groupe suisse de l'AIPPI par son président,
M. PIERRE JEAN POINTET, lors de l'assemblée générale ordinaire
du 9 mars 1961, à Zurich

Selon la tradition, il m'appartient de vous présenter un bref rapport sur l'activité de notre association durant l'année écoulée, puisque, lors de l'assemblée générale du 25 mars 1960 à Zurich, vous avez bien voulu me confier la présidence du Groupe suisse de l'AIPPI, notre ancien président, M. PLINIO BOLLA, ayant exprimé le désir d'en être déchargé. Vous lui avez alors manifesté vos sentiments d'estime et de reconnaissance en le nommant membre d'honneur de notre Groupe.

Deux autres membres de votre comité, MM. EUGEN BLUM et GEORG HEBERLEIN, ont également jugé le moment venu de se retirer. A vrai dire, ils avaient tous deux, depuis quelque temps déjà, manifesté l'intention de se démettre de leur charge. Ils avaient toutefois accédé au vœu de votre comité de pouvoir encore compter sur eux jusqu'à l'assemblée générale d'aujourd'hui. Je tiens, en votre nom à tous, à les remercier bien sincèrement de la précieuse collaboration active qu'ils ont apportée pendant de nombreuses années au Groupe suisse en tant que membres du comité. M. EUGEN BLUM est entré au comité en 1925 et y a rempli les fonctions de secrétaire-caissier jusqu'en 1942. Je vous rappelle qu'il est membre d'honneur de notre Groupe depuis le 9 mars 1950. Quant à M. HEBERLEIN, il est entré au comité en 1948 et y a occupé les fonctions de secrétaire-caissier jusqu'en 1953.

Congrès de Londres

L'événement principal de l'année écoulée a été pour notre association le *Congrès de Londres*. Organisé de main de maître, il a connu un très vif succès et tous les participants se souviennent avec plaisir du généreux et

cordial accueil de nos amis britanniques, que nous remercions encore bien sincèrement ici.

L'importance de la représentation suisse – plus de 40 délégués, sans compter les dames – a attesté une fois de plus la vitalité de notre Groupe et l'intérêt qu'attachent les milieux économiques suisses à la protection de la propriété industrielle en général et aux plaisirs annexes qu'offre un congrès en particulier.

Le Congrès de Londres s'est terminé comme de coutume par l'adoption d'un certain nombre de résolutions. Quelques-unes d'entre elles sont l'aboutissement des travaux effectués au cours de ces dernières années. D'autres ont pour but de susciter de nouvelles discussions au sein des groupes nationaux, en vue de préparer les prochains comités exécutifs et congrès. Les résultats du Congrès de Londres et les questions anciennes et nouvelles en cours d'étude ont été publiés dans l'Annuaire de 1960 de l'AIPPI, nouvelle série, no 10, 2e partie, que vous avez tous reçu. Je peux donc me dispenser d'en reprendre ici l'énumération.

Comité exécutif d'Ottawa

Afin de préparer la prochaine session du *Comité exécutif* qui se tiendra à Ottawa du 23 au 28 septembre 1961, le Groupe suisse a tenu une séance de travail à Berne le 8 décembre 1960. A la suite d'une très large discussion, des rapporteurs et des groupes de travail ont été désignés pour rédiger les rapports qui seront présentés par notre Groupe. Les questions relatives à la radiation de l'enregistrement d'une marque en tout temps et sur la preuve de l'abandon, à la protection des marques ou noms à protection élargie, à la traduction de la marque, à l'unification des lois sur les brevets, à l'incidence sur les droits de propriété industrielle des règles nationales ou internationales garantissant la liberté de la concurrence intéressent tout naturellement notre Groupe; elles ont fait l'objet de projets de rapports sur lesquels vous aurez encore à vous prononcer, afin qu'ils puissent, après leur acceptation, être envoyés au Secrétariat général de l'AIPPI pour être communiqués aux autres groupes.

Le Comité exécutif s'occupera également de l'étude qui a été entreprise au sujet de la notion de la marque par une commission spéciale présidée par M. MEDCALF (Canada). Cette commission présentera son rapport à Ottawa, de sorte que, jusqu'ici, notre Groupe n'a pas eu à se prononcer. En sa qualité de membre de la commission, votre président a d'ores et déjà pu se rendre compte de l'énorme travail de synthèse ac-

compli par M. MEDCALF sur la base des renseignements reçus concernant plus de 40 législations nationales. Il ne fait aucun doute que les travaux de cette commission constitueront une excellente base pour les études ultérieures dans ce domaine.

Il est une autre question qui présente une grande importance pour nos milieux et qui n'a pas fait l'objet d'un rapport de notre Groupe, pour le simple motif qu'elle ne figure pas au programme du Comité exécutif d'Ottawa. C'est celle des restrictions aux droits du titulaire du brevet pour des raisons d'intérêt public. Le Congrès de Londres, dans la résolution consacrée à cette question, a décidé, après avoir proposé une nouvelle rédaction de l'art. 5^{quater}, de renvoyer au Comité exécutif pour une étude ultérieure l'examen des causes pour lesquelles des restrictions peuvent être apportées aux droits du breveté.

Si à Londres le Comité exécutif n'a pas repris cette question pour sa session d'Ottawa, c'est pour une raison d'opportunité. Etant donné les oppositions qui se sont manifestées tant lors de la Conférence diplomatique de Lisbonne en 1958 qu'au cours du Congrès lui-même, il a en effet paru préférable de ne pas rouvrir immédiatement la discussion. D'autre part, l'ordre du jour de la session d'Ottawa était de toute façon très chargé et il devait être limité.

A la suite de l'intervention de M. WINTER lors de la séance de travail du Groupe suisse du 8 décembre 1960, votre comité a toutefois décidé qu'en raison de l'importance de la question, les représentants suisses au Comité exécutif seraient chargés de demander qu'elle soit examinée par le prochain congrès, qui aura lieu à Berlin en 1963. Si cette proposition est acceptée, les groupes nationaux seront alors invités à présenter un rapport et nous aurons l'occasion de nous occuper à nouveau de ce problème.

Les questions qui retiendront notre attention au cours de ces prochaines années sont donc nombreuses et le fait que certaines d'entre elles sortent quelque peu du droit conventionnel institué par l'Union de Paris n'enlève rien à leur importance, tout au contraire.

Dépôt international des dessins et modèles industriels

Un problème particulier relevant de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle a passé, au cours de l'année, du stade des délibérations à celui de la réalisation: il s'agit du *dépôt international des dessins et modèles industriels*. Ainsi que vous le savez, il avait été

convenu, lors de la Conférence de Lisbonne de 1958, que l'Arrangement de La Haye de 1925 ferait l'objet d'une revision distincte. Les études préliminaires ayant été faites, une commission d'experts ayant siégé en 1959 et préparé un projet de nouvel arrangement, il devint possible de passer au stade final. C'est ainsi qu'une conférence diplomatique a siégé à La Haye du 14 au 28 novembre 1960 et a mis au point un nouveau texte, qui présente d'importants changements par rapport au texte actuellement encore en vigueur.

Les membres du Groupe suisse ont été renseignés — lors de la séance de travail du 8 décembre ainsi que par circulaire du «Vorort» du 16 décembre 1960 — sur les modifications intervenues. Ces dernières sont importantes. C'est ainsi que la suppression du dépôt secret, avec la possibilité, il est vrai, de différer pendant 12 mois la publication du dépôt, la limitation du dépôt multiple à 20 objets, un dépôt multiple spécial pouvant comprendre cependant jusqu'à 100 objets, mais seulement pendant le délai durant lequel la publication a été différée, un nouveau système de taxe entraînant un très fort renchérissement du dépôt, l'introduction de la limitation territoriale obligatoire, la nécessité d'apposer une mention de réserve consistant dans le symbole (D), la réduction de la durée de protection de 15 à 10 ans sont autant de nouveautés qui laissent quelque peu perplexes certaines de nos industries, et plus particulièrement l'industrie textile, qui tenait au dépôt secret et qui recourait jusqu'ici fréquemment au dépôt multiple. En ce qui concerne la durée de protection, il est heureux qu'un protocole ait été conclu, afin de maintenir une protection de 15 ans entre les Etats qui sont membres de l'Arrangement actuel, les «nouveaux» Etats ayant la possibilité d'y souscrire également.

Il est manifeste que la principale préoccupation des auteurs du nouvel Arrangement a été d'apporter à l'ancien texte toutes les modifications jugées indispensables pour que les Etats qui jusqu'ici s'étaient tenus éloignés de l'Union restreinte de La Haye puissent y adhérer. Il appartient maintenant à ces Etats de prouver que ces modifications ne sont pas intervenues inutilement. La valeur du nouvel Arrangement dépendra en effet en grande partie du nombre et de l'importance des nouveaux Etats qui y souscriront. Formons donc le vœu que non seulement l'Italie, le Luxembourg, la Yougoslavie et le Saint-Siège, qui ont déjà signé l'Arrangement le dernier jour de la conférence, mais aussi de nombreux autres pays et en particulier les Etats-Unis, l'Autriche, la Grande-Bretagne, ainsi que les Etats scandinaves et, espérons-le, un jour également le Japon, viendront se joindre à l'Union restreinte de La Haye. Si ce vœu

devait se réaliser, alors on pourrait certainement considérer la revision comme un grand succès.

Réarrangement de la Convention de Paris

Il est une autre question que la Conférence de Lisbonne n'a pas résolue : le *réarrangement du texte de la Convention de Paris* : Faute de temps, la Conférence n'avait pas été à même d'examiner les propositions présentées par le Bureau international, à la suite des travaux d'un comité spécial AIPPI/CCI. La Conférence, dans une résolution finale, tout en considérant qu'une refonte du texte de la Convention était souhaitable et en approuvant en principe les modalités préconisées à cet effet, avait invité le Bureau international à poursuivre l'étude de la question.

Au cours de l'été 1960 et à l'occasion d'une réunion à Genève des directeurs des offices nationaux de la propriété industrielle, le Bureau international a procédé à la constitution d'un petit comité d'experts, composé de quelques représentants d'administrations nationales, afin d'entreprendre l'étude du problème dans le sens de la résolution de Lisbonne. Il est prévu de soumettre les conclusions auxquelles arrivera ce comité à une prochaine conférence de plénipotentiaires. Un certain temps s'écoulera donc encore avant que le réarrangement soit un fait accompli.

Classification internationale des marques

C'est également à Genève en juillet 1960 que s'est réuni le *comité de classification* prévu par l'Arrangement de Nice, concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique et de commerce. Il a poursuivi ses travaux.

Le Bureau international

En automne 1960, le *Bureau international* a transféré son siège à Genève, en prenant possession de sa nouvelle maison, qui lui permettra dorénavant de travailler dans des conditions convenables. Nous ne pouvons que nous en réjouir, de même que nous sommes très heureux des excellentes relations que nous entretenons avec le Bureau international, qui ne manque jamais d'être représenté à nos réunions.

Coordination des droits de propriété industrielle

Les problèmes que pose la protection de la propriété industrielle soulèvent — cela est incontestable — un intérêt croissant sur le plan international. On peut certes s'en féliciter. Mais en même temps, on peut craindre certaines répercussions défavorables nées du zèle louable en soi, mais parfois intempestif, que certains manifestent dans ce domaine qui, il n'y a pas longtemps encore, était réservé à quelques initiés qui se recrutaient dans l'AIPPI et la CCI.

La collaboration entre ces deux grandes associations privées est facile à réaliser, non seulement du fait de l'existence du *comité mixte AIPPI|CCI*, qui a pour but de coordonner l'activité des deux associations, mais aussi parce que ce sont généralement les mêmes personnes qui jouent un rôle actif à la fois à l'AIPPI et à la CCI.

En revanche, il est plus difficile d'obtenir une coordination des activités de toutes les organisations qui, depuis la deuxième guerre mondiale, entendent s'occuper directement ou indirectement, de près ou de loin, d'un sujet ou d'un autre ayant trait à la propriété industrielle. Certes, le Bureau international a conclu des accords de travail avec les principaux organismes intéressés; UNESCO, Conseil de l'Europe, par exemple. Mais les rapports qui ont été présentés aux derniers congrès et Comités exécutifs de notre association par M. ENGI, en sa qualité de président de la Commission de coordination de l'AIPPI, nous permettent de nous rendre compte du grand nombre d'institution de tous genres qui s'intéressent aujourd'hui à nos problèmes à un titre ou à un autre.

Institut international des brevets de La Haye

Certaines initiatives prises dans le domaine de la coordination méritent notre entière approbation. Il en est par exemple ainsi de la création en 1947 de l'*Institut international des brevets de La Haye*, auquel la Suisse a adhéré en date du 1^{er} janvier 1960. Le Bureau fédéral lui a fait parvenir le premier lot de demandes à examiner du point de vue de la nouveauté au cours de l'automne dernier.

Harmonisation des législations de propriété industrielle

De même, dans le domaine, dont on parle de plus en plus depuis quelque temps, de l'*harmonisation des législations de propriété industrielle*, notre

attitude ne peut en principe qu'être favorable. En effet, s'il est un domaine où une certaine harmonisation est souhaitable et possible, c'est bien celui de la propriété industrielle. Cela non seulement parce qu'il s'agit de problèmes purement techniques ne touchant pas à la souveraineté des Etats, mais aussi du fait des traditions de collaboration qui se sont développées entre les Etats dans le cadre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Paris de 1883.

Aussi devons-nous suivre avec le plus grand intérêt les efforts d'harmonisation tentés actuellement soit sur le plan européen au sein Conseil de l'Europe, soit dans le cadre du Marché commun.

Marché commun et Conseil de l'Europe

Du moment que la Suisse n'a pas la possibilité de participer aux débats de la *Commission de propriété industrielle du Marché commun*, il est d'autant plus opportun pour elle de suivre en tant qu'observateur — comme l'ont fait jusqu'ici MM. PLINIO BOLLA et HANS MORF — les travaux de la *Commission des brevets du Conseil de l'Europe*, laquelle sera peut-être à même de faire entendre sa voix dans les discussions qui ont lieu actuellement entre les Six dans le domaine de l'harmonisation des droits de propriété industrielle et plus particulièrement dans celui de la création d'un brevet unique coexistant — du moins pendant la première période — avec les brevets nationaux. Ce n'est en effet que par une collaboration agissante que nous aurons la possibilité de présenter notre point de vue et d'obtenir, le cas échéant, que nos intérêts soient sauvegardés.

Si nous sommes prêts à collaborer à une harmonisation de certains secteurs de la propriété industrielle, nous devons toutefois pouvoir nous exprimer au stade des travaux préparatoires et ne pas être placés devant un fait accompli, avec la seule possibilité d'accepter tel quel ce qui aura été mis au point par d'autres ou de rester à l'écart. Et c'est devant cette alternative que nous nous trouverions si nous ne pouvions directement ou indirectement nous prononcer sur les projets en discussion. Espérons donc que les Six comprendront qu'aussi louable que soit leur intention d'arriver à des solutions communes dans le cadre du Marché commun, certains problèmes de propriété industrielle doivent être résolus dans le cadre de l'Europe entière, si l'on entend rester fidèle à l'esprit qui a animé les précurseurs de la protection de la propriété industrielle qui ont fondé l'Union de Paris en 1883. Or des accords dans le domaine de la propriété indus-

trielle ne pourront avoir une large base que s'ils sont négociés par tous les intéressés. La seule possibilité laissée aux Etats non-membres du Marché commun d'y adhérer ultérieurement — solution que les Six paraissent envisager — ne saurait contenter ni la Suisse ni les autres pays laissés à l'écart de la discussion.

C'est précisément parce que je suis convaincu de la nécessité de trouver des solutions valables pour l'ensemble de l'Europe qu'il ne me paraît pas souhaitable — pour le moment du moins — que l'Association européenne de libre-échange (AELE) s'occupe aussi de propriété industrielle. On doit éviter de créer dans ce domaine deux tendances différentes, deux blocs qui s'affronteraient. Cherchons tout d'abord une solution commune correspondant aux intérêts communs des pays européens. Si nous ne réussissons pas dans la voie d'une collaboration générale, alors nous examinerons les autres possibilités qui s'offrent d'arriver à une collaboration partielle.

Collaboration dans la procédure d'examen préalable des brevets d'invention

On peut également saluer avec plaisir les efforts qui sont déployés par les *offices nationaux de propriété industrielle des pays connaissant l'examen préalable*, en vue de trouver une procédure devant permettre de mettre à disposition de tous les offices qui s'occupent de la même invention les résultats de la recherche de nouveauté faite par l'office qui a entrepris la première recherche. Un projet d'accord est actuellement à l'étude; on envisage de le soumettre ultérieurement au Conseil de l'Europe, en vue précisément d'en faire un accord général et non particulier. Le Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, M. HANS MORF, collabore à ces travaux et il peut être assuré de notre appui. Il n'est en effet pas rationnel qu'une même recherche de nouveauté pour la même invention soit faite dans tous les pays où l'inventeur entend obtenir protection. Le projet envisagé permettrait une sensible réduction des frais, une économie de personnel et un gain de temps.

Tendances contraires au libre exercice des droits de propriété industrielle

Aux efforts déployés sur le plan international pour harmoniser les législations en matière de propriété industrielle et pour développer la protection de ces droits s'opposent malheureusement d'autres courants

qui tendent — souvent sans que cela soit au premier abord bien apparent — à vider ces droits d'une partie de leur substance. Il ne m'est pas possible ici de m'étendre sur ces tendances, ni même d'en dresser un inventaire complet. Je ne peux qu'effleurer le problème.

Aucun de vous n'ignore les inconvénients résultant aux *Etats-Unis* de la législation antitrust, en ce qui concerne l'exercice de certains droits de propriété industrielle. Le *Traité de Rome* contient, à ses articles 85 et 86, des dispositions qui, selon l'interprétation qui leur est donnée, sont de nature à restreindre également l'exercice de certains droits de propriété industrielle. Il en est de même du *Traité de l'Euratom*. Vous connaissez aussi les difficultés rencontrées en *Italie* dans le domaine des brevets pharmaceutiques et, plus récemment, dans celui des redevances en cas de licence non exclusive de marque, ainsi qu'au *Danemark* lors du renouvellement des marques de produits pharmaceutiques. Des mesures récentes prises en *France* pour combattre les abus de la concurrence concernent ce qu'on appelle le « refus de vente » et, par là, portent atteinte à certains contrats. La *Belgique* de son côté, par une loi du 27 mai 1960, a également promulgué des dispositions pour combattre l'abus de puissance économique à la suite de pratiques qui faussent ou qui restreignent le jeu normal de la concurrence.

Quelle que soit la valeur des arguments retenus pour justifier de telles dispositions légales, il n'en est pas moins certain que par l'application qui en est faite, l'exercice des droits de propriété industrielle peut s'en trouver compromis.

Il semble qu'on assiste aujourd'hui au renouveau d'une tendance constatée en Europe au début et au milieu du 19^e siècle visant à nier l'opportunité des brevets d'invention.

A cette époque, les droits de monopole inhérents aux brevets étaient en effet considérés par certains comme des entraves à la liberté des échanges. Aujourd'hui, c'est en invoquant le désir de protéger la libre concurrence et la nécessité de combattre les abus de la puissance économique qu'on entend dans divers milieux restreindre le libre exercice des droits de propriété industrielle.

*La protection des droits
de propriété industrielle et l'encouragement de la recherche*

Souhaitons que tous ceux qui, dans les différents pays et aussi dans le cadre des nouvelles organisations internationales, ont à s'occuper de ces questions n'oublient pas qu'une protection efficace des droits de propriété

industrielle a été, est et sera toujours un des moyens les plus opportuns d'encourager la recherche et de favoriser le progrès technique, conditions indispensables à l'augmentation des échanges entre les pays, ainsi qu'au relèvement du niveau de vie et au bien-être de la population.

Mais ne négligeons pas d'apporter notre soutien à tous ceux qui défendent les droits de propriété industrielle. Pour assurer la sauvegarde de ces droits et obtenir leur prise en considération dans tous les organismes nouveaux qui sont nés depuis la guerre, comme aussi dans les pays membres ou non de l'Union de Paris, les réunions officielles de l'AIPPI, que ce soit à l'échelon international (Comité exécutif et congrès) ou à l'échelon national, ne suffisent pas. Il convient que chacun individuellement fasse un effort, lors de relations d'affaires ou amicales, afin d'attirer l'attention de son interlocuteur étranger sur les inconvénients de telle ou telle disposition de sa loi nationale ou, mieux encore, des projets de décrets en préparation, en s'efforçant de le convaincre qu'en intervenant dans le sens recommandé il agira en conformité de l'intérêt bien compris de son propre pays, car en définitive tous les Etats industriels ont le même intérêt à la sauvegarde des droits de propriété industrielle.

Ratification des Actes de Nice et de Lisbonne

Sur le *plan suisse*, nous avons eu à nous occuper, durant l'année écoulée, de la *ratification des Actes de Nice* (1957) *et de Lisbonne* (1958). Le Groupe suisse avait déjà eu l'occasion de se prononcer en faveur d'une telle ratification. Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle nous a fait part de son intention de n'apporter aux lois actuellement en vigueur que les modifications indispensables pour permettre l'exécution dans notre pays des conventions et arrangements dans leur texte modifié.

A la suite de la discussion qui eut lieu lors de la séance du 8 décembre 1960, le Groupe suisse s'est rallié – malgré certaines oppositions qui se sont finalement transformées en abstentions – à l'avis du Bureau fédéral, qu'il n'était pas indispensable de modifier la loi sur les brevets et celle sur les marques.

En ce qui concerne les *brevets*, on peut en effet admettre que l'article 16 de la loi – qui prévoit que les titulaires de brevets de nationalité suisse peuvent invoquer les dispositions du texte de la Convention d'Union de Paris ratifié en dernier lieu par la Suisse, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la loi fédérale – peut être appliqué au requérant avant même l'octroi du brevet. Ce serait en effet interpréter d'une façon

trop stricte l'article 16, que de réserver son application aux seuls titulaires de brevets. Cette disposition a en effet été insérée dans la loi en vue de permettre une ratification du dernier texte conventionnel sans qu'une modification de la loi suisse soit nécessaire, tout en assurant aux ressortissants suisses les mêmes droits et avantages qu'aux ressortissants étrangers, qui sont à même d'invoquer les dispositions de la Convention d'Union non seulement en tant que titulaires d'un brevet, mais dès le moment où une demande de brevet a été déposée.

Au sujet de la loi sur les *marques*, le Groupe suisse a également été d'avis — après qu'une certaine opposition se soit manifestée — qu'une modification n'était pas indispensable, du moment que, dans notre pays, les marques de service peuvent être sauvegardées dans le cadre de la loi réprimant la concurrence déloyale et que la Convention d'Union, dans son texte de Lisbonne, ne prescrit pas aux Etats de quelle façon la marque de service doit être protégée. Nous avons cependant relevé tout l'intérêt que nous attachions à cette question et l'opportunité de la régler dans la loi sur les marques elle-même.

Le message du Conseil fédéral en vue de la ratification des Actes de Nice et de Lisbonne sera vraisemblablement prochainement présenté aux Chambres fédérales. Espérons que ces dernières adopteront les propositions qui leur seront soumises encore en 1961.

Revision de la loi fédérale sur les marques

L'occasion de nous occuper de la marque de service nous sera, souhaitons-le, bientôt donnée dans le cadre de la *revision totale de la loi sur les marques*. Le Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, M. HANS MORF, nous a assuré que cette revision figurait en tête de son programme de travail et qu'elle serait entreprise très prochainement. Nous l'espérons, car il est temps que notre loi sur les marques de 1890 soit adaptée aux conditions actuelles. Une refonte complète est non seulement nécessaire, elle est aussi urgente.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

Le Bureau fédéral a, il est vrai, encore d'autres préoccupations. Je veux parler des difficultés dans lesquelles il se débat actuellement du fait du manque de personnel. Malgré tous ses efforts, il ne lui est en effet, depuis

quelque temps, pratiquement plus possible de recruter des techniciens et il peut encore se déclarer heureux lorsque ceux qu'il occupe ne lui sont pas enlevés par l'économie privée.

Cette situation se répercute tout particulièrement dans l'octroi des brevets et il ne s'agit pas seulement de la procédure avec examen préalable de nouveauté. Dans la procédure sans examen, le retard est tel qu'il doit préoccuper non seulement le Bureau fédéral, mais aussi les milieux économiques.

M. MORF peut être assuré que nous comprenons ses difficultés, qui résultent de la haute conjoncture, et que dans la mesure de nos moyens, nous ferons tout ce que nous pourrons pour l'aider à trouver une solution.

Je tiens à cette occasion à relever les excellents rapports que le Groupe suisse entretient avec le Bureau fédéral et plus spécialement avec son Directeur et ses collaborateurs immédiats et à dire à M. MORF combien nous apprécions sa collaboration aux travaux de l'AIPPI en général et la fidélité qu'il témoigne au Groupe suisse en particulier.

Conclusions

Le tour d'horizon que je viens de faire au sujet de l'activité de notre Groupe au cours de l'année écoulée permet de constater que les problèmes dont nous aurons à nous occuper à l'avenir sur le plan aussi bien international que national sont nombreux. Nous pouvons, dans un certain sens, nous en réjouir. Ils attestent en effet de l'importance des droits de propriété industrielle, qui ne sont pas statiques, mais qui, par leur nature même, sont appelés à la fois à suivre l'évolution de l'économie et à contribuer à cette évolution du fait de leurs répercussions sur le développement de la technique.

On parle beaucoup aujourd'hui des mesures à prendre pour encourager la recherche. Une protection adéquate des droits de propriété industrielle est, sans aucun doute, l'une des mesures les plus utiles et les plus efficaces. Nous le savons tous. Espérons cependant que tous les autres pays membres ou non de l'Union de Paris et en particulier les nombreux Etats en voie de développement en sont aussi convaincus.

Bundesgerichtspraxis zu Art. 118 Ziff. 1 des Patentgesetzes

HANS-JÖRG HELD, WATTWIL

I.

1. Gegenstand der zweifellos wichtigsten Streitigkeiten über Erfindungspatente ist die Frage, ob die Patenterfordernisse – d. h. technischer Fortschritt, Erfindungshöhe und -neuheit – gegeben sind. Ob diese Erfindungsmerkmale vorliegen, ist eine Tatfrage, während die Frage der Beurteilung und Bewertung der Erfindung eine Rechtsfrage ist. Das Bundesgericht als Berufungsinstanz ist also ohne weiteres berechtigt, zu prüfen, ob die Vorinstanz die Erfindungsmerkmale richtig auslegt bzw. angewandt hat, während die Beantwortung der Tatfrage dem Bundesgericht nach dem Grundsatz von Art. 63,2 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) an sich nicht möglich wäre.

2. Dieses Prinzip wurde jedoch bereits in Art. 67 des OG in seiner Fassung von 1943 insofern nicht ganz konsequent eingehalten, als das Bundesgericht gemäß diesem Artikel in Streitigkeiten über Erfindungspatente einen Augenschein vornehmen und den Sachverständigen der Vorinstanz und neben diesem erforderlichenfalls auch einen neuen Sachverständigen beiziehen konnte, sofern sich dies «für das genaue Verständnis des Sachverhaltes» als nötig erwies. Durchbrochen wurde das Prinzip vollends durch Art. 118 Ziff. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente von 1954 (PG), welcher den genannten Artikel 67 OG aufhebt bzw. ersetzt. Es wird nun mit dieser Neuerung hinsichtlich der von der Vorinstanz festgestellten technischen Verhältnisse ein eigentliches Überprüfungsrecht des Bundesgerichts eingeführt, indem dieses von der Bindung an den durch die kantonale Vorinstanz festgestellten technischen Tatbestand endgültig befreit wird; es wird dem Gericht die Möglichkeit eingeräumt, die im Gesetz nicht abschließend aufgeführten Beweismaß-

nahmen zu treffen, insbesondere den Sachverständigen der Vorinstanz zu einer Ergänzung des Gutachtens zu veranlassen, selbst einen oder mehrere Sachverständige zu bestellen oder auch einen Augenschein vorzunehmen. Dabei ist allerdings zu präzisieren, daß Art. 118 Ziff. 1 PG nur eine sogenannte «Kann»-Vorschrift ist, da diese Bestimmung keine eigentliche Überprüfungspflicht mit sich bringt, sondern dem Bundesgericht lediglich das Recht einer Loslösung vom kantonalen Tatbestand gibt, sofern dies vom Gericht als notwendig erachtet oder sofern ein entsprechender Parteiantrag gestellt wird und es diesem Folge leisten will. Ist das Bundesgericht der Meinung, daß eine Überprüfung nicht notwendig sei, kann es nach dem Wortlaut des Gesetzes von einer solchen selbst dann absehen, wenn beide Prozeßparteien einen entsprechenden Antrag gestellt haben. Nichtsdestoweniger schafft jedoch diese neue Bestimmung eine Appellationsmöglichkeit im Umfang der Überprüfung des kantonalen Tatbestandes.

3. a) Der Grund für diesen eigentlichen Einbruch ins System der Berufung liegt in der Erkenntnis der außerordentlich engen Verbindung von Tat- und Rechtsfrage auf dem Gebiet des Patentwesens; die Feststellung der technischen Verhältnisse präjudiziert die Beantwortung der Rechtsfrage ohne weiteres, und es ist deshalb klar, daß die richtige Erfassung des technischen Tatbestandes auf dem Patentgebiet entscheidend ist, so daß gerade in den Fällen, wo es um Bestand oder Nichtbestand eines Patentbesitzes und daher oft um sehr erhebliche Werte geht, ein verständliches Bedürfnis nach Überprüfbarkeit der tatbeständlichen Feststellungen des kantonalen Richters besteht. Dieses Bedürfnis ist soweit unbestritten und wurde auch schon bei der Schaffung des Art. 118 Ziff. 1 PG geltend gemacht und ohne weiteres anerkannt.

b) Auf eine besondere Schwierigkeit weist auch die Ergänzungsbotschaft des Bundesrates zur Vorlage über die Patentgesetzrevision vom 28. 12.1951 (S. 22) hin. Die Sachverständigen und Richter können bei der Prüfung der Voraussetzung für den Rechtsbestand eines Patentbesitzes nicht auf den zur Zeit der Begutachtung oder des Urteils gegebenen «Stand der Technik» abstellen, sondern sie müssen sich gedanklich in den Zeitpunkt des Patentgesuches zurückversetzen können, was ihre Aufgabe eben sehr erschwert.

4. Es sei in diesem Zusammenhang nun vor allem daran erinnert, daß die erwähnte «Kann»-Vorschrift des Art. 67 OG in der Fassung von Art.

118 Ziff. 1 PG *das Resultat von viel weiter ausholenden Bestrebungen von großen Kreisen der Industrie gewesen ist.*

a) Die ursprüngliche Forderung ging auf die Schaffung eines eidgenössischen Patentgerichtshofes als 1. Instanz (dieses Gericht wollte man entweder als besondere Abteilung des eidg. Amtes für geistiges Eigentum oder aber auch als selbständige Behörde ausgestalten) – mit Berufungsmöglichkeit an eine ebenfalls neu zu schaffende, aus Juristen und Technikern gebildete besondere Patentkammer des Bundesgerichts. Diesem Verlangen wurden vor allem Bedenken verfassungsrechtlicher und politischer Natur entgegengehalten (vgl. die Botschaft des Bundesrates über die Revision des PG vom 25.4.1950, S. 17f); insbesondere fürchtete man auch mit der Konstituierung eines Patentgerichtshofes ein Präjudiz für eine grundsätzlich unerwünschte Aufteilung der Gerichtsbarkeit nach Spezialgebieten zu schaffen.

b) Die aus der Privatwirtschaft stammenden Vorschläge wurden infolge dieser Bedenken reduziert auf die Forderung nach Schaffung einer bundesgerichtlichen Spezialekammer mit Fachrichtern, die sowohl Rechts- als auch Tatfragen zu überprüfen hätte; Bundesgericht und Bundesrat waren jedoch vorerst der Meinung, es sollten mit dem bis zu jenem Zeitpunkt noch selten angewandten Art. 67 OG noch mehr Erfahrungen gesammelt werden; der Bundesrat vertrat ferner die Ansicht, es sei auch aus verfassungsrechtlichen Gründen von der Schaffung einer besonderen Kammer abzusehen (vgl. erwähnte Botschaft vom 25.4.1950, Seite 19f.). Wie Prof. FRITSCHÉ in seinem Gutachten (veröff. in Mitt. der Schweizergruppe Heft 1 vom September 1948) dargelegt hat, hätte diese Lösung schon durchaus auf dem Boden der geltenden Verfassung durchgeführt werden können.

c) Sowohl im Rahmen der Expertenkommission (siehe Protokolle über die Sitzungen vom 9.5.1951 bzw. 22.11.1950) als auch in den Räten (vgl. Stenographische Bulletins des Nationalrates, 1952, insbesondere S. 450 und des Ständerates 1953, S. 406f.) wurde eine weitere Konzession gemacht, indem die genannten Industrievertreter mit Rücksicht auf die geltend gemachten verfassungsrechtlichen und politischen Bedenken gegen die Schaffung des ursprünglich geforderten Patentgerichtshofes bzw. einer bundesgerichtlichen Spezialekammer mit Fachrichtern eine Regelung im Sinne des heutigen Art. 118 Ziff. 1 PG vorschlugen, wobei man aber dem Bundesgericht nicht nur ein Recht, sondern auch auf einen Antrag der Parteien hin die Pflicht auferlegen wollte, die tatbeständlichen

Feststellungen der Vorinstanz zu überprüfen; gleichzeitig wurde im übrigen der Wunsch geäußert, daß die Experten auch zur Urteilsberatung beigezogen werden sollten. Sowohl das Überprüfungsobligatorium wie auch der letzterwähnte Vorschlag wurden jedoch – nicht zuletzt ebenfalls aus politischen und verfassungsrechtlichen Gründen – fallengelassen.

d) Mit diesem kurzen historischen Rückblick sollte gezeigt werden, daß die geltende Regelung des Art. 118 eine im Verhältnis zu den ursprünglichen Wünschen der Industrie sehr bescheidene Konzession ist; wenn nicht mehr erreicht wurde, liegt der Grund sicherlich nicht in erster Linie in Zweckmäßigkeitserüberlegungen, sondern in offenbar unüberwindbaren Schwierigkeiten verfassungsrechtlicher und politischer Natur; auf jeden Fall wollte man auch die Gefährdung des ganzen Revisionswerkes durch ein Überspannen des Bogens vermeiden.

II.

1. Es soll an dieser Stelle nicht untersucht werden, ob die in Frage stehende «Kann»-Vorschrift in ihrem heutigen Wortlaut glücklich formuliert ist, denn dies wäre ohnehin müßig, da eine neuerliche Revision des PG im gegenwärtigen Zeitpunkt kaum in Frage kommt, woran auch die Tatsache nichts ändert, daß man nach der Ratifikation des in Lissabon revidierten Textes der Pariser Übereinkunft früher oder später zu einer teilweisen Anpassung der schweizerischen Gesetzgebung wird kommen müssen. Es interessiert hier vielmehr die Frage, wie die nun einmal geltende Bestimmung des Art. 118 Ziff. 1 PG von der bundesgerichtlichen Praxis *ausgelegt* wird; darüber kann man sich insofern schon ein gewisses Bild machen, als mehrere Entscheide ergangen sind, in denen darüber befunden werden mußte, unter welchen Voraussetzungen sich das Gericht an den vorinstanzlich festgestellten Tatbestand halten soll.*

* 81 II 292 ff.: i. S. The National Cash Register Comp. und National Registrierungskassen AG c/ K. Endrich AG für Büroorganisationen und Maschinen.

85 II 131 ff.: i. S. Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A. c/ Hausheer et Nerfos S. à r. l.

85 II 512 ff.: i. S. Fischli c/ Matthée & Genecand «Trima».

Urteil vom 14. 1. 1960 i. S. Werner Müller c/ Emil Schwertfeger (nicht veröffentlicht).

Urteil vom 26. 1. 1960 i. S. Roth & Cie. AG c/ Theo Krebs (nicht veröffentlicht).

86 II 103 ff.: i. S. C. Gartenmann & Cie. AG c/ Palmér (teilweise wiedergegeben in «Schweiz. Mitt. über gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1960», Heft 2, S. 164f.).

2. In Beantwortung der Frage nach der bisherigen Praxis kann gesagt werden, daß es das Gericht in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle abgelehnt hat, als Appellationsinstanz dem Ersuchen der Parteien nach Überprüfung des kantonalen Sachverhaltes zu entsprechen, wobei darauf verwiesen wird, daß Art. 118 Ziff. 1 PG eine «Kann»- und nicht eine «Muß»-Vorschrift ist. Dabei wurde auf die folgenden Kriterien abgestellt:

In 85 II 131 ff. wurde untersucht, ob die vorinstanzlichen Feststellungen gut fundiert waren, von richtigen Voraussetzungen ausgingen und auf logischer Überlegung beruhten; in 85 II 512 ff. und im Urteil vom 7. 7. 1960 war maßgebend, ob die technische Fragestellung als richtig und vollständig zu gelten hat und ob die Feststellungen klar, zusammenhängend, genau und sich nicht widersprechend waren bzw. nicht von irrümlichen und unvollständigen Überlegungen ausgingen. Auch gemäß Urteil vom 14. 1. 1960 seien weitere Beweismaßnahmen nur dann zu treffen, wenn die vorinstanzlichen Feststellungen unklar, ungenau und unvollständig waren; in 86 II 103 ff. wurde ebenfalls die Überzeugungskraft der kantonalen Feststellungen geprüft, während im Urteil vom 21. 6. 1960 auf die Wertung der Vorinstanz hinsichtlich des technischen Fortschrittes abgestellt wurde. Eine gewisse Abweichung von der bundesgerichtlichen Tendenz findet sich in 81 II 292 ff., wo das Bundesgericht, gestützt auf Art. 67 OG, einen Augenschein vornahm, jedoch den Beizug eines Sachverständigen ebenfalls ablehnte unter Hinweis auf die Einfachheit der technischen Verhältnisse. Eine zweite Ausnahme wurde im Entscheid vom 26. 1. 1960 gemacht: Der Instruktionsrichter ordnete in diesem Fall, gestützt auf Art. 67 OG, eine Vernehmlassung der Experten und Gegenexperten der Vorinstanz zu einer kleineren Teilfrage an, da in der Berufungsantwort der Einwand erhoben worden war, der Experte des kantonalen Gerichts sei von einer falschen Annahme ausgegangen. Im Prinzip wird aber auch hier betont, es könne sich dabei aber nicht um eine vollständige Überprüfung handeln. Im weiteren wird hier darauf hingewiesen, daß das Bundesgericht auch dann, wenn es neue Experten zuzieht, immer noch auf die Expertenfeststellungen der Vorinstanz abstellen kann, sofern ihm diese mehr einleuchten. Dies erscheint uns allerdings selbstverständlich, da Gutachten dazu bestimmt sind, dem Gericht bei der Urteilsfindung zu helfen, ohne ihm aber irgendwelche Bindungen aufzuerlegen.

Urteil vom 21. 6. 1960 i. S. Wefcoma International AG c/ Gebr. Diebold, Maschinenfabrik (nicht veröffentlicht).

Urteil vom 7. 7. 1960 i. S. Heberlein & Co. AG c/ Niederer & Co. (nicht veröffentlicht).

III.

Zu der ausgesprochen restriktiven Auslegung des Art. 118 Ziff. 1 PG möchten wir folgendes bemerken:

1. Es ist richtig, daß Art. 67 OG in der Form des Art. 118 Ziff. 1 PG im Abschnitt über die Berufung steht, aber daraus darf kaum gefolgert werden, daß die Bestimmung unbedingt auch im Geiste *dieses* Rechtsmittels ausgelegt werden muß. Es wurde oben gezeigt, daß man sich bei der Revision des PG durchaus bewußt war, mit der Einführung dieser, wenn auch beschränkten Appellationsmöglichkeit eben einen *Einbruch* ins System geschaffen zu haben, der sich wegen der erwähnten patentrechtlichen Besonderheiten ohne weiteres rechtfertigte. In welchen Einzelfällen nun die Voraussetzungen gegeben sind, von der Möglichkeit der Anwendung der Ausnahmebestimmungen auch Gebrauch zu machen, ist in der Tat eine Auslegungsfrage, bei deren Beantwortung man sich die Umstände der Schaffung der Norm – an denen sich bis heute nichts geändert hat – in Erinnerung rufen muß. Wie gezeigt wurde, ist die Fassung von Art. 118 Ziff. 1 PG historisch gesehen das Resultat von viel weiter reichenden Bestrebungen gewesen, die vor allem aus politischen und verfassungsrechtlichen Überlegungen nicht verwirklicht werden konnten. Wäre es daher nicht viel richtiger, wenn unter diesen Umständen wenigstens vom Erreichten, nämlich der in Frage stehenden Bestimmung, wirklich auch in der Mehrzahl der Fälle Gebrauch gemacht würde, d. h. Art. 118 Ziff. 1 PG extensiv ausgelegt würde?

2. Man kann sich in der Tat auch fragen, wie es einem Kollegium von Juristen beim besten Willen überhaupt möglich sein *kann*, zu entscheiden, ob beispielsweise die technische Frage richtig gestellt wurde, oder ob komplizierte technische Feststellungen genau und vollständig sind; man denke auch an den Fall, wo einander verschiedene, sich widersprechende Expertisen gegenüberstehen. Es ist im weiteren durchaus vorstellbar, daß sich die Überprüfung technischer Feststellungen auch dann oft rechtfertigen wird, wenn diese an sich «überzeugend» oder «logisch» erscheinen, da beispielsweise ein geschickter Gutachter leicht in der Lage ist, eine Situation klar, aber eben zugunsten seiner Partei, d. h. unobjektiv, darzustellen, ohne daß dies dem technischen Laien ohne weiteres auffallen würde. In all diesen Fällen würde sich die Anordnung neuer Beweismaßnahmen schon von Amtes wegen aufdrängen, zumindest sollte

sie aber auf Parteiersuchen hin vorgenommen werden. Es ist nur schon im Hinblick auf die Kostenfolge kaum anzunehmen, daß eine Expertise beantragt wird, wenn nicht wenigstens ein gewisses entsprechendes Bedürfnis besteht; andererseits dürfte sich die damit unter Umständen verbundene wohl geringe Prozeßverlängerung im Interesse einer richtigen Rechtsfindung unbedingt lohnen.

3. Es ist allerdings denkbar, daß sich hin und wieder eine Lage ergibt, wo die Meinung der kantonalen Experten – z. B. wegen ihrer beruflichen Stellung und ihrer Erfahrung – außerordentlich schwer ins Gewicht fällt und keine ernst zu nehmenden Einwände erhoben werden oder wo die Lage selbst für den technischen Laien so klar ist, daß eine Überprüfung unsinnig wäre; diese Fälle, in denen bei der Auslegung das Gewicht nun einmal auf das «Muß-Nicht» gelegt werden kann, sind indessen insbesondere beim heutigen Stand der Technik äußerst selten zu erwarten, so daß eine umgekehrte Auslegungspraxis viel begreiflicher wäre. Aus der Tatsache, daß in solchen Fällen eine Überprüfung nicht verlangt werden kann, darf jedoch natürlich nicht abgeleitet werden, das Bundesgericht habe deshalb keine appellatorische Funktion, denn in jedem Appellationsverfahren muß der Richter auf die Einwände nicht eintreten, die er für völlig überflüssig hält.

4. a) Die Überprüfung des Tatbestandes dürfte oft auch gerechtfertigt sein, weil sich die kantonale Instanz (insbesondere Handelsgerichte) längst nicht immer veranlaßt sieht, Experten beizuziehen, was nach OG 51 Abs. 1 lit. c auch nicht nötig ist – sondern auf Grund eigener Sachkenntnis entscheidet; es gibt bekanntlich Prozeßordnungen, nach denen der Zuzug von Experten gar nicht zulässig ist, sofern Sachkunde im Gericht vertreten ist (z. B. St. Gallen ZPO Art. 252 Abs. 3). Ob das Gericht aber als sachkundig zu gelten hat, bleibt ihm selbst zur Entscheidung überlassen. (Zu dieser Frage Schweiz. Mitt. über gewerbl. Rechtsschutz und Urheberrecht 1960, Heft 2, S. 166.) Dazu kommt, daß in vielen Fällen, wo ein kantonales Gericht von der Einholung einer Expertise absieht, der Befund des sachverständigen Richters auch nicht immer protokolliert wird; nur ein solches Protokoll hätte für den Berufsrichter den gleichen Wert wie ein Gutachten (OG Art. 51, Abs. 1 lit. c), während eine Ersetzung des Protokolls durch die Aufnahme der richterlichen Voten in das Urteil bereits dann fragwürdig wird, wenn dann auch noch darauf verzichtet wird, diese Voten ausführlich wiederzugeben.

Wir denken vor allem an die Fälle, wo z. B. ein Kantonsgericht der

Meinung ist, das eine Expertise überflüssig machende Sachwissen sei vorhanden, während eine Partei in guten Treuen überzeugt sein kann, das ergangene Urteil beruhe nur auf allgemeiner Lebenserfahrung oder auf Halbwissen, ohne daß der Fall allerdings so offensichtlich zu sein braucht daß die mangelnde Sachkenntnis mit einer kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde gerügt werden könnte, was übrigens beträchtliche Beweisschwierigkeiten mit sich bringen würde. Es hat sich im weiteren gezeigt, daß Kassationsgerichte eine Nichtigkeitsbeschwerde wegen Verweigerung des rechtlichen Gehörs (z. B. wegen Nichtanordnung einer Expertise bei Fehlen der Sachkenntnis oder wegen Verweigerung einer Oberexpertise im Falle einer unschlüssigen Expertise) als unzulässig angesehen haben, mit der Begründung, solche Rügen seien nach der Neufassung von Art. 67 OG mit dem Rechtsmittel der Berufung beim Bundesgericht anzubringen! So wird in einem in der Schweizerischen Juristenzeitung 53, S. 107 veröffentlichten Entscheid des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich auf eine solche Nichtigkeitsbeschwerde nicht eingetreten, weil nach dem allgemeinen Grundsatz von § 345 der Zürcher Zivilprozeßordnung eine Überprüfung dieser nun dem Bundesgericht angehörenden Regeln über das Beweisverfahren durch das Kassationsgericht ausgeschlossen sei.

Dieser Tendenz der kantonalen Gerichte, den Beschwerdeführer nun nach Lausanne zu verweisen, steht die Tendenz des Bundesgerichtes gegenüber, infolge der bloßen «Kann»-Vorschrift seinerseits keine Überprüfung vorzunehmen. Es muß also festgestellt werden, daß man zwar anläßlich der letzten Revision des Patentgesetzes im Hinblick auf die oft auf dem Spiel stehenden großen Werte – wenn auch beschränkt – die Möglichkeit der Beurteilung des Tatbestandes nicht wie bisher durch eine, sondern durch zwei Instanzen schaffen wollte, daß aber durch die genannte Tendenz der kantonalen Gerichte bzw. des Bundesgerichtes nicht nur dieses Ziel nicht erreicht wurde – indem sich das Bundesgericht nicht im vorgesehenen Maße als zweite Instanz betrachtet – sondern daß wir heute weniger weit sind als vor der Revision, indem es einer Partei auf diese Weise passieren kann, daß sie überhaupt zwischen Stuhl und Bank fällt.

b) Eine bundesgerichtliche Überprüfung der kantonalen Feststellungen hätte unter Umständen auch den Vorteil, daß die an sich gesunde Tendenz gefördert würde, daß auch sogenannte «kleine Erfindungen», die auf einer verhältnismäßig geringen Erfindungshöhe stehen, vermehrt Schutz finden, hat es sich in letzter Zeit doch wiederholt gezeigt, daß gewisse kantonale Gerichte in dieser Beziehung noch sehr zurückhaltend sind.

c) Eine vermehrte Überprüfungsfreudigkeit des Bundesgerichtes wäre endlich auch aus Erwägungen der Rechtssicherheit zu wünschen, da den Parteien dadurch die Gewißheit gegeben wird, daß ein kantonales Urteil dem Bundesgericht zur Überprüfung nach einheitlichen Gesichtspunkten vorgelegt werden kann.

Zusammenfassung

Es ist offensichtlich, daß sich die von Verfechtern einer imperativen Abfassung des Art. 118 Ziff. 1 PG an verschiedenen Stellen geäußerten Bedenken, das Bundesgericht würde die neue Regelung restriktiv auslegen, weitgehend bestätigt haben. Es besteht teils zumindest ein ausgesprochenes Bedürfnis nach Überprüfung des von der kantonalen Instanz festgestellten Sachverhaltes, teils sind Rechtsfrage und Tatfrage so eng miteinander verknüpft, daß die eine ohne die andere gar nicht beurteilt werden kann, und es wäre deshalb – insbesondere in Übereinstimmung mit dem Zweck der Bestimmung – sehr zu begrüßen, wenn das Bundesgericht seine Praxis trotz der damit verbundenen und natürlich nach Möglichkeit zu vermeidenden Mehrarbeit in diesem Sinne ändern würde; anderenfalls würde nicht nur die ohnehin schon kleine Konzession, die man der Industrie seinerzeit mit der Aufnahme einer Überprüfungs-möglichkeit gemacht hat, wertlos, sondern es könnte dazu kommen, daß unsere Rechtsprechung in Patentsachen unbefriedigender wird, als dies vor der Revision des Patentgesetzes der Fall war.

Résumé

Il est évident que les craintes d'une interprétation restrictive de la nouvelle réglementation par le Tribunal Fédéral, exprimées en divers lieux par les partisans d'une rédaction impérative de l'art. 118, chiffre 1, de la loi sur les brevets d'invention, se sont largement avérées. D'une part, il existe un besoin prononcé au moins pour la vérification des faits établis par la Cour Cantonale, d'autre part, les questions de droit et les questions de fait sont liées si étroitement qu'elles ne peuvent être jugées séparément. Voilà pourquoi il serait à saluer – surtout en conformité avec le but de la disposition légale – si le Tribunal Fédéral changeait sa jurisprudence malgré le surplus de travail qui serait naturellement à éviter autant que possible. S'il en était autrement, non seulement la légère concession faite à l'industrie par l'inclusion d'un moyen d'examen serait sans valeur, mais il pourrait bien arriver que la jurisprudence en matière de brevets d'invention devienne moins satisfaisante qu'elle ne l'était avant la révision de la loi sur les brevets d'invention.

La prescription des actions civiles et pénales pour atteintes à la propriété incorporelle et pour concurrence déloyale; en particulier des actions fondées sur l'acte illicite et sur la gestion d'affaires

JACQUES WITTMER, ESTAVAYER-LE-LAC

ABRÉVIATIONS

LBI	=	Loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1955
LCD	=	Loi fédérale sur la concurrence déloyale du 30 septembre 1943
LDA	=	Loi fédérale concernant le droit d'auteur du 7 décembre 1922
LDMI	=	Loi fédérale sur les dessins et modèles industriels du 30 mars 1900
LMF	=	Loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles du 26 septembre 1890
Message 1942	=	Message du Conseil fédéral concernant la loi sur la concurrence déloyale du 3 novembre 1942
Message 1950	=	Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur les brevets d'invention du 25 avril 1950

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	25
Chapitre 1 ^{er} La prescription de l'action pénale	26
§ 1 ^{er} Le droit de plainte du lésé	27
I. Généralités	27
II. La durée du délai de plainte	28
III. Le point de départ	29
IV. La qualité pour porter plainte	29
V. Les effets de la plainte	30
§ 2 La prescription de l'action pénale	31
I. La durée des délais	31
II. Le point de départ du délai	32

III.	La suspension de la prescription	33
IV.	L'interruption de la prescription	34
Chapitre 2	La prescription des actions civiles	34
§ 3	L'action en constatation de droit	34
§ 4	L'action en cessation de l'acte ou en suppression de l'état de fait.	35
§ 5	La prescription de l'action en dommages-intérêts	35
I.	La nature juridique de l'action	35
II.	Le rapport entre l'action civile et l'action pénale	36
III.	Les dispositions applicables à la prescription de l'action civile	36
IV.	La prescription ordinaire d'un an	36
	1. La connaissance du dommage	
	2. L'identité du responsable	
V.	La prescription subsidiaire	38
VI.	La prescription de l'action en dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque	38
VII.	L'application de la prescription pénale	38
	1. Une infraction pénale	38
	2. Prescription de plus longue durée	39
VIII.	L'interruption de la prescription	39
§ 6	La prescription de l'action en dommages-intérêts en cas de responsabilité plurale	40
I.	L'action en contrefaçon	41
II.	L'action en concurrence déloyale	41
III.	L'action en violation du droit d'auteur	42
§ 7	Le concours des actions spéciales pour atteintes à la propriété incorporelle et pour concurrence déloyale avec les actions ordinaires	42
I.	L'acte illicite (art. 41 CO)	42
II.	L'action pour enrichissement illégitime	43
III.	Le concours de l'action en concurrence déloyale et de l'action en exécution d'une obligation contractuelle	43
IV.	La prescription de l'action en appropriation des profits fondée sur la gestion d'affaires (art. 423 CO)	43
§ 8	La prescription de l'action dite «en cession»	48
Conclusion	50

Introduction

L'ordre juridique sanctionne la propriété incorporelle et la liberté économique par des actions spéciales: l'action en contrefaçon des créations industrielles et des signes distinctifs, l'action en plagiat des œuvres littéraires et artistiques. Ces actions se distinguent nettement des moyens conventionnels de protection juridique par le fait qu'elles se fondent sur

des droits subjectifs dits «privatifs». Quant à l'action en concurrence déloyale, elle ne tend qu'à renforcer la défense de la personnalité dans son déploiement économique.

L'atteinte à la propriété incorporelle ou la concurrence déloyale réunissent généralement les éléments constitutifs des actions générales, civiles et pénales, assurant la protection de la propriété ou des droits subjectifs. D'une part, on peut voir dans l'empiétement sur un droit privatif et dans la concurrence déloyale une infraction pénale ou un acte illicite au sens de l'art. 41 CO. D'autre part, ces actes peuvent constituer un manquement à une obligation contractuelle selon l'art. 97 CO, parfois encore une gestion d'affaire sans mandat (art. 423 CO). C'est pourquoi, les dispositions générales du code des obligations seront applicables pour autant que les lois spéciales n'y dérogent pas.

Plutôt que d'analyser chaque action séparément, nous avons jugé préférable, premièrement, de distinguer les actions civiles et les actions pénales; secondement, d'étudier les actions civiles fondées sur une même cause: l'acte illicite, la gestion d'affaires, éventuellement le contrat et l'enrichissement illégitime.

Nous nous bornons à étudier la prescription des actions. Comme on le sait, la question de leur préemption revêt une certaine importance en droit de la propriété intellectuelle. Comme il est souvent difficile de s'assurer de l'existence des biens incorporels, des tiers pourraient de bonne foi s'ingérer dans le monopole réservé à l'ayant droit. Ce dernier serait pourtant déchu de son droit de revendiquer la protection de l'ordre juridique s'il assistait passivement, pendant un certain temps, à l'empiétement sans justifier son inaction par des motifs pertinents¹.

CHAPITRE PREMIER

La prescription de l'action pénale

Le droit pénal connaît trois catégories de prescriptions: celle du droit de plainte, celle de l'action et celle de l'exécution de la peine. Les atteintes à la propriété incorporelle et la concurrence déloyale ne sont punissables que sur la plainte du lésé, qui est la condition *sine qua non* de la répression.

¹ Cf. sur cette question, le dernier arrêt du Tribunal fédéral dans l'affaire des auteurs Doyle c/ Goetz, ATF 85 II p. 120.

A proprement dit, ce droit ne se prescrit pas, mais il se périmé. Il est indispensable de l'analyser ici, préalablement à l'étude de la prescription. En effet, ces deux questions sont en étroite relation; il s'agit de savoir si l'institution d'un délai spécial pour l'action pénale influence le délai de plainte normal.

§ 1^{er} *Le droit de plainte du lésé*

I. Généralités

Les infractions suivantes à la propriété incorporelle sont punissables sur plainte:

- a) la violation du brevet de l'art. 81 LBI
- b) la violation du droit attaché au dépôt du dessin ou modèle de l'art. 24 LDMI
- c) la contrefaçon de la marque de l'art. 24 LMF
- d) la violation du droit d'auteur prévue par les art. 42 et 43 LDA.

Le délit pénal de concurrence déloyale de l'art. 13 LCD n'est également punissable que sur plainte. La plainte du titulaire du droit privatif ou du concurrent lésé est la condition indispensable à la poursuite pénale; l'autorité ne peut pas procéder d'office. Cependant, la plainte n'est pas une condition de la punissabilité (Strafbarkeitsbedingung). Ce délai de péremption ne peut pas être restitué².

L'autre infraction en rapport avec la propriété incorporelle, à savoir l'allusion fallacieuse à l'existence d'une protection de la loi sur les brevets (art. 82 LBI), de la loi sur les dessins et modèles (art. 31 LDMI) ou de la loi sur les marques (art. 26 LMF) est passible de poursuites d'office (Offizialmaxime). Il ne s'agit pas d'une contrefaçon, mais plutôt d'un acte qualifié de concurrence déloyale, délit spécial par rapport à l'art. 13 lit. b LCD. La plainte d'un tiers n'a que la portée d'une dénonciation (Strafanzeige). L'art. 31 LDMI prévoit expressément ce droit des tiers.

M. DAVID interprète l'art. 26 LMF, selon lequel l'infraction est punie «d'office ou sur plainte» en ce sens que le concurrent lésé pourrait intervenir directement à l'action pénale³. Il aurait ainsi un véritable droit de plainte, et il deviendrait partie au procès. Cette opinion nous paraît

² C. LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, t. 1, p. 120; sur le principe «Strafantrag ist Prozeßvoraussetzung, nicht Strafbarkeitsbedingung»: ATF 73 IV p. 97

³ DAVID, Kommentar zum MschG, 2^e éd., 1960, p. 307; opinion contraire de MATTER, p. 241.

erronée. Le concurrent lésé ne peut qu'intenter l'action civile ou se constituer partie civile au procès pénal introduit par l'Etat.

Remarquons que, contrairement à l'art. 26 al. 2 LMF, la mise en commerce de marchandises revêtues d'un signe distinctif indûment apposé n'est punissable que sur plainte (art. 24 lit. c LMF)⁴.

II. La durée du délai de plainte

Aux termes de l'art. 29 CPS, «le droit de porter plainte se prescrit par trois mois». En vertu de l'art. 333 al. 1^{er} CPS, ce délai est applicable à toutes les infractions prévues par les lois spéciales qui n'en disposent pas autrement. Il s'applique donc intégralement à la concurrence déloyale (art. 13 LCD). Par contre, la loi sur les brevets prescrit un délai de plainte de six mois pour la violation du brevet (art. 81 al. 2 LBI). Quant à l'art. 27 LDMI, il dispose seulement que l'action pénale se prescrit par deux ans à compter de la dernière contravention. Cette dérogation doit être interprétée restrictivement. Ainsi le délai de plainte pour contrefaçon d'un dessin ou modèle est de trois mois. Cette solution s'impose d'autant plus que le délai de prescription de l'action a un point de départ objectif: «la dernière contravention», alors que le point de départ du délai de péremption du droit de plainte est toujours subjectif, à savoir la connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 29 CPS et art. 81 LBI)⁵. Le titulaire du droit d'auteur doit également déposer plainte pour violation de ses droits (art. 42 et 43 LDA) dans un délai de trois mois. L'art. 47 LDA dispose en effet que «les poursuites pénales n'ont lieu que sur plainte. La plainte doit être déposée par toute personne lésée par l'acte ou l'omission qui donne lieu à la poursuite».

L'art. 28 ch. 4 LMF se contente de déclarer que «l'action se prescrit par deux ans, à compter du dernier acte de contravention». Dans l'arrêt Omega du 20 juin 1958⁶, le Tribunal fédéral a jugé que ce délai s'applique également à l'action pénale. Il a rejeté l'argumentation de la recourante qui prétendait que le délai de deux ans visait exclusivement le droit de plainte. Dans cette cause, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'art. 28 ch. 4 LMF valait également pour la plainte. Sous l'empire de l'ancien code pénal, il en avait ainsi jugé⁷. A notre avis,

⁴ TROLLER, *Der schweizerische gewerbliche Rechtsschutz*, 1948, p. 232; MATTER, *Kommentar zum MschG*, 1939, p. 227.

⁵ Dans ce sens, TROLLER, p. 236.

⁶ ATF 84 IV p. 91, JT 1958 IV p. 107 et s.

⁷ ATF 30 I p. 401, consid. 5.

depuis l'entrée en vigueur du code pénal du 21 décembre 1937, il est indiscutable que le délai de plainte est fixé par l'art. 29 CPS.

III. Le point de départ du délai de plainte

Tant l'art. 29 CPS que l'art. 81 al. 2 LBI prescrivent que le délai de plainte court du jour où le lésé a connu l'auteur de l'infraction. Peu importe quand s'est produit l'acte, ou quand le lésé aurait du en connaître l'auteur⁸. Lorsque celui-ci n'est pas connu, plainte peut être déposée contre inconnu; elle vaudra comme plainte du lésé, au sens de l'art. 29 CPS, dès que le responsable sera découvert.

IV. La qualité pour porter plainte

Une analyse quelque peu détaillée de cette question dépasserait largement le cadre de cette étude. Le droit de plainte appartient au lésé. Les conditions générales en sont celles de l'art. 28 CPS. La lésion doit être directe et personnelle⁹. En général, c'est donc le titulaire du droit privatif ou le concurrent directement touché par l'acte déloyal.

1. La loi sur les brevets et la loi sur les dessins et modèles.

Ces deux lois ne spécifient pas qui a qualité pour porter plainte. La nouvelle loi sur les brevets a voulu éluder cette question; «il appartiendra au juge d'en décider, en tenant compte de toutes les circonstances du cas» écrit le Message du Conseil fédéral¹⁰. Si l'on conçoit le droit de licence comme un droit absolu, il n'est pas douteux que le licencié exclusif devrait avoir le droit d'agir en son nom. C'est la conception allemande défendue en Suisse par WEIDLICH et BLUM¹¹. La doctrine moderne, en revanche, voit dans le droit de licence un droit de créance; le licencié, par conséquent, n'a pas qualité pour agir.

Il faut admettre que l'usufruitier peut valablement agir en son propre nom. Quant au véritable ayant droit à l'invention, au dessin ou modèle, il doit d'abord prouver sa qualité, si un tiers est inscrit au registre à sa place.

⁸ Cf. CLERC, FJ 954, p. 5 no 20.

⁹ CLERC, FJ 954, no 8.

¹⁰ Message 1950, p. 94.

¹¹ Das schweizerische Patentrecht, t. 2, 1936, p. 421; cf. aussi RAMSEYER, Le contrat de licence des brevets d'invention, thèse, Genève, 1948 p. 95.

2. Loi sur les marques

L'art. 27 énumère les personnes qui ont qualité pour agir. Elles disposent d'un droit propre, de sorte que le droit de plainte peut être périmé contre l'une sans l'être contre les autres. Il faut admettre, pour les motifs exposés sous chiffre 1^{er}, que ni le licencié ni l'agent général ne peuvent porter plainte¹².

3. Loi sur le droit d'auteur et sur la concurrence déloyale.

Selon l'art. 47 LDA, «la plainte peut être déposée par toute personne lésée par l'acte ou l'omission qui donne lieu à la poursuite». C'est le titulaire du droit d'auteur, l'éditeur notamment.

L'art. 13 LCD prescrit que «celui qui, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale... sera, sur plainte de personnes ou d'associations habiles à intenter l'action civile, puni de l'emprisonnement ou de l'amende». Par là, il faut comprendre les clients, les associations professionnelles ou économiques¹³.

V. Les effets de la plainte

Le dépôt de la plainte interrompt donc le délai de péremption. L'action pénale pourra être introduite. Cependant, la plainte n'est pas un acte interruptif de la prescription de l'action.

Aux termes de l'art. 30 CPS, «lorsqu'un ayant droit aura porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants devront être poursuivis». De plus «celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler. Le retrait de la plainte à l'égard d'un des inculpés profitera à tous les autres» (art. 31 ch. 2). C'est là le principe de l'indivisibilité de la plainte pénale; le dépôt d'une seule plainte est opposable à tous les participants à l'infraction, co-auteur, instigateur, complices. Le droit de plainte n'est pas périmé si celle-ci a été déposée en temps opportun contre un d'entre eux¹⁴.

Ce principe fondamental du droit pénal subit une exception remarquable pour les infractions à la propriété incorporelle et, dans une certaine mesure, pour la concurrence déloyale. L'art. 66 ch. d LBI érige l'instigation et la complicité au rang de délits indépendants. Le message

¹² MATTER, p. 244; DAVID, p. 324; ATF 44 II, p. 285.

¹³ VON BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zurich 1957, p. 182 et s.

¹⁴ Cf. CLERC, FJ 954, no 26; ATF 80 IV, p. 211.

du Conseil fédéral s'exprime ainsi: «l'instigation et la complicité étant des délits indépendants, le lésé aura le droit de poursuivre uniquement l'instigateur ou le complice et de s'abstenir d'actionner l'auteur de la violation du brevet»¹⁵. Ainsi, le droit de plainte pourra être périmé à l'égard d'un des participants seulement. Le retrait de la plainte en sa faveur ne profite qu'à lui seul. Ces considérations valent également pour la loi sur les dessins et modèles (art. 24 ch. 3), ainsi que pour la loi sur les marques de fabrique (art. 24 lit. d)¹⁶.

L'infraction de celui qui, aux termes de l'art. 42 LDA, «organise la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition publique d'une œuvre ou transmet publiquement par fil la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition de l'œuvre» est distincte de celle de l'interprète. La plainte doit être portée indépendamment contre chacun d'eux¹⁷.

L'instigation à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux¹⁸ est une infraction distincte (art. 13 lit. f LCD). En revanche, la répression des autres délits selon la LCD est indivisible¹⁹.

§ 2. La prescription de l'action pénale

A moins de dispositions spéciales, la prescription de l'action pénale est réglée entièrement par les art. 70 et s. CPS.

I. La durée des délais

Dans la terminologie du code pénal, on divise les délais de prescription en délai ordinaire (art. 70) et délai absolu (art. 72 in fine). Celui-ci équivaut au délai ordinaire augmenté de moitié. A son expiration, l'action pénale est irrémédiablement prescrite.

1. Le délai ordinaire de cinq ans

La LBI ne déroge pas à l'art. 70 CPS. Puisque la violation du brevet et l'allusion fallacieuse à l'existence d'une protection sont passibles d'une

¹⁵ P. 95; sur les motifs de cette disposition, p. 83.

¹⁶ Cf. ZR 23, N. 32; DAVID, p. 283.

¹⁷ Dans ce sens, STREULI, FJ 636, p. 8.

¹⁸ Cf. GERMANN, Concurrence déloyale, 1945 p. 203; message de 1942, p. 48 et 49: «D'après le projet, la responsabilité pénale de l'instigateur est distincte de celle de la personne qui a divulgué le secret».

¹⁹ VON BÜREN, p. 214.

peine qui n'est pas supérieure à l'emprisonnement d'un an, le délai ordinaire de l'action est de cinq ans, le délai absolu de sept ans et demi. Il en va ainsi pour la concurrence déloyale; remarquons seulement que cette infraction est punissable de trois ans d'emprisonnement²⁰.

2. Les délais spéciaux

Aux termes de l'art. 27 al. 3 LDMI, l'action pénale se prescrit par deux ans; le délai absolu est donc de trois ans et demi. A juger de sa position, cet article s'applique exclusivement à l'action en contrefaçon prévue par l'art. 24. L'action pénale pour allusion fallacieuse à l'existence d'une protection se prescrit selon la règle générale de l'art. 70 CPS, c'est-à-dire par cinq ans. Le Tribunal d'accusation du canton de Vaud semble pourtant avoir été d'un autre avis²¹. Il a jugé que l'art. 27 al. 3 réglait entièrement la question de la prescription des infractions prévues par la LDMI.

L'action en contrefaçon de la marque (art. 24 LMF) et celle pour allusion fallacieuse (art. 26 LMF) se prescrivent par deux ans (art. 28 LMF)²².

L'action pour violation du droit d'auteur (art. 42 LDA) et pour infractions apparentées (art. 43 LDA) se prescrit par trois ans (art. 51 LDA) et par le délai absolu de quatre ans et demi.

II. Le point de départ du délai

Selon l'art. 71 CPS consacrant la théorie dite de «l'action» (Handlungstheorie), la prescription court du moment où le délinquant a exercé son activité coupable²³. Le résultat de l'action n'est pas déterminant de ce point de vue. En cas de délit d'omission (art. 43 ch. 2 LDA, par exemple), le délai court du moment où l'auteur s'est abstenu d'accomplir l'acte auquel il était tenu. Pour celui qui était au bénéfice d'une licence, il commence à courir, s'il continue l'exploitation, à partir du moment où le titulaire du droit privatif lui a valablement retiré l'autorisation.

Les infractions à la propriété incorporelle et la concurrence déloyale constituent généralement des délits successifs ou des délits continus. Il y a délit successif (ou continué), «lorsqu'il y a unité de détermination et de droit violé, mais pluralité d'actions distinctes par le temps»²⁴. Le délit

²⁰ GERMANN, p. 209; VON BÜREN, p. 216.

²¹ 9 janvier 1958, JT 1958 IV, p. 64

²² Cf. arrêt cité Omega, ATF 84 IV p. 91.

²³ Cf. LOGOZ, p. 269.

²⁴ VIDAL et MAGNOL, cité par LOGOZ, p. 269.

continu (ou prolongé) est une infraction unique dont l'exécution dure un certain temps (les préparatifs de la contrefaçon, par exemple). Le délai court du jour où les agissements coupables ont cessé²⁵.

A notre avis, l'art. 51 LDA ne déroge pas à la conception du point de départ du délai, telle que consacré par le CPS. Certes, la LDA fut promulguée sous l'empire de l'ancien code pénal, qui adoptait la théorie du résultat. Nous pensons cependant que depuis l'entrée en vigueur du code de 1937, la théorie dite de l'«action» doit être généralisée, pour autant que les lois spéciales ne consacrent pas *expressis verbis* une autre conception.

L'art. 28 ch. 4 LMF et l'art. 27 al. 3 LDMI tiennent compte du fait que les infractions sont, en ce domaine, des délits successifs ou continus; le délai commence à courir à partir de la «dernière contravention»²⁶. Bien que, par exemple, l'infraction prévue par l'art. 26 LMF ne soit consommée que par la mise en circulation, le délai court, conformément à la conception actuelle du code pénal, du moment de l'inscription indue.

A l'égard des participants, le point de départ coïncide avec le moment où l'auteur principal a agi. Il en va ainsi pour l'instigation et la complicité, bien que ce soient des délits indépendants de l'acte principal²⁷. Cependant, l'instigation prévue à l'art. 13 lit. f LCD est punissable même si les instigués n'ont pas agi²⁸. Le délai de prescription, à l'égard de l'instigateur, court donc du moment où il a tenté d'induire des employés, mandataires ou auxiliaires à trahir ou surprendre des secrets.

III. La suspension de la prescription

Elle est réglée entièrement par l'art. 72 CPS²⁹, en plus d'une cause particulière de suspension prévue par l'art. 86 de la nouvelle loi sur les brevets d'invention. Aux termes de cette disposition, «si l'inculpé soulève l'exception de nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet a été délivré sans examen préalable ou si l'inculpé rend vraisemblable certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet

²⁵ ATF 72 IV p. 165, JT 1947 IV, p. 115.

²⁶ MATTER (p. 255) se réfère encore à la notion de l'ancien code pénal.

²⁷ Message de 1950: «l'instigateur ne sera punissable que si l'instigué à réellement agi, et la tentative ne sera pas punissable (art. 24 CPS)»

²⁸ GERMANN, p. 347.

²⁹ Avis contraire du Trib. d'accusation du canton de Vaud, cité note 21.

existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction». Cette action en constatation de droit suspend la procédure pénale (art. 86 al. 2 LBI). Le message justifie ainsi cette procédure particulière: «Il est d'expérience qu'un procès civil peut dans certaines conditions durer très longtemps avant d'aboutir à un jugement définitif. Il importe donc de veiller qu'entre temps l'action pénale ne se prescrive point. L'art. 72, chiffre 2, 2^e alinéa, du code pénal prévoit un délai maximum de prescription même en cas d'interruption de la prescription et il est possible que ce délai maximum se montre lui-même trop court. C'est pourquoi le projet prévoit non pas une interruption, mais une suspension de la prescription. Ainsi, la prescription cessera de courir, de toute façon, jusqu'au moment où le jugement civil sera rendu et devenu définitif.»³⁰

IV. L'interruption de la prescription

L'art. 72 ch. 2 CPS est applicable intégralement. Notons simplement que la prescription de l'action n'est interrompue ni par le dépôt de la plainte³¹, ni par une nouvelle infraction distincte³².

CHAPITRE 2

La prescription des actions civiles

§ 3. L'action en constatation de droit

Dans tout le domaine de la propriété intellectuelle, une action peut être exercée en justice aux fins de faire constater l'existence ou l'inexistence d'actes de contrefaçon, de violation du droit d'auteur ou de concurrence déloyale³³. Cette action ne se prescrit pas. Elle est recevable chaque fois que le demandeur a un intérêt juridique à la constatation immédiate³⁴. Le juge refusera d'admettre l'existence d'un tel intérêt si le demandeur est en mesure de revendiquer immédiatement en justice les droits auxquels il prétend, par exemple, d'intenter immédiatement

³⁰ Message de 1950, p. 96.

³¹ Opinion erronée de WEIDLICH et BLUM, p. 487.

³² Cf. LOGOZ, p. 308; HAFTER, Allg. Teil, par. 87, V.

³³ Cf. l'art. 74 ch. 2 et 3 LBI; 24 LMF; 24 LDMI; art. 42 et 43 LDA; art. 2 lit. a LCD.

³⁴ ATF 77 II 334, JT 1952 p. 179; cf. aussi message 1950, p. 89.

l'action en dommages-intérêts pour atteinte au droit privatif ou pour concurrence déloyale. Il faut de plus que la violation soit présente; si le fait est passé, l'action ne peut tendre qu'à la prestation (*Leistungsklage*)³⁵.

L'intérêt justifiant une telle action peut subsister au-delà de l'échéance du délai de prescription de l'action en dommages-intérêts; elle peut même être recevable avant que la prescription de l'action en exécution ait commencé à courir³⁶.

§ 4. L'action en cessation de l'acte et en suppression de l'état de fait

Ces actions également ne se prescrivent pas. L'action en cessation de l'acte, prévue par l'art. 72 LBI et l'art. 2 lit. b LCD suppose une atteinte effective ou imminente à la propriété incorporelle ou à la liberté économique. Elle ne peut pas être dirigée contre des actes passés, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'ils se renouvellent. Quant à l'action en suppression de l'état de fait, il est bien évident qu'elle n'est recevable que si l'état de faire dure encore.

§ 5. La prescription de l'action en dommages-intérêts

I. La nature juridique de l'action

L'atteinte à la propriété incorporelle est susceptible de réunir les éléments constitutifs de l'acte illicite au sens de l'art. 41 CO: art. 73 LBI, art. 24 LDMI, art. 24 LMF, art. 42 et 43 LDA. Notons que l'art. 60 LDA prévoit la responsabilité de la personne qui fournit le local pour des auditions, exhibitions ou expositions illicites. Ces actions se prescrivent suivant le principe de l'art. 60 CO, pour autant que les lois spéciales n'y dérogent pas.

L'art. 7 LCD prévoit une prescription de cinq ans pour l'action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Il faut noter que la répression pénale de l'allusion fallacieuse à l'existence d'une protection (*Berühmung*) est assurée par les lois spéciales: art. 82 LBI, art. 31 LDMI et art. 26 LMF. L'action civile en dommages-intérêts est, en revanche, réglée par l'art. 1^{er} lit. b et l'art. 2 LCD³⁷.

³⁵ ATF 67 II p. 44, JT 1941, p. 629; dans l'arrêt *Mislin c/ Schwarzkopf*, le Tribunal fédéral a déclaré que le délai prévu par l'art. 28 al. 4 LMF ne saurait s'appliquer à l'action en constatation de droit.

³⁶ Cf. à ce sujet DAVID, p. 329, avec des exemples; aussi ATF 42 II, p. 169.

³⁷ Cf. VON BÜREN, p. 84.

II. *Le rapport entre l'action civile et l'action pénale*

La violation d'un droit privatif ou la concurrence déloyale peuvent souvent être qualifiées de délit civil et d'infraction pénale. En droit suisse, «le juge (civil) n'est point lié par les dispositions du droit criminel...» (art. 53 CO). Comme nous le verrons plus loin, cette indépendance exerce une incidence sur le calcul de la prescription³⁸.

III. *Les dispositions applicables à la prescription de l'action civile*

1. La prescription prévue par l'art. 60 CO.

Contrairement à l'ancienne loi sur les brevets (art. 48 al. 1), la loi actuelle ne contient aucune dérogation à l'art. 60 CO³⁹. Cette disposition s'applique également à la loi sur les dessins et modèles et à la loi sur le droit d'auteur⁴⁰.

L'art. 7 LCD réduit le délai subsidiaire à cinq ans⁴¹.

2. Le délai spécial de prescription

L'art. 28 ch. 4 LMF déclare que «l'action se prescrit par deux ans, à compter du dernier acte de contravention». Cette dérogation inopportune s'étend également à la prescription de l'action civile⁴².

IV. *La prescription ordinaire d'un an*

Ce délai est applicable à l'action en concurrence déloyale et à celles pour atteintes à la propriété incorporelle, sauf à l'action en contrefaçon de la marque. Ce délai court du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit, c'est-à-dire du dommage et de l'identité du responsable.

1. La connaissance du dommage

La prescription, déclare le Tribunal fédéral⁴³, ne commence pas à courir avant que le lésé ait connaissance des éléments essentiels du préjudice subi. Il est, en effet, beaucoup plus difficile de se rendre compte des

³⁸ Cf. infra, p. 20 et 5.

³⁹ Cf. message de 1950, p. 86.

⁴⁰ TROLLER, p. 233.

⁴¹ VON BÜREN, p. 196.

⁴² Pour cette interprétation, MATTER, p. 256; DAVID, p. 239.

⁴³ ATF 74 II p. 34, JT 1949, p. 365.

conséquences de la violation d'un droit privatif ou des règles de concurrences que de celles d'une violation d'un autre droit. La lésion consiste généralement en des actes continus ou successifs. Le lésé «sait que son droit a été violé, mais il ne sait pas combien de fois, ni quel gain l'auteur de la violation en a retiré. Selon la plupart des procédures cantonales, il devra malgré tout indiquer un chiffre, au hasard, et supporter ensuite des frais de procès si ce chiffre apparaît comme trop élevé, ou au contraire ne rien obtenir pour le dommage qui pourrait surpasser le chiffre indiqué»⁴⁴. C'est pourquoi, l'al. 2 de l'art. 73 LBI permet au lésé de demander au juge qu'il fixe l'indemnité selon sa libre appréciation. On peut se demander si cette disposition a pour effet de modifier le point de départ de la prescription. Nous pensons plutôt qu'il faut s'en tenir à la jurisprudence du Tribunal fédéral; «en principe, le dommage dérivant d'un acte illicite doit être considéré comme un tout, non comme la somme de préjudices distincts... Il faut cependant réserver le cas où il y a solution de continuité dans la succession des conséquences dommageables de l'acte illicite»⁴⁵. Ainsi, lorsque l'action est fondée sur un ensemble de faits rattachés l'un à l'autre par une même détermination coupable, le délai unique commence à courir du jour où le lésé a pu se faire une idée précise de l'atteinte portée à ses droits⁴⁶.

La prescription annale court dès la connaissance effective du dommage, et non à partir du moment où le lésé aurait pu ou aurait dû le connaître.

2. La connaissance de l'identité du responsable

Le lésé doit disposer des éléments nécessaires pour étayer une demande en justice avec quelques chances de succès. Si un tiers répond pour l'au-

⁴⁴ Message 1950, p. 86.

⁴⁵ Arrêt cité JT 1949, p. 372.

⁴⁶ ATF 55 II, p. 249, JT 1930, p. 108 (concurrence déloyale) «Aussi longtemps que l'effet dommageable se poursuit, la prescription ne s'accomplit pas. Dans le cas particulier, l'acte dommageable consiste dans le fait que la défenderesse met son produit dans le commerce au moyen d'un emballage imité de celui de la demanderesse. Que le fait ait cessé de se produire plus d'un an avant l'introduction de la présente action, la défenderesse elle-même ne le prétend pas; il s'agit d'un état permanent et d'une violation de droit continue». Cf. aussi ATF 82 II, p. 43, JT 1956, p. 422.

Selon WEIDLICH et BLUM, p. 486, la créance en dommages-intérêts ne comprendrait que l'indemnité pour le dommage causé entre l'interruption de la prescription et le point de départ du délai; cette opinion n'est pas valable s'il y a violation continue ou successive. Cf. aussi MATTER, p. 256: «Handlungen, die mehr als zwei Jahre zurückliegen, sind nur dann nicht als verjährt anzusehen, wenn sie mit den innerhalb der zweijährigen verübten Verstößen infolge Gleichbarkeit und Kontinuität der Begehung eng zusammenhängen»; aussi VON BÜREN, p. 197.

teur de l'acte illicite, «le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts pour acte illicite commence à courir le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'acte dommageable mais aussi de la personne tenue de réparer»⁴⁷.

V. La prescription subsidiaire de cinq ou dix ans

Ce délai court «dès le jour où le fait dommageable s'est produit» (art. 60 CO) ou, en d'autres termes, dès le jour où le droit d'agir a pris naissance (art. 7 LCD). Peu importe le moment du résultat dommageable.

VI. La prescription de l'action en dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque et actes apparentés

L'art. 28 LMF prévoit un unique délai de deux ans qui court à partir du dernier acte de contravention⁴⁸. Ainsi, l'action pourrait être prescrite avant même que l'ayant droit ait connaissance du dommage. En effet, seul est déterminant le moment de l'accomplissement de l'action coupable; la connaissance du dommage et du responsable ne joue aucun rôle⁴⁹.

VII. L'application de la prescription pénale

Aux termes de l'art. 60 al. 2 CO, «si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile». Pour que cette disposition soit applicable, deux conditions doivent être remplies.

1. L'acte illicite réunit les éléments constitutifs d'une infraction pénale

Il n'est pas nécessaire que l'infraction ait fait l'objet d'une poursuite pénale; il suffit que l'acte soit punissable⁵⁰. Lorsque le juge pénal n'a pas été saisi, il appartient au juge civil d'examiner préjudiciellement si l'acte serait passible de sanctions pénales. Le juge civil, par contre, est lié par la décision pénale d'acquiescement ou de non-lieu. «Le moment déterminant pour décider si l'action civile dérivant d'un acte illicite est soumise à

⁴⁷ ATF 74 II p. 193, JT 1949, p. 322.

⁴⁸ Cf. arrêt cité, JT 1958, p. 108 (affaire Omega)

⁴⁹ MATTER, p. 256.

⁵⁰ ATF 60 II, p. 35.

la prescription d'un an ou à la prescription prolongée de l'action pénale, est le moment de l'ouverture de l'action»⁵¹.

2. La prescription pénale est de plus longue durée

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de prescription de l'action pénale est susceptible de prolonger aussi bien le délai subsidiaire que le délai ordinaire⁵². Cette question ne joue aucun rôle dans le domaine des actions que nous étudions ici, puisque leur prescription pénale ne dépasse jamais le délai absolu de sept ans et demi. «Pour savoir s'il y a «plus longue durée», on appliquera toutes les dispositions régissant la prescription dans la législation considérée (point de départ, durée des délais, suspension, interruption). Une fois la prescription pénale acquise, la prescription civile se juge exclusivement selon les règles de l'art. 60 al. 1 et des art. 127 et s. CO. L'art. 60 al. 2 a pour seul but de retarder cette prescription si et aussi longtemps que le fait dommageable constitue une infraction encore susceptible de répression»⁵³. Ainsi, le délai de la prescription pénale est susceptible de s'appliquer à l'action civile dans les cas suivants:

a) L'action en dommages-intérêts de l'art. 73 LBI. Le délai pénal est de cinq ans et sept ans et demi. Il faut noter, de plus, que l'action civile en constatation de droit prévue par l'art. 86 LBI suspend l'instance et la prescription pénales.

b) L'action en dommages-intérêts de l'art. 24 LDMI, le délai absolu de l'action pénale étant de trois ans et demi.

c) L'action en dommages-intérêts des art. 42, 43 et 60 LDA; le délai absolu de la prescription pénale est de quatre ans et demi.

d) L'action en concurrence déloyale (art. 7 LCD).

e) La prescription de l'action civile en contrefaçon de la marque est identique à celle de l'action pénale (art. 28 ch. 4 LMF), aussi bien dans sa durée que dans son point de départ. Cependant, l'action civile peut être prolongée par le délai absolu de trois ans et demi de l'action pénale.

VIII. L'interruption de la prescription

Elle obéit aux règles générales du droit des obligations (art. 135 CO). L'introduction d'une action pénale, pas plus que le dépôt de la plainte

⁵¹ ATF 62 II, p. 238, JT 1937, p. 185; OSER et SCHÖNENBERGER, art. 60, N. 15.

⁵² ATF 55 II, p. 23.

⁵³ ATF 77 II, p. 314, JT 1952, p. 466 (résumé).

n'interrompent la prescription civile. En revanche, suivant le Tribunal fédéral, la dénonciation d'instance, introductive d'action⁵⁴, ainsi que la constitution de partie civile⁵⁵ dans une instance pénale introduite d'office (art. 82 LBI, par exemple), produisent un effet interruptif.

Remarquons que le juge impartial à la personne qui requiert des mesures provisionnelles un délai pour intenter action (art. 77 al. 4 LBI; art. 12 LCD). Il s'agit là d'un délai péremptoire durant lequel le requérant doit accomplir les actes nécessaires à créer la litispendance (cf. art. 125 du code de proc. civ. de Fribourg). A l'échéance de ce délai, les mesures provisionnelles tombent, sans préjudice du droit matériel (art. 375 du code de proc. civ.).

*§ 6. La prescription de l'action
en dommages-intérêts en cas de responsabilité plurale*

Plusieurs personnes peuvent avoir participé à la violation du droit privatif ou à l'acte de concurrence déloyale. Il s'agit donc de savoir si le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts est identique, c'est-à-dire si la prescription interrompue à l'égard de l'un est opposable aux autres. Pour résoudre cette question, il faut distinguer suivant que les participants forment une solidarité parfaite ou imparfaite. En effet, aux termes de l'art. 136 CO, lorsqu'il y a solidarité parfaite, «la prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires... l'est également contre tous les autres».

Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'il y ait solidarité parfaite au sens de l'art. 55 al. 1 CO, il est nécessaire que les responsables aient causé ensemble le dommage par une faute commune⁵⁶. Peu importe d'ailleurs que l'un ait agi intentionnellement et l'autre par négligence; il suffit que les participants aient eu conscience d'agir ensemble.

Il y a, en revanche, solidarité imparfaite au sens de l'art. 51 CO lorsque les divers responsables sont obligés à raison de causes différentes:

a) Une faute différente; plusieurs personnes ont commis une faute de façon indépendante; elles ont, par exemple, utilisé une marque sans s'être concertées⁵⁷.

⁵⁴ ATF 49 II, p. 41.

⁵⁵ ATF 22, p. 493; OSER et SCHÖNENBERGER, art. 135, no 8; VON BÜREN, p. 196.

⁵⁶ ATF 57 II, p. 417; 64 II p. 24; 69 II, p. 167; cf. aussi OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 1958, t. 1, p. 295 et s.

⁵⁷ ATF 66 II, p. 114, JT 1940, p. 506.

b) Une cause de nature différente; l'employeur non fautif répond de l'acte de concurrence déloyale de son employé en vertu de l'art. 54 CO. L'art. 3 LCD mentionne *expressis verbis* ce concours de responsabilités aquilienne et causale.

c) Un concours de responsabilités causales; plusieurs employeurs répondent, par exemple, de l'acte de concurrence déloyale commis par leurs employés.

Dans ces cas de concours de diverses causes du dommage, le lésé doit interrompre la prescription contre chaque responsable. L'art. 136 CO ne s'applique donc pas. Nous allons illustrer ce principe par quelques exemples.

I. L'action en contrefaçon

Selon le principe de l'art. 50 CO, l'instigateur, le complice et l'auteur principal de la contrefaçon de brevets, de dessins et modèles, de marques devraient former une solidarité parfaite. L'interruption de la prescription envers l'un devrait être opposable aux autres. En réalité, la LBI, la LDMI, et la LMF dérogent à cette règle. L'instigation et la complicité sont érigées en délits distincts⁵⁸. De même que le lésé doit porter plainte contre chaque participant qu'il veut poursuivre, ainsi doit-il interrompre la prescription de l'action en dommages-intérêts. Instigateur, complice et auteur principal forment ainsi une solidarité imparfaite, qui n'entraîne pas, notons-le, de modification de leurs rapports internes.

II. L'action en concurrence déloyale

Suivant le même principe, le concurrent lésé doit interrompre la prescription de l'action en dommages-intérêts à la fois contre l'instigateur (art. 1^{er} lit. f) et contre l'instigué, c'est-à-dire l'auteur principal (art. 1^{er} lit. g).

L'employeur (art. 3 al. 2 LCD), la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite (art. 55 CCS) et le représenté forment respectivement avec l'employé, l'organe ou le représentant une solidarité imparfaite⁵⁹. Il faut cependant réserver le cas où ces deux classes de responsables ont causé le dommage par l'effet d'une faute commune et d'une activité concertée.

⁵⁸ Cf. supra, paragr. 1^{er}, V.

⁵⁹ Cf. VON BÜREN, p. 186 et s.; MATTER, p. 232.

III. L'action en dommage-intérêts pour violation du droit d'auteur

La loi sur le droit d'auteur contient un cas intéressant de concours de responsabilités en raison d'un même dommage. Celui qui «organise la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition publiques d'une œuvre ou transmet publiquement par fil la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition de l'œuvre» commet un acte illicite distinct et indépendant de celui de l'interprète de l'œuvre. Ainsi la reproduction illicite de la création artistique peut impliquer trois classes de responsables: les interprètes, les organisateurs et les personnes qui fournissent le local (art. 60 LDA). Puisque la loi scinde l'unité de l'acte illicite, ces trois classes forment entre elles une solidarité imparfaite (art. 51 CO). L'action en dommages-intérêts se prescrit de façon indépendante contre l'exécutant, l'organisateur et le bailleur.

Il faut cependant noter que plusieurs personnes peuvent avoir participé soit à l'interprétation illicite (un orchestre notamment), soit à l'organisation (une société de spectacles), soit encore à la mise à disposition des locaux. Les membres d'une même classe, formée par une responsabilité en raison d'une même cause, sont liés entre eux par un rapport de solidarité parfaite⁶⁰.

Cette analyse vaut également pour le concours de responsabilité entre celui qui reproduit l'œuvre et celui qui en met dans le commerce des exemplaires; entre l'auteur plagiaire, son éditeur et son imprimeur etc.

§ 7. Le concours des actions spéciales pour atteintes à la propriété incorporelle et pour concurrence déloyale avec les actions ordinaires

I. L'acte illicite (art. 41 CO)

L'action en dommages-intérêts pour atteintes à la propriété incorporelle et pour concurrence déloyale est une action aquilienne au sens de l'art. 41 CO. «Les principes généraux du droit ne sont pas applicables lorsqu'il existe et l'on invoque une loi spéciale, contenant des dispositions précises sur la matière»⁶¹. Ainsi les art. 41 et s. et particulièrement l'art. 60 réglant la question de la prescription ne sauraient s'appliquer chaque fois que les lois spéciales contiennent des dispositions dérogatoires.

⁶⁰ Sur la notion d'organisation, de mise à disposition, cf. STREULI, FJ 636, p. 6 et s.; ULMER, Urheber- und Verlagsrecht, 1958, p. 393.

⁶¹ ATF 29 II, p. 178.

II. *L'action pour enrichissement illégitime*

L'action en dommages-intérêts pour contrefaçon, pour concurrence déloyale ou pour violation du droit d'auteur est fondée sur la faute, que l'acte soit intentionnel, ou qu'il ait été commis par imprudence ou négligence. L'empiétement, illicite selon un critère exclusivement objectif, est cependant susceptible d'enrichir illégitimement la personne non autorisée. L'ayant droit peut-il réclamer cet enrichissement? La réponse à cette question est très controversée dans la doctrine étrangère. La jurisprudence suisse s'est prononcée négativement. Comme nous le verrons plus loin, le moyen tiré de l'art. 62 CO peut être parfois avantageusement remplacé par l'action en restitution des profits (art. 423 CO)⁶².

III. *Le concours de l'action en concurrence déloyale et de l'action en exécution d'une obligation contractuelle*

La concurrence déloyale peut constituer un manquement à une obligation contractuelle (cf. art. 1^{er} lit. g et h notamment)⁶³. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral⁶⁴, «lorsqu'un acte dommageable constitue en même temps l'inexécution d'un contrat et un acte illicite, le lésé possède contre l'auteur du dommage une action contractuelle et une action extracontractuelle qu'il peut faire valoir concurremment». C'est là un concours alternatif. Ces deux actions se prescrivent selon leur règle propre: l'action fondée sur la LCD en fonction de l'art. 7 de cette loi, l'action contractuelle en fonction de l'art. 127 CO. Comme l'obligation issue du contrat a généralement pour objet une abstention (ne pas divulguer un secret, par exemple), la prescription court dès que le débiteur y a manqué (art. 129 CO).

IV. *La prescription de l'action en appropriation des profits fondée sur la gestion d'affaires (art. 423 CO)*

«En dehors de l'inventeur et de ses ayants droit, nul ne doit pouvoir

⁶² Cf. TROLLER, p. 229; cette action était admise sous l'empire de l'ancienne loi sur le droit d'auteur de 1883. Notons qu'il n'y a pas d'objection de principe à admettre le concours de l'action de l'art. 62 CO et de l'action délictuelle, cf. VON TUHR, p. 433; cf. étude comparée de CAEMMERER, Bereicherung und unerlaubte Handlung, Festschrift Rabel, p. 354 et 355.

⁶³ Cf. message 1942, p. 43; GERMANN, p. 179; sur les rapports entre les deux actions, VON BÜREN, p. 158; aussi MARTIN-ACHARD, Sem. J. 72, p. 60 et s.

⁶⁴ ATF 64 II, p. 254, JT 1939, p. 42

tirer profit de l'invention. Elle est l'affaire exclusive de l'inventeur; si donc un tiers l'exploite sans droit il gère forcément l'affaire du titulaire du brevet et en application des règles sur la gestion d'affaires (art. 423 CO) il doit lui remettre les gains qu'il en a tirés»⁶⁵.

Jusqu'à ce jour, le Tribunal fédéral a jugé que seuls le titulaire d'un brevet ou d'un droit d'auteur et le déposant d'un dessin ou modèle pouvaient exiger la restitution des profits réalisés par un tiers qui a empiété sur leur monopole d'exploitation. Cette créance est fondée sur la gestion d'affaires entreprise dans l'intérêt de la personne qui, de bonne ou de mauvaise foi, s'ingère dans ledit monopole.

On ne saurait déterminer la prescription de cette action sans préalablement en définir la nature juridique. Or, on sait que le droit suisse connaît trois catégories de causes d'obligations: le contrat, l'acte illicite et l'enrichissement sans cause. Les créances qui en procèdent se prescrivent selon un délai particulier prévu respectivement par les articles 127, 60 et 67 CO. A juger de sa position dans le code, on pourrait penser que la gestion d'affaires crée un rapport contractuel d'obligations entre le maître et le gérant, et que la créance qui en est issue soit prescriptible par dix ans. Cette opinion a été soutenue notamment par OSER et SCHÖNENBERGER⁶⁶. Elle est cependant très controversée. Si l'on se réfère à l'histoire de la «*negotiorum gestio*», on constatera qu'elle n'a jamais été qualifiée que de quasi-contrat et que les codifications modernes n'ont pas réussi à l'intégrer dans le droit des contrats⁶⁷.

Le Tribunal fédéral n'a pas réussi, nous semble-t-il, à mettre en lumière la nature de l'obligation issue de la gestion d'affaires dite «imparfaite». Dans l'arrêt précédemment cité, il l'a assimilée à un acte illicite; il déclare: «s'ils ne les lui remet pas (les profits), il lui cause un dommage et l'on peut dire dès lors que la réparation du dommage, prévue par la loi, comprend nécessairement et à tout le moins la restitution des bénéfices réalisés par le contrefacteur». Pour une double raison, cette argumentation ne peut se justifier. D'une part, si l'obligation de restituer les profits découlait d'un prétendu acte illicite consistant à ne pas les restituer, le créancier ne pourrait obtenir satisfaction que d'un gérant de mauvaise foi. Or cette conséquence serait en contradiction avec les termes même de l'art. 423 CO et avec la nature et la portée de la gestion d'affaires impar-

⁶⁵ ATF 35 II, p. 658.

⁶⁶ Art. 423, no 3.

⁶⁷ Cf. étude comparée de JOHN P. DAWSON, *Unjust Enrichment, A comparative analysis*, 1951.

faite. Celle-ci ne vise qu'un empiétement objectivement illicite, indépendamment de la question de la faute. D'autre part, selon l'opinion exprimée par le Tribunal fédéral, la restitution des profits ne serait qu'une modalité de la créance en dommages-intérêts; quant à sa nature juridique, cette créance procéderait d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO.

Or, dans un arrêt postérieur⁶⁸, le Tribunal fédéral déclare ne pas vouloir prendre position pour l'opinion de certains auteurs selon laquelle l'action en dommages-intérêts tendrait non seulement à la réparation du dommage direct et indirect, mais aussi à la restitution de l'enrichissement consécutif à l'acte illicite. Dans cette nouvelle décision, le Tribunal fédéral reconnaît implicitement que l'action en restitution des profits n'est pas fondée sur l'acte illicite mais sur la gestion d'affaires comme cause distincte de l'obligation⁶⁹.

Cependant, il ne semble pas que cette conception se soit imposée, puisque un nouvel arrêt⁷⁰ définit la créance en restitution des profits comme une créance en dommages-intérêts élargis (erweiterter Schadenersatzanspruch). Remarquons, de plus, que la nouvelle loi sur les brevets d'invention n'a apporté aucune innovation dans cette matière; «le projet tend en particulier à sanctionner la pratique du Tribunal fédéral qui, lors du calcul de l'indemnité, tient compte aussi, le cas échéant des dispositions relatives à la gestion d'affaires, spécialement de l'article 423 du code des obligations».

En résumé, si l'on adhère à cette conception, l'art. 423 CO ne pourrait servir que de base de calcul du montant de l'indemnité due au titulaire du droit privatif. L'action trouverait son fondement dans l'acte illicite, c'est-à-dire l'empiétement fautif sur la propriété incorporelle. Elle devrait donc se prescrire conformément à l'art. 60 CO.

Cette solution nous paraît reposer sur une qualification erronée de la gestion d'affaires imparfaite, en tant que cause d'obligations. L'action aquilienne en dommages-intérêts prévues par la LBI, la LDMI et la LDA ne permet d'obtenir qu'une indemnité pour le dommage effectivement causé au titulaire du droit privatif, y compris la perte de gain. Le lésé doit faire la preuve de ce dommage et de la faute du responsable. De plus, cette action ne doit tendre en aucun cas à enrichir le lésé.

⁶⁸ ATF 45 II, p. 207.

⁶⁹ «Auch wenn man sie in dieser Allgemeinheit nicht billigt, kann deswegen der fragliche Anspruch des Klägers noch nicht abgelehnt werden, weil sich dessen Begründetheit aus einem anderen Gesichtspunkte, nämlich demjenigen der Geschäftsführung ohne Auftrag im Sinne des Art. 423 OR ergibt.»

⁷⁰ ATF 49 II, p. 507.

Ainsi, lorsque le défendeur a commis un acte illicite au sens de l'art. 41 CO en empiétant sur la propriété incorporelle, l'ayant droit peut introduire une action en contrefaçon, telle que prévue par les art. 73 LBI, 25 LDMI et 42 et s. LDA. Mais cette action peut concourir avec l'action en restitution des profits fondée sur la gestion d'affaires imparfaite. Ces deux actions ont un fondement juridique distinct; leur délai de prescription n'est donc pas nécessairement identique.

L'action en restitution des profits est indépendante de la question de la faute appréciée d'un point de vue subjectif. Par conséquent, lorsque le gérant a empiété de bonne foi sur la propriété incorporelle du maître, ce dernier ne peut agir qu'en se fondant sur l'art. 423 CO. Il est évident que, dans ce cas, la créance en restitution n'a aucun des caractères d'une créance en dommages-intérêts pour acte illicite. Il serait contrairement de lui appliquer la prescription prévue par l'art. 60 CO.

De plus, d'impérieuses raisons nous incitent à rejeter la solution qui appliquerait à l'action en restitution des profits la prescription propre aux obligations contractuelles. L'obligation de restituer les profits procédant de la gestion d'affaires imparfaite n'a aucun des caractères d'une obligation contractuelle. La prescription de cette dernière court de l'exigibilité de la créance; il serait très difficile de déterminer cet instant, puisque les profits résultent généralement d'actes successifs ou continus d'empiètement et que, de plus, l'ayant droit ignore généralement l'identité du gérant et le niveau des profits. En outre, comme le remarque M. MOSER, la situation des parties en serait aggravée; en effet, la prescription contractuelle n'a qu'un point de départ objectif⁷¹.

Puisqu'on ne peut définir la gestion d'affaires imparfaite ni de contrat, ni d'acte illicite⁷², il faut donc la comparer à l'enrichissement sans cause. D'emblée, on constate les étroites relations de ces deux causes d'obligations. VON TUHR remarque que l'art. 423 est susceptible d'étendre notablement le champ d'application des dispositions relatives à l'enrichissement illégitime. Il ajoute même qu'on ne donne pas une attention suffisante à cette relation⁷³. Remarquons que l'al. 2 de l'art. 423 établit expressément la liaison avec les dispositions sur l'enrichissement illégitime.

Ces deux actions sont indépendantes de la question de la faute du débiteur. Elles tendent également à la restitution de l'enrichissement avec

⁷¹ Die Herausgabe des widerrechtlich erzielten Gewinnes, thèse, Zurich, 1940, p. 229; aussi FRIEDRICH RDS, t. 64, p. 9.

⁷² La ratification prévue par l'art. 424 ne modifie en rien ce principe, puisque l'accord contractuel intervient, en l'hypothèse, après que le droit à restitution ait pris naissance.

⁷³ VON TUHR, p. 433 et s.

cette différence que le maître n'a pas besoin de prouver un appauvrissement correspondant à l'enrichissement du gérant⁷⁴.

Nous pouvons donc conclure que lorsque le titulaire du droit privatif réclame les profits, à titre d'indemnité, son action est fondée exclusivement sur l'art. 423 CO, c'est-à-dire sur une atteinte objectivement illicite à son droit subjectif sur un bien incorporel. La question de la faute ne joue aucun rôle dans la qualification juridique de l'action. Celle-ci se prescrit conformément au principe de l'art. 67 CO, que le gérant soit de bonne ou de mauvaise foi. Si l'empiétement satisfait aux conditions de l'art. 423 et à celles de l'action aquilienne, les deux actions peuvent concourir⁷⁵.

En réalité, les délais prévus par les art. 67 et 60 CO sont identiques dans ce cas particulier d'application. Selon l'art. 60 CO, le délai court de l'instant où le lésé a une connaissance suffisante du dommage et de l'identité du responsable; selon l'art. 67, l'ayant droit doit avoir connaissance de l'enrichi, de l'étendue de la créance et du rapport de causalité. Dans l'un et dans l'autre cas, le délai ordinaire s'accomplit par un an; quant au délai subsidiaire de dix ans, il court du moment de l'acte illicite et, respec-

⁷⁴ De cette solution, qui établit un rapport étroit entre l'art. 423 et l'art. 62 CO, découle d'importantes conséquences. Comme on le sait, le Tribunal fédéral autorise, dans certaines conditions, le titulaire du droit privatif à réclamer les profits réalisés par le contrefacteur. Pour les raisons que nous venons d'exposer, cette créance procède exclusivement de l'art. 423 CO; cette disposition ne se préoccupe pas de la question de la faute selon un critère subjectif. Si l'on admet l'action fondée sur l'art. 423 CO, a fortiori doit-on admettre l'action en répétition de l'enrichissement lorsqu'un appauvrissement peut être prouvé. Cependant, il ne semble pas que le Tribunal fédéral ait reconnu, jusqu'ici, une obligation de restituer les profits à un gérant de bonne foi. Mais on sait que, en raison de la publicité des droits privatifs à l'invention, au dessin ou modèle, la preuve de la faute est grandement facilitée. A vrai dire, on doit souvent recourir à d'artificielles fictions. Il semble que la tendance actuelle de la doctrine, surtout étrangère, soit de reconnaître un droit à l'appropriation des profits sur le fondement d'un empiétement analysé selon un critère objectif. Cette solution tient compte notamment du fait qu'il est difficile d'individualiser les biens incorporels. Cf. CAEMMERER, *op. cit.*, p. 333 et s. avec les références au «Restatement of the Law of Restitution» et à DAWSON, *op. cit.*

⁷⁵ VON TUHR (p. 433 et s.) admet ce concours; de même OSER et SCHÖNENBERGER, Art. 422, no 9. Notons de plus que l'action tirée de l'art. 423 peut aussi concourir avec une action contractuelle, cf. affaire Belloni S.A. c/ Vve Hirsch & Cie, Cour de Justice Civile de Genève, Sem. J. 1951, p. 433. Si l'on admettait que le secret de fabrique puisse faire l'objet d'un droit subjectif, son propriétaire pourrait intenter une action contractuelle ou en concurrence déloyale contre son mandataire ou employé qui l'aurait divulgué à un tiers. De plus, si ce dernier était de bonne foi et s'il manifestait son intention de conserver le secret, le propriétaire pourrait lui en réclamer les profits.

tivement, de la naissance de la créance en répétition de l'enrichissement. Ces moments devraient en principe coïncider puisque, généralement, les profits découlent d'actes successifs ou continus⁷⁶.

Ainsi, la prescription court du moment où le maître a connaissance de l'identité du gérant, du montant approximatif des profits et du rapport de causalité entre ceux-ci et l'ingérence. La prescription subsidiaire s'accomplit par dix ans à partir du moment où le droit de réclamer les profits a pris naissance, c'est-à-dire où ils ont été réalisés. Par conséquent, le maître ne peut réclamer que les profits obtenus entre le moment de l'interruption de la prescription et, au plus, les dix années antérieures.

§ 8. La prescription de l'action dite «en cession»

Le droit au brevet (ou droit à la délivrance du brevet, «Recht auf das Patent») ainsi que le droit au dépôt d'un dessin ou modèle constituent des valeurs patrimoniales. Ils préfigurent, sous la forme d'un droit privatif éventuel, le monopole d'exploitation dont est investi le titulaire d'un brevet ou du dépôt d'un dessin ou modèle déposé à bon droit. Contre l'usurpation de la création technique pour laquelle un monopole n'a pas encore été reconnu par l'ordre juridique, on pourrait utiliser les moyens tirés de la possession⁷⁷. Mais ceux-ci supposent que l'ayant droit ait connaissance du trouble et de l'usurpation; l'action se prescrit toujours par un an (art. 929 CC).

L'art. 29 LBI prévoit une action spéciale, l'action dite «en cession», par laquelle l'inventeur ou ses ayants cause peuvent obtenir la reconnaissance judiciaire de leur droit à une création technique usurpée par un tiers, ou exercé par une personne qui n'avait pas droit à la délivrance du brevet⁷⁸.

Nous qualifions cette action en «cession» d'action en constatation de droit⁷⁹ et non pas d'action en revendication (ou en prestation)⁸⁰. Si

⁷⁶ ATF 42 II, p. 680; 63 II, p. 258.

⁷⁷ Sur la possession des biens incorporels, cf. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 1959, p. 73 et s.

⁷⁸ La loi sur les dessins et modèles ne prévoit pas l'action en cession du dépôt. Aux termes de l'art. 12, l'ayant droit ne peut que requérir la nullité du dépôt effectué par un tiers qui n'y avait pas droit. Cependant, la jurisprudence a lui appliqué les principes de l'action en cession de brevet; ATF 73 II, p. 228.

⁷⁹ Dans ce sens, TROLLER, Immaterialgüterrecht, p. 78.

⁸⁰ Pour cette solution, BLUM et PEDRAZZINI, t. 2, ad Art. 29.

l'ayant droit conclut à la cession de la demande, le jugement constate à qui revient le droit de prendre le brevet. Si l'ayant droit conclut à la cession du brevet, le jugement déclare qui est le titulaire légitime du droit privatif; le registre est mis en accord avec la situation juridique réelle.

A l'égard d'un défendeur de bonne foi, l'action en cession doit être intentée dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l'exposé d'invention (art. 31 LBI). Si cette action avait le caractère d'une action en prestation, elle ne pourrait se prescrire.

Le défendeur de bonne foi est un gérant d'affaires sans mandat qui a empiété sur la propriété incorporelle de l'inventeur ou de ses ayants cause (art. 423 CO). Il n'est pas douteux que l'ayant droit au brevet, qui obtient reconnaissance de son droit, peut accessoirement réclamer les profits que le défendeur a retirés du brevet ou, le cas échéant, de la demande de brevet. Cependant, cette action en appropriation des profits se prescrit suivant le même délai que l'action principale dite «en cession», c'est-à-dire par deux ans.

Aux termes de l'art. 31 al. 2 LBI, «l'action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n'est liée à aucun délai». Le ch. 4 de l'art. 29 ajoute que «toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées».

Ainsi, accessoirement à l'action en cession, le demandeur peut former des conclusions tendant à la réparation du dommage que lui cause l'usurpation. Elles ont pour objet une créance en dommages-intérêts pour acte illicite (art. 41 CO). Le point de départ de la prescription de cette action ne coïncide pas nécessairement avec le jugement «en cession», ni encore avec l'introduction de la demande à cet effet.

Le délai subsidiaire de l'action aquilienne court du moment où le fait dommageable s'est produit (art. 60 CO). Nous pensons que cette prescription n'est pas acquise tant que le défendeur reste indûment inscrit en qualité de titulaire. Car, si on faisait coïncider le point de départ de cette prescription avec le moment de l'usurpation, à savoir le dépôt de la demande, l'action en dommages-intérêts pourrait être prescrite au moment où l'ayant droit agit en cession selon l'art. 29 LBI.

Au lieu de réclamer du défendeur une indemnité pour le dommage causé par l'usurpation, l'ayant droit peut conclure à l'appropriation des profits en se fondant sur la gestion d'affaires dite «imparfaite» entreprise de mauvaise foi (art. 423 CO). Le cas échéant, cette action peut concourir avec l'action aquilienne. Elle se prescrit selon les délais prévus par l'art. 67 CO. Pour les raisons indiquées ci-dessus, le délai subsidiaire de dix ans ne saurait être acquis tant que l'action «en cession» peut encore être intentée.

Conclusion

On a pu se rendre compte que le problème de la prescription des actions pour atteintes à la propriété incorporelle et pour concurrence déloyale est essentiellement une question de qualification juridique de ces actions. Jusqu'à ce jour, elle n'a pas encore été résolue de façon satisfaisante par la doctrine du droit de la propriété intellectuelle.

Nous constatons, notamment, que le monopole dont est investi le titulaire d'un droit privatif offre un champ d'application très large et peu exploré pour l'action tirée de la gestion d'affaires dite « imparfaite ». Cette action naît d'un empiétement sur un droit subjectif. Il faudrait donc se demander si l'entreprise, le goodwill, le secret de fabrique peuvent être l'objet d'un tel droit⁸¹. Ce problème est encore très controversé.

Schlußfolgerung

Man muß sich bewußt sein, daß das Problem der Verjährung von Klagen aus Verletzung von Immaterialgüterrechten und aus unlauterem Wettbewerb hauptsächlich von der juristischen Qualifikation dieser Klagen abhängt. Bis heute ist diese Frage in der Lehre von geistigem Eigentum noch nicht befriedigend gelöst worden.

Es ist insbesondere festzustellen, daß das dem Inhaber eines privaten Rechtes zukommende Ausschließlichkeitsrecht ein sehr breites, wenig erforschtes Anwendungsgebiet für eine Klage aus sogenannter « unechter » Geschäftsführung bietet. Diese Klage basiert auf einem Eingriff in ein subjektives Recht. Man müßte sich folglich fragen, ob das Unternehmen, der « Goodwill » und das Fabrikgeheimnis Gegenstand eines solchen Rechtes sein können. Dieses Problem ist noch sehr umstritten.

⁸¹ Cf. WOLF. Probleme des unlauteren Wettbewerbes und gewerblichen Rechtsschutzes, Schweiz. Mitt., 1954, p. 41 et s.

Aus der Praxis des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum

Patentrecht

Art. 8 und Art. 24, Absatz 1, lit. c, PG

1. Zum folgenden *Tatbestand*:

Es besteht ein Patent X für einen Apparat; der Patentanspruch beansprucht das Merkmal A. Es besteht ferner ein jüngeres Patent Y für einen gleichen Apparat; der Patentanspruch beansprucht das Merkmal B. Das Merkmal A ist gänzlich verschieden von Merkmal B. Beide Patente werden als rechtsgültig vorausgesetzt. Die Inhaber beider Patente haben in den Beschreibungen den Apparat mit beiden Merkmalen A und B beschrieben, und jeder führt den Apparat mit beiden Merkmalen aus;

wurden die folgenden Fragen an das Amt gerichtet:

- a) Kann der Inhaber des Patent Y dem Inhaber des Patent X die Ausführung mit dem Merkmal B verbieten?
- b) Kann der Inhaber des Patent X sein Patent auf eine Erfindung mit den Merkmalen A und B beschränken mit der Wirkung, daß der Inhaber des Patent Y ihn nicht mehr an der Herstellung des diesem eingeschränkten Patentanspruch entsprechenden Apparates hindern kann?

2. Das Amt hat wie folgt Stellung genommen:

ad a: Da die geschützte Erfindung durch den Patentanspruch definiert wird und das Merkmal B nicht im Patent X, sondern im Patent Y beansprucht ist, kann der Inhaber des jüngern Patent Y dem Inhaber des ältern Patent die Herstellung von Apparaten mit dem Merkmal B verbieten.

ad b: Da die Merkmale A und B gänzlich verschieden sind, scheint keine Doppelpatentierung vorzuliegen. Wenn man es mit zwei verschiedenen Erfindungen zu tun hat, kommt eine Anwendung von Art. 24, Absatz 1, lit. c nicht in Frage; denn nach dieser Bestimmung muß sich der eingeschränkte Patentanspruch auf die Erfindung beziehen, welche im ursprünglichen Patentanspruch definiert wurde.

Würde es sich dagegen anders verhalten und die Merkmale A und B sich auf die gleiche Erfindung beziehen, könnte Art. 24, Absatz 1, lit. c angewendet werden für eine Neufassung des Patentanspruchs des Patentes X mit den Merkmalen A und B. Auf Grund dieses neuen Patentanspruchs des ältern Patentes X könnte der Inhaber des jüngern Patentes Y dem Inhaber des ältern Patentes die Herstellung des Apparates mit dem Merkmal B nicht mehr verbieten. Das gleiche wäre der Fall, wenn das Merkmal B statt aus der Beschreibung aus einem Unteranspruch des Patentes X entnommen werden könnte (in Anwendung von Art. 24, Absatz 1, lit. b).

Dieses Ergebnis eines teilweisen Verzichts mag auf den ersten Blick überraschen; doch ist es wohl nicht unbillig, da die Kombination der Merkmale A und B erstmals vom Inhaber des Patentes X (in der Beschreibung) aufgezeigt worden ist. (Auskunft vom 9. August 1960)

Art. 10, Absatz 1, PG

Keine Umwandlung eines Hauptpatentes in ein Zusatzpatent zu einem andern Hauptpatent des gleichen Inhabers.

Die Frage wurde gestellt, warum die Umwandlung eines Zusatzpatentes in ein Hauptpatent zulässig sei, nicht aber auch die umgekehrte Operation.

Das Amt hat geantwortet:

«1. Für die Umwandlung eines Zusatzpatentes in ein Hauptpatent, die übrigens ohne Änderung des materiellen Bestandes des Patentes immer durchführbar ist, können wichtige Gründe geltend gemacht werden, von denen wir folgende erwähnen: Das Hauptpatent kann ganz oder teilweise in Wegfall kommen, sei es, daß es vom Patentbewerber fallen gelassen oder vom Richter nichtig erklärt wird oder sei es, daß es durch eine Erklärung teilweisen Verzichtes oder durch richterliche Verfügung eingeschränkt wird. Es wäre eine durch nichts gerechtfertigte Härte, wenn das Zusatzpatent zwangsläufig das Schicksal des Hauptpatentes teilen müßte. Abgesehen von diesen Fällen kann ferner der Inhaber eines Zusatzpatentes ein Interesse haben, das Zusatzpatent von den Bindungen an das Hauptpatent zu lösen und es zu einem selbständigen Patent zu machen. Der Gesetzgeber hat diesen beachtenswerten Gründen in Art. 10 Rechnung getragen.

Für den umgekehrten Vorgang, nämlich die Umwandlung eines Hauptpatentes in ein Zusatzpatent, bestehen diese Gründe nicht und es können auch keine andern Gründe von nur annähernd gleichem Gewicht angeführt werden. Hiezu kommt, daß diese Umwandlung nicht allgemein möglich wäre, weil das in Art. 9 des Gesetzes geforderte Zusatzverhältnis im allgemeinen nicht vorhanden ist und auch nicht durch eine Erklärung teilweisen Verzichtes herbeigeführt werden könnte. Die Umwandlung eines Hauptpatentes in ein Zusatzpatent ist daher vom Gesetzgeber nicht vorgesehen worden und kann somit vom Amt nicht erwogen werden.

2. Anders liegen die Verhältnisse, wenn es sich um ein Hauptpatentgesuch handelt. Hier kann der Patentbewerber nach Art. 58, Absatz 1 des Gesetzes die

Unterlagen bis zur Erteilung des Patentbescheides ändern. Ändert er die Unterlagen so, daß das Gesuch die Bedingungen erfüllt, die nach Art. 9 des Gesetzes für die Erteilung eines Zusatzpatentes zu fordern sind, so ist, natürlich unter Beachtung von Absatz 2 des Art. 58, ein Antrag des Patentbewerbers auf Umwandlung des Hauptpatentgesuches in ein Zusatzpatentgesuch zu entsprechen.»

(Auskunft vom 30. Januar 1961)

Art. 52, lit. a, VVo II

Betreffend die Anfechtung der von der Prüfungsstelle vorgenommenen Zuteilung einer Erfindung zu einer bestimmten Erfindungsklasse hat das Amt auf eine Anfrage die folgende Auskunft erteilt:

«Gemäß Art. 52, lit. a VVo II hat die Bekanntmachung u. a. die Klasse, Unterklasse, Gruppe und Untergruppe der Erfindung anzugeben. Diese Angaben werden bereits in der Bekanntmachungsverfügung der Prüfungsstelle enthalten sein. Gemäß Art. 62, lit. a VVo II ist gegen die Bekanntmachungsverfügung (Art. 98, Abs. 1 des Gesetzes) die Beschwerde an die Beschwerdeabteilung zulässig. Mit dieser Beschwerde können sowohl die Bekanntmachungsverfügung als solche als auch einzelne Modalitäten derselben, also z. B. auch die vorgesehene Klasseneinteilung der Erfindung, angefochten werden. Hierauf wird die Rechtsmittelbelehrung (Art. 64 VVo II) aufmerksam machen. Wird Beschwerde erhoben, so kann die Prüfungsstelle eventuell nach Maßgabe von Art. 68 VVo II abhelfen. Selbstverständlich steht es dem Patentbewerber frei, schon vor der Erhebung einer Beschwerde der Prüfungsstelle seine Einwendungen gegen die vorgesehene Klasseneinteilung bekanntzugeben, und die Prüfungsstelle wird, wenn sie diese Einwendungen als zutreffend erachtet, die Klasseneinteilung ändern. Wenn sie ihre erste Entscheidung aufrecht hält, bleibt dann immer noch der Beschwerdeweg offen.

Wurde keine Beschwerde erhoben oder wurde eine Beschwerde abgewiesen, so hat es sein Bewenden bei der von der Prüfungsstelle vorgenommenen Einteilung.»

(Auskunft vom 22. September 1960)

Schweizerische Rechtsprechung

OTTO IRMINGER, ZÜRICH

I. Patentrecht

aPatG Art. 8 und 48

Mitbenützungsrecht – Begriff der besonderen Veranstaltung
Verjährung – Bei fortgesetzter Patentverletzung beginnt die Verjährung des Schadenersatzanspruches erst mit der letzten Verletzungshandlung zu laufen

BGE 86 II 406 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Dezember 1960 i.S. AG Brown, Boveri & Co. gegen Compagnie Générale d'Electricité

Die Compagnie Générale d'Electricité als Inhaberin eines Patentes für einen elektrischen Hochspannungsschalter mit Lichtbogenlöschung durch einen flüssigen oder gasförmigen Strahl belangte die AG Brown, Boveri & Co. wegen Patentverletzung. Das Handelsgericht des Kantons Zürich und das Bundesgericht haben u. a. die beiden Einreden der Beklagten betreffend Mitbenützungsrecht und betreffend Verjährung der Schadenersatzansprüche mit folgenden Erwägungen verworfen:

Mitbenützungsrecht

Nach Art. 8 aPatG tritt die Wirkung des Patents gegenüber demjenigen nicht ein, welcher bereits zur Zeit der Patentanmeldung im guten Glauben die Erfindung im Inland gewerbsmäßig benützt oder besondere Veranstaltungen zu solcher Benützung getroffen hat. Besteht für eine Erfindung auf Grund einer ausländischen Anmeldung ein Prioritätsrecht im Sinne des Bundesgesetzes vom 3. April 1914 betr. Prioritätsrechte an Erfindungspatenten usw., so ist gemäß Art. 5 dieses Gesetzes die Erwerbung eines Mitbenützungsrechtes am Gegenstand dieses Patentes während der Prioritätsfrist ausgeschlossen.

Im vorliegenden Fall ist streitig, ob die Beklagte vor dem maßgebenden Zeitpunkt der deutschen Prioritätsanmeldung, d. h. vor dem 22. Februar 1932, bereits «besondere Veranstaltungen» zur gewerbsmäßigen Benützung der Erfindung getroffen habe.

a) Das Bundesgericht hatte nie Gelegenheit, sich in seiner Rechtsprechung mit dem Begriff der «besonderen Veranstaltung» im Sinne von Art. 8 aPatG auseinanderzusetzen. Ältere Entscheide (BGE 16 S. 422, 20 S. 684, 35 II 651) betrafen das erste Patentgesetz von 1888. Da dieses aber in Art. 4 eine dem Art. 8 des aPatG von 1907 entsprechende Bestimmung enthielt, ist die Rechtsprechung zum PatG von 1888 ebenfalls zu berücksichtigen. Sodann ist darauf hinzuweisen, daß Art. 8 aPatG weitgehend eine Nachbildung und Übernahme von § 5 des früheren (gleich § 7 des heutigen) deutschen Patentgesetzes darstellt (vgl. Blum/Pedrazzini, PatG Bd. II S. 532); das deutsche Schrifttum zu dieser Bestimmung kann daher zur Auslegung von Art. 8 aPatG ebenfalls herangezogen werden. Da endlich der Wortlaut von Art. 8 aPatG in Art. 35 Abs. 1 rev. PatG unverändert übernommen wurde, ist auch die Literatur zu dieser Bestimmung für die Auslegung von Art. 8 aPatG verwendbar.

b) Erste Voraussetzung für die Entstehung eines Mitbenützungsrechts ist das Vorliegen einer *fertigen Erfindung*. Ein Mitbenützungsrecht kann nur beanspruchen, wer selber über alle Kenntnisse verfügt, welche die tatsächliche Ausführung der Erfindung ermöglichen. Es muß nach der im Schrifttum gebräuchlichen, aus der Terminologie des Sachenrechts übernommenen Ausdrucksweise *Erfindungsbesitz* des Ansprecher vorliegen. Versuche, die erst dem Auffinden einer Lösung der gestellten Aufgabe dienen, die insbesondere dem Ansprecher erst Klarheit darüber verschaffen sollen, ob der von ihm eingeschlagene Weg zu dem beabsichtigten technischen Erfolg führe, vermögen dagegen noch kein Mitbenützungsrecht zu begründen (vgl. Blum/Pedrazzini, Art. 35 Anm. 2, S. 534f; übereinstimmend für das deutsche Recht Reimer, Patentgesetz, 2. Aufl., § 7 Anm. 2 und 6; Tetzner, Patentgesetz, 2. Aufl., § 7 Anm. 8 und 16). Das darf bei der Beurteilung der weiteren Frage, ob im gegebenen Fall der Ansprecher «besondere Veranstaltungen» für die Benützung der Erfindung getroffen habe, nicht aus dem Auge verloren werden.

Hinsichtlich der Frage, was unter einer solchen «besonderen Veranstaltung» zu verstehen sei, ist in BGE 16 S. 423 die auch heute noch beachtenswerte Auffassung geäußert worden, daß als solche Veranstaltungen zwar bloße, noch nicht bestätigte Entschließungen, mehr oder weniger bestimmte Projekte usw. nicht gelten könnten; dagegen sei nicht einzusehen, warum eine solche Veranstaltung nur dann vorliegen sollte, wenn der Ansprecher selbst mit der Herstellung des Gegenstandes der Erfindung oder der für dessen Benützung erforderlichen Einrichtungen begonnen hat, nicht aber auch dann, wenn er in der Absicht dauernder Benützung die erforderlichen Arbeiten durch Werk- oder Lieferungsvertrag einem Dritten verdungen hat. «Durch den Abschluß eines derartigen in allen Teilen bestimmten und bindenden Vertrages werden offenbar ebensowohl die zum Zwecke der Benützung der Erfindung nötigen Veranstaltungen geschaffen, als auch durch eigenen Beginn einer Baute, Fertigstellung eines Modells und dergleichen.»

Nach diesem Entscheid müssen also die getroffenen Veranstaltungen objektiv dazu bestimmt sein, die Erfindung auszuführen, es muß eine dauernde Benützung beabsichtigt und für die nächste Zukunft vorgesehen sein. Diese Umschreibung des Begriffes der «besonderen Veranstaltung» geht weiter als die von Weidlich und Blum (PatG Art. 8 Anm. 4) vertretene Ansicht, es müsse sich um Veranstaltungen handeln, «die besonders für die Ausführung der Erfindung getroffen werden, die also in direktem Zusammenhang mit der Ausführung selbst stehen und ausdrücklich für diese bestimmt sind».

Die Auffassung, daß nur Veranstaltungen in Betracht kommen können, die besonders für die Ausführung der Erfindung getroffen wurden, ist jedoch zu eng. Der Begriff

der «besonderen Veranstaltung» ist vielmehr in dem Sinne zu verstehen, daß das Mitbenützungsrecht beansprucht werden kann, wenn die im Hinblick auf die Benützung der Erfindung getroffenen Veranstaltungen ein *besonderes Ausmaß* erreicht haben. Das ergibt sich aus dem Grundgedanken, auf dem das Institut des Mitbenützungsrechts beruht, nämlich aus der Überlegung, daß es unbillig wäre, den Unternehmer, der im Hinblick auf die gewerbliche Ausnützung einer von ihm gemachten Erfindung bereits Investitionen in erheblichem Umfang vorgenommen hat, der Gefahr des Verlustes der von ihm aufgewendeten Mittel auszusetzen (Blum/Pedrazzini, Art. 35 Anm. 2, S. 540).

Im gleichen Sinne faßt auch die Literatur zu § 7 des deutschen PatG den Begriff der Veranstaltung auf, indem sie alle Maßnahmen genügen läßt, die den ernstlichen Willen des Ansprechers erkennen lassen, die Erfindung alsbald gewerblich zu verwerten, und lediglich vorsorglichen Bemühungen, welche die Möglichkeit einer etwaigen späteren, noch ungewissen Benützung schaffen und vorbereiten sollen, den Charakter von Veranstaltungen im Sinne des Gesetzes abspricht (vgl. Reimer, § 7 Anm. 22; Tetzner, § 7 Anm. 18, 20; Busse, Patentgesetz, 2. Aufl., § 7 Anm. 5; Benkard, Patentgesetz, 3. Aufl., § 7 Anm. 1 d; Krause/Katluhn/Lindenmaier, Patentgesetz, 4. Aufl., § 7 Anm. 7).

c) Die Beklagte beruft sich zum Beweis ihrer behaupteten Vorbenützung auf die Zeichnungen Act. 38/20–23, die alle zwischen dem 17. Januar und dem 17. November 1931, also vor dem Prioritätsdatum vom 22. Februar 1932, angefertigt worden sind. Wie die Vorinstanz auf Grund des Ergänzungsgutachtens der Sachverständigen angenommen hat, handelt es sich indessen bei diesen Zeichnungen um bloße Versuchslokalzeichnungen. Den übereinstimmenden Aussagen der als Zeugen einvernommenen Angestellten der Beklagten hat die Vorinstanz entnommen, daß die Beklagte in diesen Zeichnungen nur den Willen zur experimentellen Weiterentwicklung der Schalter zum Ausdruck gebracht hat, aber noch nicht den Willen, nach dem darin niedergelegten – noch der Entwicklung bedürftigen – Prinzip Schalter für die gewerbliche Benützung zu fabrizieren. Diese Feststellung der Vorinstanz ist tatbeständlicher Natur und daher für das Bundesgericht verbindlich. Sie befaßt sich damit, was die Beklagte beabsichtigte, und betrifft somit nicht technische Verhältnisse. Ihre Überprüfung durch das Bundesgericht auf Grund von Art. 67 OG fällt daher außer Betracht.

Angesichts dieser Feststellung der Vorinstanz kann aber nach den oben dargelegten Grundsätzen in den von der Beklagten getroffenen Vorkehrungen noch keine «besondere Veranstaltung» im Sinne von Art. 8 aPatG erblickt werden. Denn da die Erfindung noch nicht fertig entwickelt war, konnte die Beklagte noch gar nicht den Willen haben, die gewerbliche Verwendung in nächster Zeit aufzunehmen. Die Vorinstanz hat daher ein Mitbenützungsrecht der Beklagten zutreffend verneint.

Die Vorbringen, mit denen die Beklagte in der Berufung diese Auffassung widerlegen will, sind nicht stichhaltig.

aa) Die Beklagte weist einmal darauf hin, daß die Vorinstanz offen lasse, ob die Zeichnungen Act. 38/20–23 der Beklagten die streitige Erfindung gemäß Unteranspruch 6 und 7 offenbaren; das Bundesgericht könne daher mangels klarer technischer Verhältnisse die Rechtsfrage der Vorbenützung nicht beantworten, weshalb eine neue Überprüfung durch Sachverständige nötig sei.

Eine neue Begutachtung erübrigt sich jedoch. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, begründet (neben der eigentlichen Vorbenützung der Erfindung) erst das Treffen besonderer Veranstaltungen zu gewerbsmäßiger Benützung ein Mitbenützungsrecht, während hiefür die bloße Kenntnis der Erfindung nicht ausreicht. Es ist daher be-

langlos, ob die Zeichnungen Act. 38/20–23 die streitige Erfindung offenbarten oder nicht. Entscheidend ist, daß es sich um bloße Versuchslokalzeichnungen handelte, die eine gewerbsmäßige Verwertung noch nicht gestatteten.

bb) Die Beklagte ficht diese Auffassung der Vorinstanz über den Charakter der Zeichnungen Act. 38/20–23 allerdings an und wirft ihr vor, sie beruhe auf einer unzutreffenden Auslegung des Rechtsbegriffs der besonderen Veranstaltung. Sie beruft sich darauf, daß ihr Direktor Schiesser schon im Jahre 1930 den kategorischen Auftrag zur Entwicklung des Schalters bis zur verkaufsfertigen Reife erteilt habe und daß eigens zu diesem Zwecke eine Kurzschlußanlage gebaut worden sei; darin sei unzweifelhaft eine besondere Veranstaltung zur Benützung zu erblicken.

Gerade diese Ausführungen der Beklagten zeigen jedoch, daß es vor dem Prioritätsdatum vom 22. Februar 1932 an besonderen Veranstaltungen im Sinne des Gesetzes noch fehlte. Der Schalter sollte ja erst noch bis zur verkaufsfertigen Reife entwickelt werden, und zu diesem Zwecke, also für die Fertigungsentwicklung des Schalters, wurde eine Kurzschlußanlage erstellt. Das waren somit offensichtlich noch Versuchsaufwendungen, nicht solche, die die Benützung der Erfindung, d. h. die Fabrikation des Erfindungsgegenstandes, ermöglichen sollten.

Die Beklagte glaubt zu Unrecht, sich demgegenüber auf Tetzner, § 7 Anm. 24, berufen zu können, wonach die Herstellung von Zeichnungen oder Modellen oder sonstige Vorarbeiten für die Annahme besonderer Veranstaltungen genüge; denn im Anschluß daran führt dieser Autor weiter aus: «Die Herstellung muß aber als Grundlage für die beabsichtigte demnächste Benützung erfolgt sein». Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt, da die vor dem Prioritätsdatum hergestellten Zeichnungen Act. 38/20–23 bloße Versuchslokalzeichnungen waren und von einer in naher Zukunft stehenden Benützung der Erfindung noch nicht die Rede sein konnte.

cc) Die Beklagte wendet weiter ein, ihr Aufwand für die Entwicklung der Schalter, der mehrere hunderttausend Franken betragen habe, zeige den ernststen Nutzungswillen, wie er in lückenlosem Zusammenhang von der ersten Entwicklungsstufe 1930 bis zum fertigen Verkaufsprodukt zutage trete. Der Wille zur Fabrikation bei der Beklagten sei aber von allem Anfang an (1930) gegeben gewesen und nicht erst mit den verbesserten Zeichnungen Act. 38/17–19, wie die Vorinstanz annehme.

Es ist zwar klar, daß ein Unternehmen, das eine Erfindung entwickelt, dies mit dem Willen tut, sie dann auch auszuwerten. Wollte man aber den von der Beklagten daraus gezogenen Schlußfolgerungen beipflichten, so würde damit einem solchen Unternehmen schon der Beginn der Entwicklungsarbeiten den Anspruch auf ein späteres Mitbenützungsrecht verschaffen. Das ist aber nicht der Sinn des Gesetzes. Die «besondere Veranstaltung» muß mit der Benützung der fertig vorliegenden Erfindung im Zusammenhang stehen, und dieser ist erst dann gegeben, wenn der Unternehmer daran geht, den Erfindungsgegenstand gewerbsmäßig herzustellen.

dd) Die Beklagte erblickt schließlich eine Vorbenützung durch Feilhalten darin, daß sie an einer Diskussionstagung an der ETH am 13. Februar 1932 Schalter mit der streitigen Erfindungsidee der Fachwelt gezeigt habe. Unter Feilhalten eines gestützt auf eine Erfindung hergestellten Erzeugnisses kann aber nur ein ernsthaft gemeintes Anbieten zum Kauf verstanden werden. Ein solches behauptet die Beklagte aber nicht. Nach ihren Ausführungen handelte es sich um eine bloße Demonstration vor Fachleuten. Zudem war der Schalter in jenem Zeitpunkt noch gar nicht fertig entwickelt, wie den tatbestandlichen Feststellungen der Vorinstanz zu entnehmen ist. Diese führt nämlich

aus, die in den damals allein vorhandenen Zeichnungen Act. 38/20–23 skizzierten Schalter seien nach den übereinstimmenden Aussagen der Zeugen «noch nicht fertige gebrauchsfähige Erzeugnisse, sondern nur Versuchseinrichtungen für die weitere Abklärung» gewesen. Die Zeichnung, auf die sich die Beklagte in diesem Zusammenhang beruft (Act. 38/19), datiert nach den eigenen Ausführungen der Beklagten vom 31. Juli 1932, und die Abbildung Act. 38/14 wurde erst am 26. Oktober 1932 veröffentlicht. Beide Daten liegen also wesentlich später als das maßgebende Prioritätsdatum vom 22. Februar 1932.

Das von der Beklagten am gültigen Rest des Patents 166931 beanspruchte Mitbenützungrecht ist daher mit der Vorinstanz zu verneinen. . . .

Verjährung der Schadenersatzansprüche der Klägerin

a) Die Beklagte hat im kantonalen Verfahren den Standpunkt eingenommen, soweit die Schadenersatzansprüche der Klägerin sich auf Verkäufe patentverletzender Schalter beziehen, die mehr als drei Jahre vor der Klageerhebung vom 17. November 1941 erfolgten, seien sie gemäß Art. 48 aPatG verjährt.

Die Vorinstanz hat die Verjährungseinrede mit der Begründung abgewiesen, die von der Beklagten bis zur Klageerhebung ständig wiederholten Verletzungen der klägerischen Patentrechte seien nicht als einzelne, selbständige Verletzungshandlungen zu betrachten, für die in jedem einzelnen Falle die Verjährung gesondert zu laufen begonnen habe; sie hätten vielmehr eine fortgesetzte, auf einheitlichem Willensentschluß beruhende Patentverletzung im Sinne einer Tateinheit mit einheitlichem Verjährungsbeginn im Zeitpunkt der letzten Begehungshandlung dargestellt, so daß zur Zeit der Klageerhebung die Verjährung noch gar nicht zu laufen begonnen habe.

Die Beklagte ficht mit der Berufung diese Auffassung als bundesrechtswidrig an. Sie macht geltend, der strafrechtliche Begriff der fortgesetzten Handlung könne entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht auf das Zivilrecht übertragen werden. Jede Benützungshandlung bilde eine selbständige Patentverletzung, weshalb für jede einzelne Übertretung die dreijährige Verjährungsfrist erneut zu berechnen sei.

b) Ob sich der strafrechtliche Begriff der fortgesetzten Verletzungshandlung auf die zivilrechtliche Patentverletzung übertragen lasse, ist in der Literatur umstritten. Weidlich und Blum (aPatG Art. 48 Anm. 2) lehnen eine solche Übertragung ab, während Troller (Der Schweizerische gewerbliche Rechtsschutz, S. 234) und Becker (Der zivilrechtliche Rechtsschutz im Marken-, Muster- und Patentrecht usw., S. 174ff.) sie als zulässig erachten.

Die Vorinstanz beruft sich zur Begründung ihrer Auffassung unter Hinweis auf Matter, Kommentar zum MSchG, S. 256, in erster Linie darauf, daß auch im Markenrecht Verletzungen, die infolge Gleichartigkeit und Kontinuität der Begehung eng zusammenhängen, zivilrechtlich ebenfalls als fortgesetztes unerlaubtes Verhalten zu betrachten seien. Nun wird aber in Art. 28 Abs. 4 MSchG ausdrücklich bestimmt, daß die Klage nach zwei Jahren «vom Tage der letzten Übertretung an gerechnet» verjähre, während Art. 48 aPatG eine solche Präzisierung nicht enthält, sondern die Verjährung eintreten läßt, «wenn seit der Übertretung mehr als drei Jahre verflossen sind». Daraus dürfen indessen nicht die von der Beklagten verfochtenen Schlußfolgerungen gezogen werden, da diese Verschiedenheit des Wortlautes, wie die Entstehungsgeschichte von Art. 48 aPatG zeigt, bloß zufälliger Natur ist. Der Entwurf des Bundesrates sah als Zeitpunkt des Beginns der Verjährung gleich wie das MSchG die letzte Übertretung vor. Wie der Berichterstatter im Ständerat, Hoffmann, (Sten. Bull. 1906 S. 1523) ausführte,

wurde das Wort «letzte» als überflüssig weggelassen, weil selbstverständlich sei, «daß bei fortgesetzten Vergehen der terminus a quo, von welchem an die Verjährungsfrist gerechnet werden muß, derjenige Tag ist, an dem die letzte Einzelhandlung eines fortgesetzten Vergehens begangen worden ist». Daß das nur für die strafrechtliche Verjährung gelten sollte, nicht aber auch für die im selben Artikel gleichfalls geregelte zivilrechtliche Verjährung, ist diesen Ausführungen nicht zu entnehmen. In der Tat würde es, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, einer natürlichen Betrachtungsweise widersprechen, bei gleichartigen Verletzungen eines und desselben Schutzrechtes, die auf einem einheitlichen Willensentschluß beruhen und darum innerlich zusammenhängen, den Gesamtvorgang in einzelne Verletzungshandlungen mit selbständigem Verjährungslauf aufzuspalten. Das würde schon aus praktischen Gründen große Schwierigkeiten bereiten. Es drängt sich daher auf, die fortgesetzte Verletzung eines solchen Schutzrechtes als einheitliches schädigendes Ereignis aufzufassen.

Die Beklagte glaubt zu Unrecht, sich demgegenüber darauf berufen zu können, daß nach der in der deutschen Literatur herrschenden Meinung der strafrechtliche Begriff der fortgesetzten Handlung nicht auf das Zivilrecht übertragen werden könne (Reimer, PatG § 48 Anm. 3; Tetzner, PatG, § 48 Anm. 4). Denn im Gegensatz zu Art. 48 a PatG beginnt nach § 43 des deutschen PatG die Verjährungsfrist nicht schon mit der schädigenden Handlung zu laufen, sondern erst mit der Kenntnis des Geschädigten von der Verletzung und von der Person des Verpflichteten, d. h. des Verletzers. Diese wesentlich anders geartete Regelung der Verjährung, die der im schweizerischen Recht für das allgemeine Schadenersatzrecht in Art. 60 OR vorgesehenen Ordnung entspricht, läßt eine Heranziehung des deutschen Schrifttums nicht zu. Übrigens beginnt nach schweizerischer Rechtsauffassung auch die Verjährung gemäß Art. 60 OR bei Tatbeständen, die sich aus einzelnen Teilhandlungen zusammensetzen, einheitlich erst mit dem Überblick über die Gesamterscheinung zu laufen (Oser/Schönenberger N. 12 i. f., Becker, 2. Aufl. N. 7, jc zu Art. 60 OR).

c) Bei der Beurteilung der Frage, ob im vorliegenden Fall eine fortgesetzte Patentverletzung im oben dargelegten Sinne anzunehmen sei, ist davon auszugehen, daß nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz die Beklagte zwischen dem 22. Februar 1932 und dem 23. Januar 1933 den Entschluß zur Herstellung des patentverletzenden Schalters faßte und diesen dann von 1935 an unter der Bezeichnung «Druckluftschalter Typ D» verkaufte. Der in Serienfabrikation hergestellte Schalter wurde in der Weise auf dem Markt eingeführt, daß Werbebroschüren gedruckt, Vorführungen für Verkäufer und Kunden veranstaltet und ein Trickfilm zur Erläuterung der Konstruktion und Wirkungsweise des Schalters hergestellt wurden. In der Zeit vom 16. April 1934 bis zum 18. Februar 1942 verkaufte die Beklagte insgesamt 687 Stück dieses Schalters.

Auf Grund dieses Sachverhalts hat die Vorinstanz rechtlich zutreffend das Vorliegen einer fortgesetzten Patentverletzung bejaht. Die Herstellung, das Anpreisen und Feilbieten sowie die laufenden Verkäufe des Schalters stellen nicht voneinander gesonderte, selbständige Einzelhandlungen dar, sondern beruhen offensichtlich auf einem einheitlichen Willensentschluß der Beklagten. Es geht deshalb nicht an, das Verhalten der Beklagten in 687 oder wenigstens so viele einzelne Patentverletzungen zu zerlegen, als Lieferungsverträge mit Kunden abgeschlossen wurden. Ist aber vom Vorliegen einer fortgesetzten Patentverletzung auszugehen, so ist die Verjährungseinrede der Beklagten mit der Vorinstanz zu verwerfen, da zur Zeit der Klageerhebung die Patentverletzung immer noch andauerte.

OG Art. 67

In Streitigkeiten über Erfindungspatente dürfen die Parteien im Berufungsverfahren Privatgutachten über technische Verhältnisse einreichen, doch können sie damit die Schranken, die ihren Vorbringen gesetzt sind, nicht umgehen.

BGE 86 II 196 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Juli 1960 i.S. Egli, Fischer & Co. gegen Jean Leimgruber, Ateliers Mécaniques de Précision SA.

Die Erwägungen des Bundesgerichtes:

Von früheren Urteilen abweichend, entschied das Bundesgericht in den Jahren 1932 und 1933, auch in Patentprozessen dürften im Berufungsverfahren keine Privatgutachten eingereicht werden (BGE 58 II 282, 59 II 327). Unter der Herrschaft des durch Art. 118 PatG neu gefaßten Art. 67 OG hat es diese Rechtsprechung aufgegeben (BGE 82 II 245 und Urteil vom 1. Dezember 1959 i.S. Moser-Glaser & A.G. c. Maschinenfabrik Oerlikon). Da die Parteien die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse beanstanden können (Art. 67 Ziff. 1 OG) und unter den in Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG genannten Voraussetzungen neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen dürfen, müssen sie berechtigt sein, dem Bundesgericht die Meinung ihres technischen Beraters in der Urschrift zu unterbreiten. Damit gehen sie gleich vor, wie wenn sie – was immer zugelassen wurde – ihren Standpunkt im Berufungsverfahren mit Rechtsgutachten stützen.

Wie diese haben aber auch technische Gutachten nur die Bedeutung von Parteivorbringen. Sie sind nicht Beweismittel. Die Parteien können daher durch Gutachten die Schranken nicht umgehen, die ihren Vorbringen im Berufungsverfahren gesetzt sind.

Sie haben namentlich die Fristen einzuhalten. Die Gutachten müssen vom Berufungskläger binnen der Frist zur Einlegung der Berufung (Art. 54 Abs. 1 OG) und vom Berufungsbeklagten binnen der Frist zu deren Beantwortung (Art. 61 Abs. 1 OG) eingereicht werden. Diese Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 33 Abs. 1 OG). Es ändert nichts, daß die Beschaffung von Gutachten allenfalls mehr Zeit erfordert. Gerade in Streitigkeiten über Erfindungspatente besteht ein erhebliches Interesse an einer raschen und ordnungsgemäßen Abwicklung des Verfahrens, weil die Parteien sonst die urteilsmäßige Abklärung der Rechtslage so lange verzögern könnten, bis die Zeit des Patentschutzes annähernd oder ganz abgelaufen wäre. Vorbehalten bleibt der Fall, wo ausnahmsweise ein weiterer Schriftenwechsel stattfindet (Art. 61 Abs. 5 OG). Ordnet das Bundesgericht einen solchen an, so haben die Parteien Gelegenheit, binnen der Fristen, die es ihnen setzt, auch noch Gutachten einzureichen. Das kann auch vor Ablauf einer Frist geschehen, die es den Parteien auf Gesuch hin einräumt, um Anträge gemäß Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG zu stellen (Art. 67 Ziff. 3 Abs. 1 Satz 2 OG).

Durch die im Berufungsverfahren eingereichten Privatgutachten dürfen ferner die Bestimmungen nicht umgangen werden, die den Inhalt der vor dem Bundesgericht zulässigen Parteianbringen betreffen. Ein mit der Berufungsschrift eingelegtes Privatgutachten enthebt den Berufungskläger nicht der Pflicht, kurz darzulegen, welche Bundesrechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt sind (Art. 55

Abs. 1 lit. c OG). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen mit Hilfe von Privatgutachten im Berufungsverfahren nur vorgebracht werden, wenn sie sich auf technische Verhältnisse beziehen und nachgewiesen wird, daß sie im kantonalen Verfahren nicht geltend gemacht werden konnten oder daß dort kein Anlaß dazu bestand (Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG). Wird einer Partei Frist gesetzt, um Anträge auf Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel zu stellen, so hat das den Anträgen beigelegte Gutachten sich auf diese Punkte zu beschränken; es darf nicht benützt werden, um die Berufungsschrift oder die Berufungsantwort sonstwie zu ergänzen.

Das Urteil des Handelsgerichts wurde der Klägerin am 1. Februar 1960 zugestellt. Die Berufungsfrist lief daher Montag, den 22. Februar 1960 ab (Art. 32, 54 Abs. 1 OG). Ein Privatgutachten von Prof. Leyer, das die Klägerin dem Bundesgericht erst am 20. Mai 1960 einreichte, durfte daher nicht berücksichtigt werden. Es wurde ihr zurückgeschickt.

II. Markenrecht

MSchG Art. 3, 20, 24 und UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Enteignungen in der Sowjetzone Deutschlands können die Marken- und Firmenrechte in der Schweiz nicht erfassen.

Obwohl die Markeninhaberin jetzt ihren Hauptsitz in Mainz hat, darf sie ihre Marken mit dem Bestandteil «Jena» weiterbenützen, da dieser Bestandteil nicht mehr als geographischer Herkunftshinweis, sondern als Hinweis auf das Unternehmen Jenaer Glaswerk Schott & Gen. verstanden wird.

Die Wortmarke «Jenatherm» und die Wortbildmarke «Jena Raso Therm» sind mit den Wortmarken «Jenaer Glas», «Jenaer Supraxglas» und «Jenaer Normalglas» und mit den Wortbildmarken mit den Inschriften «Schott & Gen. Jena», «Schott & Gen. Mainz – Jenaer Glas» und «Jena» verwechselbar.

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 24. Juni 1960 i. S. Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Mainz gegen Alfred Beier.

Die Carl-Zeiss-Stiftung als Inhaberin der Firma Jenaer Glaswerk Schott & Gen., die seit der Enteignung des Betriebes in Jena ihren Hauptsitz in Mainz hat, fühlte sich in ihren Marken- und Firmenrechten dadurch verletzt, daß der Beklagte Beier beim Vertrieb der Waren des volkseigenen Betriebes «VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen.» diese Firma und gewisse mit den Marken der Klägerin verwechselbare Marken verwendete. Ihre Klage wurde vom Handelsgericht u. a. mit folgenden Erwägungen gutgeheißen:

Daß Zeichen mit dem Wortstamme «Jena» wie «Jenatherm» oder «Jena Therm», «Jena Raso Therm» oder «Raso Jena Therm» den Eindruck erwecken, als stammten die damit bezeichneten Erzeugnisse von der Klägerin, ist nicht zu bezweifeln.

Der Beklagte wendet ein, das Wort «Jena» sei eine Herkunftsbezeichnung; die Klägerin dürfe diese schon deshalb nicht benützen, weil sie der Wahrheit nicht entspreche (Art. 18 Abs. 3 MSchG). Nach Art. 20 MSchG liegt keine falsche Herkunftsbezeichnung in der Bezeichnung eines Erzcugnisses durch einen Ortsnamen, der einen solchen generellen Charakter angenommen hat, daß er in der Handelssprache die Natur und nicht die Herkunft des Produktes bezeichnet. Die Marke wird in diesem Falle zur Sachbezeichnung: auch Sachbezeichnungen können sich aber mittels Benutzung im Verkehr zur individuellen Marke entwickeln, so daß sie auf einen bestimmten Produzenten hinweisen (David, 2. Aufl. N. 35 zu Art. 3 MSchG, BGE 55 I 272, 59 II 182, 213). Mit dem Gebrauch der Bezeichnung «Jena» verbindet sich nun tatsächlich der Begriff einer ganz bestimmten Qualität; der Käufer denkt dabei weniger an die geographische Herkunft als an jene von einer bestimmten, für ihre qualitativ hochwertigen Produkte bekannte Produzentin. Dazu, daß «Jena» in diesem Zusammenhange nicht mehr als geographische Herkunftsbezeichnung, sondern als Hinweis auf das vom Ort losgelöste Unternehmen verstanden wird, trägt der Umstand bei, daß in Käuferkreisen im allgemeinen bekannt ist, daß sich Jena in der russisch besetzten Zone befindet, Jenaer Glas aber heute in Westdeutschland fabriziert wird. Darf die Klägerin somit die Ortsbezeichnung «Jena» als Markenbestandteil benutzen, so darf sie einer andern Produzentin, selbst wenn diese in Jena fabriziert, den Gebrauch der Bezeichnung, soweit eine Verwechslungsgefahr besteht, verbieten. Die in Ziff. 1 lit. a erhobene Feststellungsklage, welche im Markenrecht allgemein gewährt wird (vgl. David, 2. Aufl. N. 6 zu Art. 25, N. 17 zu Art. 27), ist daher begründet.

Der Beklagte beruft sich zwar darauf, das Klagerrecht sei verwirkt. Der VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen. habe von 1948–54 in der ganzen Welt die Firmenbezeichnung und die jetzt angefochtenen Markenzeichen verwendet, und die Klägerin habe dagegen nichts unternommen, sondern im Gegenteil mit jener Firma zusammengearbeitet. Das Verhalten der Klägerin ist aber mit den besonderen Umständen zu erklären. Mußte auch, mindestens vom Jahre 1948 an, die einstweilige Teilung Deutschlands als Tatsache hingenommen werden und hat die Klägerin, wie schon ausgeführt, auch ihre Folgerungen daraus gezogen, so bestand doch immer noch die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung, was eine Wiederezusammenlegung der Betriebe ermöglicht hätte. Es ist im Hinblick auf eine solche Möglichkeit verständlich, wenn die Klägerin vorerst davon absah, gegen den VEB oder mit ihm in Verbindung stehende Gewerbetreibende vorzugehen. Die Carl Zeiss-Stiftung in Württemberg hat denn auch in ihrem Schreiben vom 17. Februar 1950 ihren Standpunkt klargemacht, daß sie an sich den Gebrauch der Firma und der Warenzeichen usw. für ungerechtfertigt halte, daß sie aber doch bereit sei, eine Grundlage zu suchen, die eine Mitbenutzung von Rechten gestatte, welche der Carl Zeiss-Stiftung verblieben seien. Das gleiche ergibt sich aus einem Schreiben der Stiftung an den Hauptdirektor des Betriebes Optik Carl Zeiss VEB vom 3. Dezember 1951. Die Tatsache, daß die Klägerin versucht hat, vorerst auf dem Wege der Vereinbarung eine Abgrenzung der Interessengebiete zu erreichen, darf ihr, nachdem sich diese Zusammenarbeit für die Dauer als unmöglich erwiesen hat, nicht schaden.

Die Klägerin stützt ihre Klage neben dem Markenrecht auch auf das Recht des unlauteren Wettbewerbes. Eine kumulative Anwendung des Markenschutzgesetzes und

des Wettbewerbsgesetzes ist nach der neuern Lehre und Rechtsprechung möglich (David 2. Aufl. N. 7 Einleitung zum MSchG; Germann, UWG, S. 343). Indessen können Tatbestände, welche schon von einem Spezialgesetz über den gewerblichen Rechtsschutz vollumfänglich erfaßt werden, nicht noch den Schutz auf Grund der Bestimmungen über unerlaubte Handlungen, insbesondere über unlauteren Wettbewerb genießen (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht S. 499, BGE 73 II 196, 79 II 319). Die Verwendung der Marken «Jena Therm» und «Jena Raso Therm» oder «Raso Jena Therm» kann daher nicht auch auf Grund des Wettbewerbsgesetzes untersagt werden. Hingegen darf die Klägerin dem Beklagten verbieten, den Firmennamen «VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen.» zu verwenden. Diese Verwendung ist geeignet, Verwechslungen mit dem Betrieb der Klägerin herbeizuführen; die Beifügung der drei Buchstaben «VEB» kann nicht genügen, um eine solche Gefahr auszuschließen. Aber auch die Benutzung der Firmenbestandteile «Jenaer Glaswerk» oder «Glaswerk Jena» oder «Schott» in der Werbung und im Geschäftsverkehr kann eine Verwechslungsgefahr begründen.

MSchG Art. 6^{bis} und 24

Auch wer an einer ausländischen Marke berechtigt ist, darf die gleiche schweizerische Marke nur benützen, wenn der Inhaber der schweizerischen Marke oder mindestens einer von mehreren solchen es ihm gestattet. Das gilt selbst dann, wenn er dem gleichen Konzern angehört wie der oder die Inhaber der schweizerischen Marke (Erw. 1,2).

Das Markenrecht schützt nur gegen Handlungen, die die (mindestens abstrakte) Gefahr schaffen, daß die nachgemachte, nachgeahmte oder rechtswidrigerweise angebrachte Marke das Publikum über die Herkunft der Ware täusche. Diese Gefahr besteht nicht, wenn die Ware aus einem Konzern stammt und die Marke beim schweizerischen Publikum nicht als Hinweis auf das Unternehmen des Markeninhabers, sondern als Hinweis auf irgendein zum Konzern gehörendes Unternehmen gilt (Erw. 3).

BGE 86 II 270 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Oktober 1960 i. S. Philips AG. gegen Radio-Import GmbH.

Die N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken mit Sitz in Eindhoven (Niederlande) ist Inhaberin verschiedener beim internationalen Büro eingetragener Marken, die teils aus dem Worte Philips, teils aus einem bestimmten Bildzeichen (Kreis mit drei Wellenlinien und vier Sternen), teils aus einer Verbindung beider bestehen. Ihre schweizerische Tochtergesellschaft, die Philips A.G. in Zürich, ließ am 8. November 1939 das Wort Philips als Marke Nr. 96798 und das erwähnte Bildzeichen als Marke Nr. 96803 auf eigenen Namen in das schweizerische Markenregister eintragen. Sie stellt unter anderem Fernsehapparate her, setzt sie unter den beiden Marken in der Schweiz ab und liefert solche Apparate auch in das Ausland. Sie verkauft in der Schweiz unter den gleichen

Marken auch Fernsehapparate, die in Deutschland und den Niederlanden von den dortigen Gesellschaften des Philips-Konzerns hergestellt werden.

Die Radio-Import G.m.b.H. in Zürich, die diesem Konzern nicht angehört, verschaffte sich Fernsehapparate, die von der deutschen Tochtergesellschaft der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken hergestellt worden waren und die Marke Philips sowie das Bildzeichen des Philips-Konzerns trugen. Sie führte diese Apparate in die Schweiz ein und hielt sie hier zu billigeren als den von der Philips A.G. geforderten Preisen feil.

Im Juni 1959 klagte die Philips A.G. gegen die Radio-Import G.m.b.H. beim Handelsgericht des Kantons Zürich mit den Begehren:

« 1. Es sei der Beklagten unter Androhung von Strafe gemäß Art. 292 StGB im Falle des Zuwiderhandelns zu untersagen, Philips-Radio- und Fernsehapparate, an denen die Wortmarke Philips und / oder das Philips-Emblem (Kreis mit vier Sternen und drei Wellenlinien) angebracht sind, in der Schweiz anzubieten und zu verkaufen, sofern diese Apparate nicht mit Zustimmung der Inhaber der Philips-Wortmarke oder der kombinierten Philips-Wort- und Bildmarke (Emblem) in der Schweiz in den Verkehr gebracht wurden.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich und das Bundesgericht haben die Klage abgewiesen, wobei das Bundesgericht in markenrechtlicher Hinsicht folgende Erwägungen anstellte:

1. — Das Bundesgericht hat in dem in BGE 78 II 164 ff. veröffentlichten Urteil in Sachen Seifenfabrik Sunlight A.G. gegen Migros-Genossenschaftsbund die Auffassung vertreten, die Eintragung einer Marke in das schweizerische Register verleihe nur Schutz in der Schweiz und bewirke anderseits, daß der als Inhaber Eigetragene hier allein berechtigt werde (Territorialprinzip). Daraus leitete es ab, dieser könne jemanden wegen Gebrauchs der Marke im Inland selbst dann gemäß Art. 24 lit. c MSchG auf dem Wege des Zivilprozesses belangen, wenn sie im Auslande von einer daselbst als Markeninhaber anerkannten Person auf der Ware angebracht wurde. Es sah keinen Grund, anders zu entscheiden, wenn der inländische Markeninhaber mit dem ausländischen durch Zugehörigkeit zu ein und demselben Konzern wirtschaftlich verbunden ist.

Obwohl die gesetzgebenden Behörden anlässlich der Abänderung des Markenschutzgesetzes im Jahre 1939 das Territorialprinzip nicht ausdrücklich anerkannten, weil sie nicht durch Befragung weiterer Kreise die Revision verzögern wollten (Botschaft des Bundesrates vom 20. September 1937, BBl 1937 III 109), ist an dieser Rechtsprechung festzuhalten. Die Auffassung, die ihr zugrunde liegt, wurde vom Bundesgericht in Abweichung von einem früheren Entscheide (BGE 50 I 328 ff.) auch für den Fall anerkannt, daß der Inhaber der schweizerischen Marke den Schutz von Art. 24 lit. c MSchG auf dem Wege des Strafprozesses sucht (BGE 85 IV 53 ff.). Auch die schweizerische Lehre geht dahin, daß das Recht an der Marke territorial begrenzt sei (Matter, Kommentar zum MSchG 50; Troller, Immaterialgüterrecht I 133 ff.; David, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl., 52). Die erwähnte Rechtsprechung wird denn auch von den Parteien nicht angefochten.

2. — Von ihr geht auch das Handelsgericht aus. Dennoch hält es die Klage für unbegründet, weil die deutsche Philips-Gesellschaft, deren Fernsehapparate die Beklagte verkaufte, diese Erzeugnisse auf Grund der Zugehörigkeit zum Konzern berechtigterweise mit den beim internationalen Büro hinterlegten und folglich in der Schweiz geschützten Marken der niederländischen Muttergesellschaft versehen habe.

Die N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken genießt gemäß Art. 1 und 4 der in London revidierten Madrider Übereinkunft betreffend die internationale Eintragung der Fabrik- oder Handelsmarken für ihre beim internationalen Büro hinterlegten Marken in der Schweiz den nämlichen Schutz, wie wenn sie unmittelbar in das schweizerische Register eingetragen worden wären. Da die Voraussetzungen des Art. 6bis MSchG erfüllt sind, steht ihr dieser Schutz ungeachtet der Tatsache zu, daß die Klägerin zwei gleiche Marken für gleichartige Erzeugnisse in das schweizerische Register hat eintragen lassen. Jede dieser Marken ist in der Schweiz sowohl zugunsten der Klägerin als auch zugunsten der N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken geschützt. Ein und dasselbe Zeichen bildet nicht, wie die Klägerin annimmt, Gegenstand zweier selbständiger Marken, sondern es ist als die «nämliche Marke» zugunsten verschiedener, wenn auch wirtschaftlich eng miteinander verbundener Firmen hinterlegt (s. Art. 6bis MSchG). Jede der beiden Firmen kann sich der Verwendung der Marke durch Dritte widersetzen, hat dagegen den Gebrauch durch den Mitinhaber zu dulden. Die Klägerin hat es daher hinzunehmen, wenn die N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken ihre Erzeugnisse in der Schweiz unter der gemeinsamen Marke in Verkehr bringt oder durch andere in Verkehr bringen läßt.

Die Beklagte hat nicht Erzeugnisse der N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken verkauft, sondern solche eines Dritten, denn die deutsche Tochtergesellschaft dieser Firma ist eine selbständige Person. Auf deren Zugehörigkeit zum Konzern in Verbindung mit der beim internationalen Büro erfolgten Hinterlegung der Marken durch die Muttergesellschaft kommt nichts an. Diese Hinterlegung verschaffte in der Schweiz nur der N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken Markenrechte, nicht auch ihren Tochtergesellschaften. Internationale Konzernmarken im Sinne überstaatlicher Rechte, die ohne weiteres allen Firmen des Konzerns in allen der Madrider Übereinkunft beigetretenen Staaten zuständen, gibt es nicht. Das widerspräche dem in der Lehre und der Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 82 I 202, 83 II 319ff.) anerkannten Grundsatz, daß auch die Hinterlegung beim internationalen Büro in jedem Lande ein besonderes Recht mit eigenem Schicksal verleiht (Territorialprinzip).

Es ist auch nicht festgestellt, daß die Muttergesellschaft die deutsche Tochtergesellschaft ermächtigt habe, die Marken in der Schweiz zu gebrauchen. Der Umstand allein, daß sie, wie das Handelsgericht annimmt, auf Grund der bestehenden Konzernbeziehungen berechtigt sei, die Konzernmarken des Mutterhauses zu verwenden, genügt nicht. Damit ist nur gesagt, der Gebrauch der Marken in Deutschland durch die deutsche Tochtergesellschaft erfolge zu Recht, sei es, daß diese die Zeichen in Deutschland auf eigenen Namen hinterlegte, sei es, daß die N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken daselbst den Schutz der beim internationalen Büro erfolgten Hinterlegung genießt und die deutsche Tochtergesellschaft zum Gebrauch ermächtigt hat. Das ist unerheblich. Nur die Erlaubnis, die mit den Marken versehene Ware in der Schweiz in Verkehr zu bringen, würde den Gebrauch durch die deutsche Tochtergesellschaft hier rechtmäßig machen. Das ist die Folge des Territorialprinzips. Es verbietet, aus den Rechten, welche die deutsche Tochtergesellschaft an den zugunsten der N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken im internationalen Register eingetragenen Marken in Deutschland haben mag, irgendwelche Rechte für das Gebiet der Schweiz abzuleiten.

3. — Die Beklagte macht geltend, die Philips-Marken gälten im schweizerischen Publikum als Kennzeichen von Ware aus dem Philips-Konzern. Der Käufer sehe in ihnen nicht einen Hinweis nur auf den Betrieb der Klägerin. Die Beklagte könne daher

nicht gemäß Art. 24 lit. c MSchG belangt werden, denn sie habe aus dem Philips-Konzern stammende Apparate verkauft, die Käufer also nicht irregeführt.

Die Klägerin wendet ein, diese Bestimmung setze nach ihrem Wortlaut keine Täuschungsgefahr voraus. Aus Art. 1 Ziff. 2 MSchG ergebe sich, daß Marken nicht notwendigerweise die Herkunft der Ware feststellten, sondern ebensogut nur zur Unterscheidung von Waren dienen könnten. Das könne bei Konzernmarken zutreffen. Diese brauchten nicht die fabrikationsmäßige Herkunft der Ware anzugeben, sondern es genüge, wenn sie sich eigneten, die Waren von anderen abzuheben. Sobald eine gültige Marke bestehe, sei im einzelnen Fall nicht noch zu untersuchen, ob sie diesem oder jenem Zwecke diene. Es sei auch unerheblich, was der Abnehmer sich vorstelle. Die Marke habe in jedem Lande einen besonderen Goodwill, den der Markeninhaber durch die Qualität der Ware, die Geschäftsorganisation und die Reklame schaffe. Dieser Goodwill sei das eigentliche Immaterialgut der Marke. Seine Benützung stehe allein dem Markeninhaber zu. Die Marke verleihe diesem ein absolutes Herrschaftsrecht. Der Inhaber könne bestimmen, wo und durch wen die mit der Marke versehene Ware verkauft werden dürfe. Andere dürften nicht dem Berechtigten mit der Marke Konkurrenz machen und damit den von ihm geschaffenen Goodwill ausnützen.

a) Auf dem Wege des Zivil- oder Strafprozesses kann gemäß Art. 24 MSchG belangt werden:

- «a) wer die Marke eines andern nachmacht oder so nachahmt, daß das Publikum irregeführt wird;
- b) wer die Marke eines andern für seine eigenen Erzeugnisse oder Waren verwendet;
- c) wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiß, daß sie mit einer nachgemachten, oder rechtswidrig angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt;
- d) wer bei den obbezeichneten Übertretungen wissentlich mitgewirkt oder deren Ausführung begünstigt oder erleichtert hat;
- e) wer sich weigert, die Herkunft von in seinem Besitze befindlichen Erzeugnissen oder Waren anzugeben, welche nachgemachte, nachgeahmte oder rechtswidrigerweise angebrachte Marken tragen.»

Das Gesetz sagt also nicht ausdrücklich, das Markenrecht sei nur dann verletzt, wenn das Publikum getäuscht werden könne. Von der Irreführung ist in lit. a nur im Hinblick auf den Fall der Nachahmung die Rede; die betreffenden Worte bezeichnen den Grad, den diese aufweisen muß. Die gegenteilige Auffassung von David, Kommentar Art. 24 N. 4, wird durch Art. 19 des Gesetzesentwurfs vom 28. Januar 1890 widerlegt, wo gleich wie in Art. 18 des Gesetzes vom 19. Dezember 1879 auseinandergelassen wurde, es könne belangt werden: «a. wer die Marke eines andern nachmacht; b. wer die Marke eines andern so nachahmt, daß das Publikum irregeführt wird» (BBl 1890 I 310). Nichts spricht dafür, daß die Bundesversammlung durch die Zusammenziehung der beiden Satzteile in Art. 24 lit. a des Gesetzes nicht lediglich eine gedrängtere Fassung habe erreichen wollen.

Daß der Wortlaut des Art. 24 MSchG nicht allgemein die Möglichkeit der Täuschung des Publikums zum Merkmal der Markenrechtsverletzung erhebt, bedeutet jedoch nicht, sie sei nicht Voraussetzung der daselbst umschriebenen Widerhandlungen. Maß-

gebend ist nicht der Buchstabe des Gesetzes, sondern der Sinn, der sich aus dem Zwecke des Erlasses ergibt.

b) Fabrik- und Handelsmarken sind Zeichen, die «zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen und auf diesen selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind» (Art. 1 Ziff. 2 MSchG).

Unter der Herkunft versteht diese Bestimmung die Abstammung aus einem bestimmten Geschäft, nicht wie Art. 18 MSchG die Beziehung zu einem Orte, einer Gegend oder einem Lande. Fabrik- und Handelsmarken weisen darauf hin, daß das Erzeugnis in einem bestimmten Unternehmen hergestellt oder von ihm in Verkehr gebracht worden sei (BGE 55 II 65). Das trifft nicht nur dann zu, wenn die Marke «zur Feststellung der Herkunft» angebracht wird, sondern auch dann, wenn der Markeninhaber in ihr ein Mittel «zur Unterscheidung der Erzeugnisse» sieht. Das ist klar, wenn darunter die Unterscheidung von Erzeugnissen verstanden wird, die aus andern als dem an der Marke berechtigten Unternehmen stammen. Es gilt aber auch dann, wenn die Unterscheidung von Waren anderer Beschaffenheit aus dem Unternehmen des Markeninhabers selbst gemeint ist, denn auch in diesem Falle ist die Marke zugleich Kennzeichen für die Abstammung aus dem Geschäft des Berechtigten, da sie von Dritten für Waren gleicher Beschaffenheit nicht benützt werden darf. Folge der Aufgabe der Marke als Hinweis auf ein bestimmtes Geschäft ist, daß Art. 11 Abs. 1 MSchG bestimmt, sie könne nur mit dem Geschäft übertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient. Damit soll verhütet werden, daß das Publikum unter einer Marke Erzeugnisse erhalte, die aus anderen Geschäften stammen, als es sich auf Grund der bisherigen Erfahrung vorstellt (BGE 50 II 84, 75 I 344).

Es gibt freilich Kollektivmarken. Sie werden von Vereinigungen mit Persönlichkeit, die selber kein Geschäft zu betreiben brauchen, zur Kennzeichnung der von ihren Mitgliedern erzeugten oder in den Handel gebrachten Waren hinterlegt. Sie wurden schon von Art. 7 Ziff. 3 MSchG in der Fassung von 1890 anerkannt (vgl. Botschaft vom 9. November 1886, BBl 1886 III 560; Botschaft vom 28. Januar 1890, BBl 1890 I 295; BGE 52 I 199f.), und im Jahre 1928 brachte man ihre Zulässigkeit durch die Revision dieser Bestimmung und den Erlaß des Art. 7bis deutlicher zum Ausdruck (vgl. Botschaft vom 15. Februar 1928, BBl 1928 I 189). Die Auffassung, die Marke weise auf die Herkunft des Erzeugnisses aus einem bestimmten Geschäft hin, trifft also nicht lückenlos zu. Dennoch ist sie in allen Fällen Hinweis auf die Herkunft des Erzeugnisses. Art. 1 Ziff. 2 MSchG als grundlegende Bestimmung über die Aufgabe der Marke gilt auch für Kollektivzeichen. Diese weisen auf die Herkunft der Erzeugnisse aus dem Kreise der Geschäfte hin, die den Mitgliedern der Vereinigung gehören; sie sagen dem Käufer, die Ware sei von einem dieser Geschäfte erzeugt oder in den Handel gebracht worden. Dieser Aufgabe entspricht es, daß in der Regel auch die Kollektivmarke nicht übertragbar ist (Art. 7bis Abs. 3 MSchG). Daß der Bundesrat Ausnahmen bewilligen kann, ändert an der Rolle nichts, die das Gesetz solchen Zeichen zuschreibt. Ausnahmen können z. B. am Platze sein, wenn die Vereinigung die Persönlichkeit wechselt, der Kreis der Mitglieder dagegen im wesentlichen gleich bleibt. Wenn die Vereinigung «die Kollektivmarke in einer ihrer Zweckbestimmung zuwiderlaufenden oder zur Irreführung des Publikums geeigneten Weise benutzt», kann jeder Interessierte auf Löschung der Marke klagen (Art. 7bis Abs. 5 MSchG). Diese Norm läßt deutlich erkennen, daß auch Kollektivmarken nur verwendet werden dürfen, um dem Publikum sinnbildlich und wahr-

heitsgemäß die Herkunft der Erzeugnisse bekanntzugeben und allenfalls Erzeugnisse gleicher Herkunft voneinander zu unterscheiden.

Aus dem allen Marken gemeinsamen Zweck ergibt sich der Sinn der Normen über ihren Schutz. Das Gesetz will verhindern, daß jemand durch unbefugte Verwendung der (echten, nachgemachten oder nachgeahmten) Zeichen eines andern vortäusche, die durch sie gekennzeichneten Erzeugnisse stammten aus dem Geschäfte des andern bzw. aus dem Geschäfte eines Mitgliedes der an der Kollektivmarke berechtigten Vereinigung. Es liegt ihm fern, die Rechte an der Marke zu einem selbständigen und zu beliebigen Zwecken verwendbaren Gute auszugestalten, um den Fabrikanten und Händlern oder ihren Vereinigungen die Abwehr irgendwelcher Eingriffe in ihre Geschäftsinteressen zu ermöglichen.

Das Bundesgericht hat daher stets die Auffassung vertreten, Art. 24 MSchG biete nur Schutz gegen Handlungen, durch die das Publikum über die Herkunft der Erzeugnisse irreführt werden könnte (BGE 33 I 209, 51 I 340, 52 I 203, 78 II 172, 84 IV 124, 85 IV 55).

c) Am 22. Juni 1939 wurde Art. 6*bis* in das Markenrechtsgesetz eingefügt. Darnach dürfen wirtschaftlich eng miteinander verbundene Produzenten, Industrielle oder Handeltreibende auch für Erzeugnisse oder Waren, die ihrer Natur nach nicht voneinander abweichen, die nämliche Marke hinterlegen, wenn weder das Publikum getäuscht noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt werden kann.

Diese Norm schwächt wie Art. 7*bis* MSchG die hinweisende Kraft der Marke ab. Wenn wirtschaftlich eng miteinander verbundene Fabrikanten oder Händler für gleiche oder ähnliche Erzeugnisse die gleiche Marke verwenden (Konzernmarke), dient diese nicht als Hinweis auf die Abstammung aus einem bestimmten Geschäft, sondern deutet sie nur an, daß das Erzeugnis aus irgendeinem der mehreren zum Konzern gehörenden Unternehmen stamme. Sie bleibt nichtsdestoweniger ein Zeichen zur Feststellung der Herkunft der Erzeugnisse. Art. 6*bis* ändert also insofern am hergebrachten Begriff der Fabrik- oder Handelsmarke nichts und gibt daher nicht Anlaß, den oder die Inhaber der Marke auch gegenüber jenen Handlungen, die ihrer Natur nach das Publikum nicht über die Herkunft von Erzeugnissen irreführen vermögen, nach Art. 24ff. MSchG zu schützen.

d) Ebenfalls am 22. Juni 1939 wurde Art. 11 MSchG abgeändert. Der Grundsatz, daß eine Marke nur mit dem Geschäft übertragen werden könne, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient, wurde dahin abgeschwächt, daß in Fällen, in denen das Geschäft sich über mehrere Länder erstreckt, die Übertragung des auf die Schweiz bezüglichen Teils desselben genüge (Abs. 1). Ferner durchbricht ihn das Gesetz dadurch, daß es nunmehr die Übertragung der Marke für einen Teil der Waren, für die diese eingetragen ist, zusammen mit dem betreffenden Geschäftsteil gestattet, wenn die zum abtretenden Teil gehörenden Waren gänzlich von denen abweichen, für die die Marke zugunsten des Abtretenden eingetragen bleibt (Abs. 2). In beiden Fällen darf der Gebrauch der Marke nach dem beschränkten Geschäftsübergang nicht eine Täuschung des Publikums ermöglichen.

Auch durch die Revision in diesen Punkten tastete der Gesetzgeber den hergebrachten Begriff der Fabrik- oder Handelsmarke als eines zur Feststellung der Herkunft der Erzeugnisse dienenden Zeichens nicht an. Ihre Aufgabe, die gedankliche Verbindung mit einem bestimmten Geschäft herzustellen, wurde beibehalten. Der revidierte Art. 11 macht lediglich insofern Zugeständnisse, als in den erwähnten Fällen von Übertragung

eines Geschäftsteils in Verbindung mit der Übertragung der Marke nur dieser Teil allein noch als das Unternehmen gilt, auf das die Marke nach der Veräußerung hinweist. Dadurch wurde die Marke nicht zu einem selbständigen, vom Unternehmen losgelösten Recht erhoben, das allen möglichen Zwecken und Interessen dienstbar gemacht werden könnte. Verletzt wird es auch unter dem Gesichtswinkel des revidierten Art. 11 nur durch Handlungen, die das Publikum über die Herkunft der Erzeugnisse täuschen könnten.

e) Soweit Art. 24 MSchG den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken betrifft, lautet er heute noch gleich wie zur Zeit seines Erlasses. Die Tatbestände, die er unter lit. a–e umschreibt, bestätigen, daß das Gesetz wie von Anfang an noch heute nur davor schützen will, daß das Publikum mit Hilfe von Marken über die Herkunft der Erzeugnisse irreführt werde. Die Bestimmungen der lit. a–e betreffen ausschließlich Handlungen, die sich zu solcher Täuschung eignen.

Wer die «Marke eines andern nachmacht» (lit. a), kann nur belangt werden, wenn er das nachgemachte Zeichen zum Gebrauch als Marke bestimmt, d. h. es auf dem Erzeugnis oder der Verpackung zwecks Hinweises auf die Herkunft anbringt. In diesen Fällen geht er normalerweise auf Täuschung des Publikums über die Herkunft der Erzeugnisse aus und schafft er die Gefahr, daß es tatsächlich irreführt werde. Nur an diesen Normalfall dachte der Gesetzgeber, als er den erwähnten Tatbestand umschrieb, ohne zu sagen, daß er die Möglichkeit von Verwechslungen voraussetze (BGE 51 I 340). Der Einwand, es sollten markenrechtlich auch Fälle erfaßt werden können, in denen das fremde Zeichen unter Hinweis auf die ihm nicht entsprechende Herkunft des Erzeugnisses, z. B. durch die Zusätze Typ, Genre, Façon, zur Einführung einer Ersatzware mißbraucht wird (vgl. David, Art. 24 N. 25–27), schlägt nicht durch. Solches Gebaren läßt sich nach den Bestimmungen über unlauteren Wettbewerb verfolgen.

Für die Fälle, in denen die Marke nur nachgeahmt wird (lit. a), ergibt sich schon aus dem Wortlaut des Gesetzes, daß der Schuldige bloß belangt werden kann, wenn «das Publikum irreführt wird». Obwohl diese Worte nur die Anforderungen an den Grad der Nachahmung umschreiben, lassen sie schließen, daß es dem Gesetzgeber lediglich um die Ausschaltung der Täuschungsgefahr zu tun war.

Wer «die Marke eines andern für seine eigenen Erzeugnisse oder Waren verwendet» (lit. b), geht normalerweise auf Täuschung des Publikums über deren Herkunft aus, denn er bringt das (echte) Zeichen eines andern unbefugterweise auf Erzeugnissen an, für die es nicht bestimmt ist, weil sie nicht aus dem Geschäft des Markeninhabers stammen. Daß nur diese Fälle erfaßt werden sollten, ergibt sich aus Art. 19 lit. c des Entwurfes vom 28. Januar 1890. Hier wurde gesagt, es könne belangt werden, «wer Marken eines andern oder Verpackungen, die mit solchen Marken versehen sind, für seine eigenen Erzeugnisse oder Waren verwendet, um beim Publikum den Glauben zu erwecken, daß diese Erzeugnisse von dem Hause herrühren, dessen Marken sie rechtswidrigerweise tragen». Schon BGE 33 I 209 geht davon aus, diese Bestimmung des Entwurfes sei nur wegen überflüssiger Weitläufigkeit durch die kürzere Fassung des Art. 24 lit. b MSchG ersetzt worden.

Die weiteren Fälle des Art. 24 betreffen Tatbestände, die den in lit. a und b umschriebenen zeitlich nachfolgen (lit. c, d und e) oder von Hilfspersonen verwirklicht werden (lit. d) und die wie in lit. a und b umschriebenen Sachverhalte ein Nachmachen, Nachahmen oder rechtswidriges Anbringen der Marke, also eine dadurch bedingte Gefahr der Täuschung des Publikums voraussetzen. Daß dieses Merkmal insbesondere

zum Tatbestand der lit. c gehört, wurde in BGE 52 I 203, 78 II 172 und 85 IV 53 entschieden.

Träfe zu, daß das Markengesetz die Herrschaft des Berechtigten über ein in der Marke verkörpertes unumschränktes Immaterialgut gewährleisten und den diesem zukommenden Vermögenswert (Goodwill) in jeder Hinsicht schützen wolle (vgl. Troller, Die territoriale Unabhängigkeit der Markenrechte im Warenverkehr, GRUR, Ausland 1960 244 ff.), so müßte es in Art. 24 weitere dieses Gut verletzende Handlungen aufzählen. Es müßte z. B. bestimmen, daß auf dem Wege des Zivil- oder Strafprozesses auch belangt werden könne, wer unbefugterweise (echte) Marken von Erzeugnissen entfernt, auf denen sie angebracht sind, oder wer mit (echten) Marken versehene Erzeugnisse an anderen Orten oder zu anderen Bedingungen absetzt, als der Berechtigte es gestattet, oder wer den Ruf einer Marke oder eines mit ihr versehenen Erzeugnisses herabsetzt. Solche oder ähnliche Tatbestände umschreibt Art. 24 MSchG keine.

Es fällt denn auch auf, daß Art. 27 Ziff. 1 MSchG unter den Klageberechtigten an erster Stelle den getäuschten Käufer und erst in zweiter Linie den Inhaber der Marke nennt.

f) Daß die Befugnisse aus der Marke absolute Rechte sind, als Immaterialgut gelten und Vermögenswert (Goodwill) haben können, führt nicht zu einer anderen Auslegung des Gesetzes. Als absolute Rechte werden sie bezeichnet, weil sie gegenüber jedermann wirken. Damit ist nicht gesagt, daß sie dem Berechtigten eine unbeschränkte Herrschaft im Sinne der Auffassung der Klägerin verleihen und daß die Marke Selbstzweck habe. Auch aus der Eigenschaft als Immaterialgut folgt nicht, daß das Recht an der Marke unbeschränkt sei. Immaterielle Rechtsgüter reichen inhaltlich nur so weit, als das Gesetz es zuläßt. Vermögenswert sodann kann die Marke erlangen, weil sie in Verbindung mit den Eigenschaften der gezeichneten Erzeugnisse, der Geschäftsorganisation und der Reklame zur Werbung und Erhaltung der Kundschaft beiträgt. Das bedeutet jedoch nicht, der Berechtigte müsse im so erworbenen Besitzstande in jeder Hinsicht nach den Bestimmungen des Markengesetzes geschützt werden. Zum Schutze vor unerlaubten Eingriffen in die Geschäftskundschaft, auch wenn diese durch Werbung für Markenware geschaffen wurde, dient in erster Linie das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb. Das Markengesetz kann nur angerufen werden, wenn der Berechtigte in seiner Kundschaft dadurch bedroht wird, daß andere ihre Erzeugnisse rechtswidrig mit seiner echten oder mit einer ihr nachgemachten oder nachgeahmten Marke versehen und dadurch die zum mindesten abstrakte Gefahr schaffen, daß das Publikum die Ware in der irrigen Meinung kaufe, sie stamme vom Markeninhaber oder aus dem Kreise der zu einer Vereinigung oder zu einem Konzern gehörenden Firmen. Namentlich gibt dieses Gesetz den Markeninhabern nicht ein Mittel in die Hand, um einen von ihnen nicht gebilligten Handel mit ihren eigenen Erzeugnissen oder den Erzeugnissen ihrer Mitglieder oder Konzernangehörigen zu unterbinden, d. h. ihren Vereinbarungen oder Anordnungen über örtliche Beschränkungen des Absatzes, Alleinverkaufsrechte, Einhaltung von Preisen und dgl. Nachachtung zu verschaffen. Auf diesen Standpunkt hat sich das Bundesgericht schon in seiner strafrechtlichen Rechtsprechung gestellt (BGE 84 IV 119 ff.). Auf dem gleichen Boden steht laut einem Urteil des Hoge Raad der Niederlande vom 14. Dezember 1956 z. B. auch das holländische Recht (GRUR, Ausland 1957 260 f.).

g) Das Handelsgericht führt aus, dem Publikum sei bekannt, daß die Wortmarke Philips und die charakteristische Philips-Bildmarke Warenzeichen eines Weltkonzerns sind, die nicht nur von der Klägerin, sondern auch von den andern Konzernfirmen ver-

wendet werden; wer in der Schweiz einen Philips-Empfänger kaufe, pflege sich daher nur vorzustellen, daß dieser aus einem dem Konzern angehörenden Betriebe, nicht aus dem Betriebe der Klägerin im besondern stamme.

Diese Feststellung betrifft tatsächlich Verhältnisse und bindet daher das Bundesgericht. Daß sie richtig ist, liegt übrigens auf der Hand. Da die Klägerin als die eine der in der Schweiz berechtigten Markeninhaberinnen nicht nur die von ihr selber hergestellten Erzeugnisse unter den Philips-Marken absetzt, sondern auch Apparate verkauft, die gleich gekennzeichnet sind, obschon sie teils aus dem Unternehmen der Muttergesellschaft, teils aus dem Unternehmen eines Dritten stammen, können diese Marken nicht mehr ausschließlich auf das Geschäft der Klägerin hinweisen. Sie deuten nur noch an, daß die Ware aus einem Kreise komme, der aus mehreren Gesellschaften besteht, und zwar auch aus solchen, die in der Schweiz nicht markenberechtigt sind.

Daraus ergibt sich, daß die Beklagte durch Einfuhr und Verkauf von Apparaten, welche die Philips-Marken tragen und aus dem gleichen in der Schweiz nicht markenberechtigten Drittbetriebe stammen, aus dem die Klägerin sich bedienen läßt, nicht die Gefahr der Täuschung des Publikums über die Herkunft der Ware schafft. Der Käufer stellt sich beim Erwerb dieser Apparate nichts anderes vor, als wenn er bei der Klägerin oder bei einem von ihr ermächtigten Wiederverkäufer erwirbt, nämlich er erstehe eine Ware, die in einem auch die Klägerin beliefernden Unternehmen hergestellt worden sei. Der Einwand der Klägerin, die Konzernmarke müsse nicht die fabrikmäßige Herkunft der Ware angeben, sondern es genüge, wenn sie die mit ihr versehenen Waren von den andern abhebe, hilft nicht. Als «andere Waren» kommen ja hier nicht jene in Betracht, die aus in der Schweiz nicht markenberechtigten Unternehmen des Philips-Konzerns stammen, sondern nur Erzeugnisse aus dem Konzern fremden Betrieben, da die Klägerin selber Ware aus einem zum Konzern gehörenden, aber in der Schweiz nicht markenberechtigten Unternehmen unter den Philips-Marken absetzt.

III. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Voraussetzungen des Ausstattungsschutzes – Zur wettbewerbliehen Leistung gehören nicht nur die für die Ausstattung der Ware aufgewendeten Anstrengungen, sondern deren Gesamtheit – Gebrauchszweck, Verwechslungsgefahr und Zumutbarkeit von Änderungen im konkreten Fall.

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 8. November 1960 i. S. A/S Lego System und Kons. gegen Poul Willumsen A/S und Kons.

Die Firma A/S O. Kirk Kristiansen in Billund (Dänemark) stellt ein Bausteinspiel Marke Lego her. Der Auslandsvertrieb dieses Erzeugnisses liegt in der Hand der Firma A/S Lego System, Billund. Mit dem Vertrieb in der Schweiz befaßt sich die Firma Lego Spielwaren A.G. in Zürich. Das Lego-Bausteinspiel wird in der Schweiz seit März 1957 in Spielwarengeschäften, Warenhäusern und Papeterien verkauft.

Das Spiel besteht aus Hohlbausteinen verschiedener Größe, die aus einem Kunststoff hergestellt sind. Die Steine sind auf der Unterseite offen, während sie auf der Oberseite eine je nach der Größe des Steines verschiedene Zahl von runden Klemmnocken aufweisen. Die Steine können in der Weise zusammengefügt werden, daß der eine mit der hohlen Unterseite auf die Nocken der Oberseite eines andern aufgeklemt wird. Die Steine werden zur Hauptsache in den Farben Rot oder Weiß hergestellt. Im weiteren enthält das Spiel Zubehörteile, wie Schrägsteine, Grundplatten, Fenster, Türen und dgl. Das Spiel wird hauptsächlich in zylinderförmigen Büchsen verschiedener Größe verkauft. Es ist weder patentrechtlich noch musterrechtlich geschützt.

Die ebenfalls in Dänemark ansäßige Firma Poul Willumsen A/S stellt ein ähnliches Bauspiel her, das unter der Marke Diplom durch die Representa A.G. in Zürich seit dem Herbst 1957 an die Migros-Genossenschaft als alleinige Abnehmerin in der Schweiz geliefert wird und daher nur bei dieser erhältlich ist.

Das Diplom-Bausteinspiel beruht auf dem gleichen Prinzip wie das Lego-Spiel. Seine ebenfalls aus Kunststoff bestehenden und zur Hauptsache in den Farben Weiß und Rot gehaltenen Steine stimmen in den Maßen mit den Lego-Steinen genau überein und sind mit ähnlichen Klemmnocken in gleicher Zahl und Anordnung versehen. Die Verpackung des Diplom-Spiels besteht gleichfalls in zylinderförmigen Büchsen.

Die Firma A/S Lego System erblickte im Vertrieb des Diplom-Bauspiels unlauteren Wettbewerb. Ihre Klage wurde vom Handelsgericht des Kantons Zürich abgewiesen, vom Bundesgericht dagegen gutgeheißen, wobei u. a. folgende Erwägungen angestellt wurden:

2. – Gemäß Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begeht unlauteren Wettbewerb, wer Maßnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren eines andern herbeizuführen.

a) In BGE 83 II 154ff. hat das Bundesgericht die Frage geprüft, unter welchen Voraussetzungen die Nachahmung der Ausstattung einer gemeinfreien, d. h. weder patent- noch musterrechtlich geschützten Ware den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes im Sinne der oben genannten Bestimmung erfüllt. Dabei wurden diese Voraussetzungen unter teilweiser Änderung der früheren Rechtsprechung folgendermaßen umschrieben:

– Es muß sich um eine Ausstattung handeln, die nicht durch die Herstellungsweise oder den Gebrauchszweck des in Frage stehenden Erzeugnisses bedingt ist und deren Abänderung dem später auftretenden Konkurrenten ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszwecks möglich und auch zumutbar gewesen wäre (BGE 83 II 158 Erw. 3 a);

– es muß im weiteren eine Verwechselbarkeit der Erzeugnisse vorliegen, die nicht durch den Gebrauchszweck oder die Herstellungsweise bedingt ist und daher vermeidbar gewesen wäre (BGE 83 II 162 Erw. 4 b).

Dagegen wurde im genannten Entscheid in Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung das Erfordernis der Verkehrsgeltung bzw. der Originalität der nachgeahmten Ausstattung fallen gelassen. Hiefür war die Erwägung wegleitend, daß das UWG im Gegensatz zu der früher maßgebenden Vorschrift von Art. 48 OR nicht an die Bestimmungen über den Persönlichkeitsschutz anknüpfe, sondern an die Art. 2 ZGB ausgesprochene Verpflichtung, in der Ausübung von Rechten und der Erfüllung von Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.

b) Die in diesem Entscheid aufgestellten Grundsätze bedürfen der Verdeutlichung, um allfälligen Mißverständnissen vorzubeugen. Der Entscheid erwähnt bei der Behandlung der Frage der Verwechselbarkeit das Erfordernis der Zumutbarkeit von Abänderungen der Ausstattung nicht. Er macht die Rechtserheblichkeit der Verwechselbarkeit und die sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten des Wettbewerbers ausschließlich davon abhängig, ob die Verwechslungsgefahr durch Herstellungsweise oder Gebrauchszweck bedingt ist und daher vermeidbar gewesen wäre. Hieraus könnte für den später auftretenden Konkurrenten die Pflicht abgeleitet werden, jede Verwechslungsgefahr, die nicht in der geschilderten Weise bedingt ist, zu vermeiden und die hierfür erforderlichen Maßnahmen (positive Handlungen oder Unterlassungen) vorzunehmen. Das hätte zur Folge, daß die Zumutbarkeit solcher Vorkehren und eine entsprechende Rechtspflicht stets zu bejahen wären, wenn die Verwechslungsgefahr nicht eine unvermeidbare Auswirkung des Gebrauchszweckes oder der Herstellungsweise ist.

Eine solche Auslegung des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG würde jedoch zu einer übermäßigen, vom Gesetz nicht gewollten Beschränkung des freien Wettbewerbes führen. Die Zumutbarkeit von Abänderungen und die ihr entsprechende Pflicht des Konkurrenten zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr mit einer bereits vorhandenen Ausstattung dürfen nicht allein aus dem Gesichtswinkel des Gebrauchszweckes und der Herstellungsweise beurteilt werden. Auch bei diesen Fragen ist vielmehr der Gesichtspunkt von Treu und Glauben mit zu berücksichtigen. Vom Übernehmer einer weder durch den Gebrauchszweck noch durch die Herstellungsweise bedingten Ausstattung kann lediglich verlangt werden, daß er die Verwechslungsgefahr so weit beseitige, als Treu und Glauben dies gebieten. Die Nichtbeseitigung einer so gearteten Verwechslungsgefahr ist nur unlauter, wenn und soweit dieses – aktive oder passive – Verhalten gegen die aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fließenden Gebote und Verbote verstößt. Auch für die rechtliche Bewertung von Wettbewerbshandlungen in dem hier in Frage stehenden Rahmen muß das in Art. 1 Abs. 1 UWG zum obersten Grundsatz erhobene Gebot zum Handeln nach Treu und Glauben den Ausschlag geben.

c) Aus den vorstehenden Überlegungen ist zu folgern, daß die durch die Übernahme einer Ausstattung geschaffene Verwechslungsgefahr den Tatbestand von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG erfüllt, wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:

1. Die Ausstattung, auf welche die Verwechslungsgefahr zurückgeht, darf nicht durch den Gebrauchszweck oder die Herstellungsweise bedingt sein.

2. Der Übernehmer muß diese Verwechslungsgefahr durch ein gegen Treu und Glauben verstoßendes Verhalten herbeigeführt haben, sei es durch positive Handlungen, indem er Maßnahmen getroffen hat, welche die Verwechslungsgefahr hervorgerufen haben, sei es durch passives Verhalten, indem er zumutbare Vorkehren unterlassen hat, durch welche die Verwechslungsgefahr hätte behoben oder wenigstens erheblich gemindert werden können.

3. Die Vorinstanz will die Gewährung des Wettbewerbsschutzes davon abhängig machen, daß der Ansprecher mit der Gestaltung der von ihm verwendeten Ausstattung «eine schützenswerte eigene wettbewerbliche Leistung» erbracht hat, für welche «besondere Anstrengungen und Aufwendungen erforderlich» waren.

Nun ist zwar richtig, daß das Wettbewerbsrecht den Leistungswettbewerb, d. h. das Führen des Konkurrenzkampfes durch eigene positive Leistung, schützen will (von Büren, UWG S. 11 f. N. 22). Der Wettbewerbsschutz setzt somit voraus, daß wer ihn

beansprucht, eine eigene wettbewerbliche Leistung erbracht haben muß. Fehlt es an einer solchen, so kann er nicht Rechtsschutz gegen unlauteren Wettbewerb fordern. Diese wettbewerbliche Leistung erfaßt aber die Gesamtheit der für den Wettbewerb aufgewendeten Anstrengungen: Die angebotene Ware einschließlich deren Ausstattung, daneben aber auch die Kapitalkraft des Wettbewerbers, seinen Ruf und sein Ansehen, die Art seiner Werbung u. a. m. (von Büren, a. a. O.). Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach es ausschließlich auf die für die Ausstattung aufgewendeten Anstrengungen ankommen soll, auf das nicht veröffentlichte Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 16. September 1958 i. S. Spießhofer & Braun c. Decosa. Sie mißversteht indessen die Tragweite jenes Entscheides. Dort wurde entscheidend auf die wettbewerbliche Leistung in bezug auf die Ausstattung abgestellt, weil in jenem Prozeß ausschließlich eine Wettbewerbsleistung dieser Art in Frage stand. Dagegen hatte es keineswegs die Meinung, daß alle anderweitigen Leistungen unbeachtlich seien.

Im vorliegenden Falle haben die Klägerinnen eine rechtserhebliche wettbewerbliche Leistung erbracht, indem sie das Bauspiel in der von ihnen gewählten Ausstattung auf dem schweizerischen Markt einführten und sich unter beträchtlichen finanziellen und anderweitigen Anstrengungen und Risiken für seinen Absatz einsetzten. Das genügt, um ihnen Anspruch auf Wettbewerbschutz zu verschaffen. Es kommt deshalb nicht darauf an, ob auch die Gestaltung der Ausstattung selbst eine eigene wettbewerbliche Leistung der Klägerinnen in sich schließt, oder ob diese sich dabei gemäß der Behauptung der Beklagten an verschiedene frühere Vorbilder anlehnten. Die Abklärung dieser Frage erübrigt sich deshalb.

4. — Gemäß den eingangs dargelegten Grundsätzen ist in erster Linie zu prüfen, ob und inwieweit die Ausstattung des Bauspiels der Klägerinnen durch die Herstellungsweise und den Gebrauchszweck bedingt ist und daher nicht Anspruch auf Wettbewerbschutz erheben kann. . .

. . . b) Zu Unrecht nimmt dagegen das Handelsgericht an, auch die von den Klägerinnen für die Bauelemente verwendeten Farben und vor allem die Farbkombination Rot und Weiß seien durch den Gebrauchszweck bedingt. Es kann keine Rede davon sein, daß der Gebrauchszweck des Bauspiels gerade die von den Klägerinnen getroffene Wahl der Farben und ihre Kombination erheische und eine andere Farbtonung ohne Beeinträchtigung des genannten Zweckes nicht möglich sei, denn selbstverständlich lassen sich auch mit andern als rot oder weiß gefärbten Steinen Häuser und andere Bauten ausführen. Wenn die Vorinstanz ihre Auffassung damit begründet, daß Kinder leuchtende Farben, insbesondere das sog. Signalrot und blendendes Weiß bevorzugen und daher die Klägerinnen diese Farben und ihre Kombination nicht für sich monopolisieren könnten, so vermengt sie die Frage nach dem Gebrauchszweck mit derjenigen nach der Zumutbarkeit einer andern Farbenwahl. Auf diese Frage ist jedoch später einzutreten. An dieser Stelle genügt die Feststellung, daß der Gebrauchszweck auch die Verwendung anderer Farben und Farbkombinationen erlaubt hätte.

c) Aus Überlegungen gleicher Art muß sodann, im Gegensatz zu der Vorinstanz, auch verneint werden, daß die von den Klägerinnen verwendeten zylinderförmigen Büchsen durch den Gebrauchszweck bedingt seien. Es liegt auf der Hand, daß Bausteinspiele ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes auch in andere als zylinderförmige Behälter verpackt werden können, sei es in Schachteln der früher gebräuchlichen rechteckigen Form oder in runde Büchsen. Ob die Beklagten bei der Wahl der letzteren praktischen Verpackungs- und Aufbewahrungsart gehalten gewesen wären, von der

Verwendung von Büchsen genau gleichen Ausmaßes wie diejenigen der Klägerinnen abzusehen, ist wiederum eine Frage der Zumutbarkeit von Abänderungen, auf die später einzutreten ist.

d) Zu der Frage, ob die Dimensionen der Bausteine durch den Gebrauchszweck bedingt seien, hat sich die Vorinstanz nicht geäußert. Ihre in diesem Zusammenhang angestellte Erwägung, daß die Klägerinnen ihrerseits die Größenmaße eines seinerzeit in England verkauften, seit Jahren vom Markt verschwundenen Bausteinspiels übernommen und somit keine eigene wettbewerbliche Leistung erbracht hätten, ist für die Entscheidung der hier zur Diskussion stehenden Frage ohne Belang.

Die Beklagten machen geltend, zur Erreichung des Gebrauchszweckes (Hausbau für Kinder) seien die ungefähre Größe und die Proportionen der Bausteine gegeben, die Abmessungen der Bausteine der Klägerinnen entsprächen den auf Kindergröße reduzierten Verhältnissen normaler Bausteine. Hieran ist soviel richtig, daß selbstverständlich die Steine eines Bauspiels eine bestimmte handliche Größe ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes nicht überschreiten können. Dagegen haben die Beklagten in keiner Weise dargetan, daß jede Änderung der Größe der Bausteine und ihrer Ausmaße ausgeschlossen wäre und daß sie darum genötigt gewesen seien, für ihre Bausteine auf den Millimeter genau gleiche Maße zu wählen wie die Klägerinnen. Das haben sie aber getan mit der Folge, daß die Bausteine der beiden im Streite liegenden Spiele ohne weiteres gegeneinander ausgewechselt und miteinander kombiniert werden können. Es hätte jedoch die Möglichkeit bestanden, durch eine geringfügige Abweichung in den Dimensionen eine Austauschbarkeit der Steine zu vermeiden, ohne daß dadurch der Gebrauchszweck des Spiels irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. Es besteht daher keine Gefahr der Monopolisierung bestimmter, für das Spielzeug unerläßlicher wichtiger Größenmaße. Für die Dimensionierung der Bausteine steht eine große Zahl von Wahlmöglichkeiten zur Verfügung. . .

5. — In der Frage der Verwechselbarkeit geht die Vorinstanz zutreffend davon aus, daß der Gesamteindruck ausschlaggebend ist, den die Aufmachung des Spielzeuges und seiner Verpackung in Büchsen bei den in Betracht kommenden Abnehmern, also bei Eltern und Kindern, hinterläßt (BGE 84 II 583, 456; 83 II 157 Erw. 2, 82 II 351). Für die Ermittlung dieses Gesamteindruckes darf nicht eine gründliche vergleichende Betrachtung der beiden Spielzeuge vorgenommen werden. Denn nach der Lebenserfahrung begnügen sich die Interessenten für Spielwaren im allgemeinen mit einer oberflächlichen Betrachtung. Dazu kommt, daß die Käufer die Waren der beiden Parteien, da sie nicht in den gleichen Geschäften erhältlich sind, nicht nebeneinander sehen und vergleichen können, sondern auf das oft unzuverlässige Erinnerungsbild abstellen müssen. Eine Verwechselbarkeit in diesem Sinne ist aber im vorliegenden Falle ohne Zweifel zu bejahen. Die gegenteilige Ansicht der Vorinstanz beruht auf der von ihr vorgenommenen, einläßlichen, bis in alle Einzelheiten gehenden Vergleichung der beiden Spiele, ihrer Bestandteile und der Verpackung.

a) Die Bausteine, die in den Farben Rot und Weiß und in den Ausmaßen genau übereinstimmen, lassen sich auf den ersten Blick überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Erst die genaue Betrachtung und Vergleichung ergibt, daß die Klemmnocken eine etwas verschiedene Gestalt aufweisen und daß die Steine der Klägerinnen in winzigen Buchstaben die Aufschrift «Lego» tragen, während auf den Steinen der Beklagten keine Markenbezeichnung angebracht ist. Darin kann entgegen der Meinung der Vorinstanz nicht eine augenfällige Verschiedenheit erblickt werden.

b) Aus den Steinen jedes der beiden Spiele lassen sich Häuser erstellen, welche die genau gleichartige architektonische Gestaltung und dieselben Ausmaße aufweisen, so daß erst bei genauem Zusehen festgestellt werden kann, welches Spiel für die Erstellung der betreffenden Baute verwendet worden ist. . .

c) Entgegen der Annahme der Vorinstanz schließt die Verschiedenheit der von den Parteien verkauften Zubehörteile (Dachsteine, Türen, Fenster usw.) eine Verwechslung der beiden Spiele nicht aus. Es handelt sich hierbei um nebensächliche Bestandteile, denen das Publikum keine oder nur geringe Beachtung schenkt und die daher nicht geeignet sind, die Interessenten auf das Bestehen zweier Spiele verschiedener Herkunft hinzuweisen.

d) Die von den Beklagten verwendeten zylinderförmigen Büchsen stimmen mit denjenigen der Klägerinnen in den Ausmaßen (Durchmesser und Höhe) zum Teil völlig, zum Teil mit geringfügigen Abweichungen überein. Zudem weist die graphische Gestaltung der Büchsen der Beklagten mit jener der Klägerinnen insofern starke Ähnlichkeit auf, als beide Packungen in den charakteristischen Farben rot, blau und gelb gleicher Tönung gehalten sind. Die auf den Büchsen angebrachten Bilder sind zwar voneinander verschieden, indem die Büchsen der Klägerinnen mehrere scharf voneinander abgegrenzte Darstellungen (spielende Kinder, verschiedene Baummodelle) aufweisen, während die Verpackungen der Beklagten ein nahezu um die ganze Büchse herumreichendes Bild spielender Kinder auf einem Hintergrund von wirr durcheinanderliegenden Bausteinen zeigen. Allein diese Verschiedenheiten vermögen nicht zu verhindern, daß der Gesamteindruck gleichwohl ähnlich ist. . .

e) Die Vorinstanz ist der Ansicht, durch die auf den Verpackungen angebrachten Markenzeichen, «Lego» einerseits, «Diplom» andererseits, werde eine bezüglich der übrigen Ausstattung allenfalls zu befürchtende Verwechslungsgefahr behoben. Das Handelsgericht meint, das Publikum sei auf den Gebrauch der beiden Marken angewiesen, weil für die neuen Kunststoff-Bausteine eine einfache Gattungsbezeichnung nicht zur Verfügung gestanden habe. Diese auf Grund der Lebenserfahrung getroffene und deshalb vom Bundesgericht überprüfbare Annahme vermag nicht zu überzeugen. Gewiß hätte sich die von der Vorinstanz angeführte Bezeichnung «Bauspiel mit Hohlbausteinen aus Plastik mit Klemmnocken» im Alltagsleben nicht durchsetzen können. Es lassen sich aber ohne Schwierigkeit auch einfache, verwendbare Gattungsbezeichnungen finden, wie z.B. Plastik-Bauspiel, Plastik-Bausteine.

Im weiteren spricht die Vorinstanz den Markenbezeichnungen deshalb eine starke Kennzeichnungswirkung zu, weil derartige Plastik-Bauspiele normalerweise unter der Markenbezeichnung angepriesen und verkauft würden; es dürften daher heutzutage in den schweizerischen Städten die meisten Eltern und Kinder die Lego-Bausteine kennen. Soweit diese Erwägung eine Tatsachenfeststellung über die Stellung der Klägerinnen im Wettbewerb enthält, bezieht sie sich jedoch auf die Verhältnisse zur Zeit der Urteilsfällung, d.h. Ende Februar 1960. Maßgeblich ist aber die Sachlage im Zeitpunkt, in welchem die Beklagten auf dem schweizerischen Markt als Konkurrentinnen der Klägerinnen erschienen, d.h. Herbst 1957. Damals hatte das Erzeugnis der Klägerinnen in der Schweiz erst eine Vertriebszeit von einem halben Jahr hinter sich und namentlich das für Spielwaren wichtige Weihnachtsgeschäft noch nie mitgemacht. Im Herbst 1957 konnte daher die Unterscheidungskraft der klägerischen Markenbezeichnung noch nicht beträchtlich sein.

Eine zurückhaltende Einschätzung der Unterscheidungswirkung der Marken der Parteien drängt sich um so mehr auf, als die Beklagten im Gegensatz zu den Klägerinnen auf den Bauelementen und Zubehörteilen des Spiels ihre Marke überhaupt nicht angebracht haben; die Marke Diplom erscheint einzig auf den Büchsen und auch dort in nicht hervorstechender und darum wenig auffälliger Aufmachung.

f) Unbehelflich ist auch der von der Vorinstanz als stichhaltig erachtete Einwand der Beklagten, in den Läden der Migros, der einzigen Verkäuferin der beklaglichen Erzeugnisse in der Schweiz, werde das Diplom-Bauspiel nur in verschlossenen Büchsen angeboten, so daß die Käufer die Bausteine vor dem Kauf gar nicht sehen könnten. Eine derartige Verkaufsgepflogenheit läßt sich indessen nur damit erklären, daß die Beklagten und die Migros damit rechnen konnten, ihre Kundschaft sei durch die Werbung der Klägerinnen und den Vertrieb des Lego-Erzeugnisses bereits über das Wesen dieses Bauspiels aufgeklärt und für dieses gewonnen worden.

Ebenso glaubt die Vorinstanz zu Unrecht, die Verwechselbarkeit mit der Begründung verneinen zu können, der Kunde der Migros wisse gewöhnlich zum vorneherein, daß er bei dieser regelmäßig nicht die gleiche Ware wie in den Spezialgeschäften erhalte; er erwarte vielmehr, zwar ein ähnliches, jedoch nicht vom gleichen Hersteller stammendes und billigeres Erzeugnis kaufen zu können. Diese Überlegung ist jedoch nicht schlüssig, weil sie zum mindesten für die ebenfalls ins Gewicht fallende Gelegenheitskundschaft nicht zutrifft.

g) Die unbefangene Betrachtung ergibt somit, daß die beiden Bauspiele infolge der auffälligen, in die Augen springenden Übereinstimmung in den Farben und Maßen der Bausteine und in den Verpackungen den nämlichen Gesamteindruck erwecken, gleichgültig ob der Betrachter die Spiele in der Verpackung in den Büchsen oder auch die Bausteine selber und deren Anwendungsmöglichkeiten gesehen hat. Der Durchschnittskäufer, der das Bauspiel der Klägerinnen aus der Anpreisung in Schaufenstern, Auslagen, Katalogen und Inseraten kennt, wird bei einer späteren Begegnung mit dem Bauspiel der Beklagten dieses nicht als ein Erzeugnis anderer Herkunft erkennen, weil die von den Beklagten und der Vorinstanz ins Feld geführten Verschiedenheiten nur untergeordnete Einzelheiten betreffen, auf die man nur bei sorgfältiger Untersuchung und Vergleichung stößt. Das führt zur Bejahung der Verwechselbarkeit im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Wenn auch die erörterten Faktoren, jeder für sich allein betrachtet, nicht geeignet sein mögen, eine rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr zu schaffen, so begründen sie doch durch ihr Zusammenwirken eine Verwechselbarkeit, welche die Stellung des Betroffenen im Wettbewerb so stark beeinträchtigen kann, daß hiegegen nach dem Zweckgedanken des UWG der von diesem vorgesehene Rechtsschutz offen stehen muß.

Hieran ändern die besonderen Gegebenheiten des Spielzeugmarktes nichts. Auf diesem besteht zwar eine fast unübersichtbare Menge verschiedener Arten und Abarten von Spielwaren; zahlreiche Spielgedanken haben mannigfache Verwirklichungen gefunden, wobei zwischen einzelnen Ausführungen oft nur ganz geringfügige oder gar keine Unterschiede feststellbar sind. Diese Vielgestaltigkeit wird noch dadurch gefördert, daß sozusagen in allen Ländern Spielzeugindustrien bestehen und deren Erzeugnisse Gegenstand eines regen internationalen Handels bilden. Diese Umstände schaffen allgemein eine Verwechslungsgefahr bei Spielwaren, vor allem bei billigen Massenartikeln. Dem Wettbewerbsschutz sind daher in diesem Wirtschaftsbereich zum vorneherein enge Grenzen gesetzt. Das darf aber nicht hindern, in Fällen, wo wie hier für ein bestimmtes

Spielzeug durch ein später auf den Markt gebrachtes Erzeugnis anderer Herkunft eine sicher erkennbare und sich praktisch auswirkende Verwechslungsgefahr begründet wird, den Schutz gegen unlauteren Wettbewerb zu gewähren.

6. -- Mit Rücksicht auf die bestehende Verwechselbarkeit stellt sich schließlich die Frage, ob die Beklagten bei der Übernahme der oben erwähnten, weder durch Gebrauchszweck noch Herstellungsweise bedingten Ausstattungsmerkmale durch positive Handlungen oder durch Unterlassungen zumutbarer Abänderungen gegen Treu und Glauben verstoßen haben.

a) Das Handelsgericht hat den Standpunkt der Klägerinnen verworfen, daß die Beklagten die beanstandete Ausstattung ihres Spieles in der Absicht gewählt hätten, Verwechslungen mit dem Lego-Bauspiel zu bewirken. Mit der Verneinung einer solchen Absicht hat die Vorinstanz entschieden, daß die Schaffung einer Verwechslungsgefahr nicht das Motiv der Handlungsweise der Beklagten bildete. Diese von der Vorinstanz auf dem Wege der Beweiswürdigung getroffene Feststellung betrifft eine innere Tatsache und ist daher für das Bundesgericht verbindlich, da sie weder auf einem offensichtlichen Versehen der Vorinstanz beruht, noch unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustandegekommen ist (Art. 63 Abs. 2 OG).

Indessen folgt aus dem Fehlen der Absicht auf Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr nicht, daß im Verhalten der Beklagten kein Verstoß gegen Treu und Glauben liege. Der Begriff von Treu und Glauben stellt nach Lehre und Rechtsprechung im Wettbewerbsrecht einen objektiven Maßstab dar. Entscheidend ist, ob ein bestimmtes Verhalten objektiv betrachtet die durch Treu und Glauben dem Wettbewerb gezogenen Schranken überschreite (BGE 84 II 456 Erw. 4, 81 II 471 Erw. 4, 72 II 398 Erw. 6).

b) Gemäß Feststellung der Vorinstanz haben die Beklagten bei der Vorbereitung der Herstellung ihres Bausteinspiels an verschiedene Firmen, u. a. auch an die Lieferanten der Klägerinnen, Lego-Bausteine gesandt und Offerten verlangt für die Lieferung desselben Materials in den gleichen Farben Signalrot und Weiß. Es verhält sich also nicht so, daß die Beklagten in bezug auf die Bausteine, die den Hauptbestandteil des Spieles bilden, rein zufällig auf die von den Klägerinnen verwendeten Farben verfallen sind. Sie waren vielmehr von Anfang an entschlossen, dieses Ausstattungsmerkmal der klägerischen Erzeugnisse unverändert zu übernehmen. Sie haben nach ihrer eigenen Darstellung eine abweichende oder gar eine eigene Gestaltung nie erwogen, weil sie die Farbübernahme als zulässig ansahen.

Wie die Vorinstanz weiter feststellt, hatten die Beklagten für ihre Büchsen, welche wie diejenigen der Klägerinnen in den Farben Blau, Rot und Gelb gehalten sind, ursprünglich etwas dunklere Farbtöne (namentlich ein dunkleres Blau und dunkleres Rot) als die Klägerinnen verwendet; nachträglich gingen sie dann aber zur Verwendung der genau gleichen Farbtöne wie die Klägerinnen über. Die Beklagten haben sich also bei der graphischen Gestaltung der Verpackung, die den zweiten Hauptteil der Ausstattung ausmacht, nicht mit der schon anfänglich bestehenden Annäherung an die klägerische Ausstattung begnügt, sondern diese Annäherung nachträglich noch weitergetrieben.

c) Die Beklagten haben, wie bereits ausgeführt wurde, die Ausstattung der Bausteine hinsichtlich ihrer Farbe und ihrer Größenmaße genau übernommen. Selbst wenn man berücksichtigt, daß Kinder leuchtende Farben bevorzugen und daß insbesondere die Farben Rot und Weiß nicht zugunsten eines einzigen Herstellers monopolisiert wer-

den können, so wäre den Beklagten doch zuzumuten gewesen, ein etwas anders getöntes Rot oder dann eine andere Farbkombination zu verwenden. Namentlich aber hätte es für sie keine unzumutbare Anforderung bedeutet, ihre Bausteine in leicht abgeänderten Maßen auszuführen. Schon nur die Abänderung der Breite oder Länge um wenige Millimeter hätte genügt, um die Austauschbarkeit der Steine zu verhüten und damit die Verwechslungsgefahr erheblich einzuschränken.

Auch hinsichtlich der Büchsen wäre es für die Beklagten zumutbar gewesen, eine von der Ausstattung der Klägerinnen abweichende Lösung zu suchen. Hätten sie die Büchsen mit etwas größerem Durchmesser und geringerer Höhe verwendet, so wäre trotz der an sich zulässigen Übernahme der Verpackungsform der Gefahr von Verwechslungen vorgebeugt gewesen. Im gleichen Sinne hätte sich auch eine Abweichung in den Farben oder auch nur Farbtönen der graphischen Ausgestaltung der Verpackung ausgewirkt.

d) Angesichts der geschilderten Umstände steht außer Zweifel, daß die Beklagten die Pflichten, welche ihnen Treu und Glauben in der gegebenen Situation auferlegten, verletzt haben. Obwohl die Beklagten ein halbes Jahr nach den Klägerinnen ein gleichartiges Bauspiel wie diese auf den schweizerischen Markt brachten, haben sie nichts Wesentliches unternommen, um eine Verwechslungsgefahr für die Erzeugnisse der Parteien zu vermeiden oder zu vermindern. Sie haben gegenteils durch positive Handlungen die Schaffung und das Weiterbestehen einer solchen Verwechslungsgefahr gefördert. Für dieses Verhalten vermochten sie keinen sachlichen Grund namhaft zu machen. Sie haben sich während des ganzen Prozesses darüber ausgeschwiegen, weshalb sie gerade in der dargestellten Weise vorgegangen sind und eine weitergehende Abweichung ihrer Ausstattung von jener der Klägerinnen unterlassen haben. Namentlich haben die Beklagten mit Recht nicht behauptet, daß eine andere Gestaltung der Ausstattung der Bausteine und der Verpackung mit irgendwelchen wirtschaftlichen oder anderweitigen Nachteilen verbunden und darum für sie nicht zumutbar gewesen wäre. Mit einem Mindestmaß an gutem Willen hätten die Beklagten die Verwechslungsgefahr vermeiden können, da ihnen für die Ausstattung zahlreiche gleichwertige Varianten zur Verfügung gestanden hätten. Es läßt sich daher kein schützenswerter Grund für das Vorgehen der Beklagten und den dadurch bewirkten Eingriff in die Rechtssphäre der Klägerinnen finden. Das Verhalten der Beklagten, durch das sie die Verwechslungsgefahr mit den Erzeugnissen der Klägerinnen begründet und aufrecht erhalten haben, ist mit den Grundsätzen von Treu und Glauben unvereinbar und stellt einen Mißbrauch des Rechts zum wirtschaftlichen Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG dar . . .

8... Da die Parteien sich nach Beendigung des Prozesses weiterhin als Konkurrenten gegenüberstehen, wäre es an sich zweckmäßig, im Urteil auch die Frage zu entscheiden, in welcher Weise die Beklagten die Ausstattung ihres Bauspiels abändern müssen, um die Verwechslungsgefahr zu beheben. So ist das Bundesgericht in BGE 84 II 579 vorgegangen. Dort wurde im Dispositiv des Urteils festgelegt, welche Vorkehren die Beklagte zu treffen habe, um ihre Warenausstattung zulässig zu machen. Jener Entscheid hat jedoch Ausnahmecharakter. Er war möglich, weil im Gegensatz zum heutigen Fall Anträge und Stellungnahmen der Parteien zur Umgestaltung der Ausstattung vorlagen. Grundsätzlich hat der Richter nur darüber zu befinden, ob eine bestimmte, durch die Klage erfaßte Wettbewerbsbehandlung gegen das UWG verstoße und welche Ansprüche dem Kläger hieraus zustehen. Dagegen ist es nicht Aufgabe des Gerichts, auch die Frage zu beurteilen, durch welche Änderungen der streitigen Wettbewerbsbehandlung deren Widerrechtlichkeit beseitigt werden kann.

ZGB Art. 28 – Boykott

1. Jedenfalls wer Ziele verfolgt, die den von der Genossenschaft geförderten oder gesicherten Interessen ganz oder teilweise widersprechen, hat nicht Anspruch, als Genossenschafter aufgenommen zu werden (Erw. 1).
2. Auch wer sich dem Willen des Boykottierenden bis zum Entscheid des Richters beugt, kann Ansprüche aus Boykott erheben (Erw. 2).

Der Unterlassungsanspruch aus unmittelbarem Boykott hat zur Folge, daß der Richter den Boykottierenden verpflichten muß, Verträge bestimmten Inhalts auch mit dem Boykottierten abzuschließen (Erw. 3).

Der Boykott verletzt das Persönlichkeitsrecht auf freie wirtschaftliche Betätigung und ist daher grundsätzlich widerrechtlich. Nur wer mit dem Boykott offensichtlich überwiegende berechnete Interessen verfolgt, die er auf keine andere Weise wahren kann, verstößt nicht gegen das Recht (Erw. 4).

Den Beweis solcher Rechtfertigungsgründe hat der Boykottierende zu leisten (Erw. 4 lit. e).

BGE 86 II 365 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Dezember 1960 i. S. Wwe. Alfred Giesbrecht Söhne gegen Vertglas, Genossenschaft der Schweizerischen Glasgroßhändler.

Die «Vertglas, Genossenschaft der Schweizerischen Glasgroßhändler», die den «gemeinsamen Einkauf von Fensterglas aller Dicken» und die «Regelung des Verkaufes» bezweckt (Art. 1 der Statuten), schließt mit den in- und ausländischen Herstellern Kaufverträge ab, «um den gesamten inländischen Bedarf an Fensterglas aller Stärken zu decken» (Art. 2 Abs. 1 der Statuten). Die beiden schweizerischen Glashütten Moutier und Romont und die ausländischen Hüttenorganisationen haben sich ihr gegenüber verpflichtet, Fensterglas für den schweizerischen Bedarf nur an die ihr angehörenden Firmen zu liefern. Die Mitglieder der Vertglas dürfen Fensterglas für diesen Bedarf ausschließlich bei der Vertglas beziehen (Art. 2 Abs. 1 der Statuten). Diese «regelt die Bezugsberechtigung für Fensterglas aller Stärken, Dimensionen und Qualitäten vermittelt Kontingentierung und stellt die Verkaufsbedingungen auf» (Art. 2 Abs. 2 der Statuten).

«Als Mitglied der Vertglas kann jede im schweizerischen Handelsregister eingetragene Glashandelsfirma aufgenommen werden, die in den der Aufnahme vorausgegangenen, aufeinanderfolgenden fünf Jahren ausschließlich durch die Vertglas-Organisation gekauft, den Händlervertrag unterschrieben und je Kalenderjahr im Durchschnitt $1\frac{1}{2}$ % des Schweizerbedarfs, aber mindestens jährlich 200 Tonnen Fensterglas aller Stärken zu Vertglas-Preisen abgesetzt hat» (Art. 3 Abs. 1 der Statuten). Die Genossenschafter dürfen kein Fensterglas einsetzen (Art. 11 Abs. 1 der Statuten, Art. 1

des Händlervertrages). «Die direkte oder indirekte Übernahme sowie die Ausführung von Fensterglas-Verglasungen auf Holz» ist ihnen verboten. Sie dürfen aber Kristallglas in Schaufenster-Anlagen einsetzen, ferner die Verglasung auf Eisen- oder Betonrahmen übernehmen, wenn sie den Einsatz durch selbständige Glaser ausführen lassen (Art. 11 Abs. 1 der Statuten).

Die Kollektivgesellschaft Wwe. Alfred Giesbrecht Söhne in Bern, die sowohl Glas-handel betreibt als auch das Verglasen, namentlich auf Holz, besorgt, wurde von der Vertglas am 1. Juni 1949 vertraglich als Großkonsument anerkannt und verpflichtete sich, während der Dauer des Vertrages alles benötigte Fensterglas bei den Mitgliedern der Vertglas oder bei den dieser Genossenschaft vertraglich angeschlossenen Händlern oder Großkonsumenten zu kaufen. Sie bezog von 1954–1958 jährlich 356–522 Tonnen Fensterglas. Auf den Preisen werden ihr 8 % Mengenrabatt gewährt.

Am 24. Juli 1958 ersuchte die Firma Wwe. Alfred Giesbrecht Söhne die Vertglas, sie als Genossenschafterin aufzunehmen. Die Vertglas antwortete am 29. August 1958, der Vorstand habe das Gesuch abgelehnt, da sie den Händlervertrag nicht unterschrieben habe und folglich die Voraussetzungen der Mitgliedschaft nicht erfülle.

Am 29. Juni 1959 klagte die Firma Wwe. Alfred Giesbrecht Söhne beim Handelsgericht des Kantons Zürich mit den Begehren: 1. die Vertglas zu verpflichten, sie als Mitglied aufzunehmen, eventuell sie zu den für die Mitglieder geltenden Bedingungen zu beliefern; 2. die Vertglas zu verpflichten, ihr Fr. 13 690.– nebst 5 % Zins seit 14. April 1959 sowie von der Klageeinleitung an bis zur Aufnahme als Mitglied monatlich Fr. 3900.– nebst 5 % Zins zu bezahlen.

Das Handelsgericht hat die Klage abgewiesen, das Bundesgericht hat sie jedoch mit folgenden Erwägungen gutgeheißen:

1. – Gemäß Art. 839 OR, auf den die Klägerin das Begehren um Verleihung der Mitgliedschaft stützt, können in eine Genossenschaft jederzeit neue Mitglieder aufgenommen werden (Abs. 1). Die Statuten können unter Wahrung des Grundsatzes der nicht geschlossenen Mitgliederzahl die näheren Bestimmungen über den Eintritt treffen, dürfen diesen jedoch nicht übermäßig erschweren (Abs. 2).

In BGE 69 II 45 wurde ausgeführt, die Genossenschaft könne die Mitgliedschaft von der Ausübung eines bestimmten Berufes und anderen tatsächlichen und rechtlichen Eigenschaften abhängig machen und den Eintritt selbst solchen Personen verweigern, die diese Voraussetzungen erfüllten, es sei denn, die Weigerung verstoße gegen allgemeine Rechtsgrundsätze (Art. 2, 27 ZGB). Neuere Urteile gehen davon aus, wer die statutarischen Voraussetzungen erfülle, habe Anspruch, aufgenommen zu werden (BGE 76 II 294, 82 II 306 Erw. 8). Das Schrifttum deckt sich mit dieser Rechtsprechung nur zum Teil (Huber, ZSchwR nF 59 392; Merz, Über die Schranken der Kartellbindung, Bern 1953 59; Vodooz, Le droit d'entrer dans une société coopérative appliqué aux organisations professionnelles, Diss. Lausanne 1954 63 ff.; Secrétan, JdT 105 I 200; a.M. Deschenaux, ZSchwR nF 70 169f. Anm. 116; Hefti, Der Anspruch des Außenseiters auf Kartellmitgliedschaft, Diss. Bern 1956 44; Gerwig, Schweizerisches Genossenschaftsrecht, Bern 1957 231 ff.; Monnier, De l'entrée dans une société coopérative, Diss. Neuchâtel 1957 128f.).

Mag sie standhalten oder nicht, so läßt sich aus Art. 839 OR jedenfalls nicht ableiten, daß Anspruch auf die Mitgliedschaft auch habe, wer Ziele verfolgt, die den von der Genossenschaft geförderten oder gesicherten wirtschaftlichen Interessen ganz oder teilweise widersprechen. Anders entscheiden, hieße die Genossenschaft verpflichten, ihren

Zweck den Wünschen des Bewerbers anzupassen. Das ist nicht der Sinn des Art. 839 OR. Gemäß Art. 828 Abs. 1 OR ist jeder Genossenschaft die «Förderung oder Sicherung bestimmter wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe» eigen. Die Genossenschaft kann und muß somit – im Rahmen des Rechts und der Sittlichkeit (Art. 52 Abs. 3 ZGB) – bestimmen, welchen wirtschaftlichen Interessen sie dienen will. Dem Bewerber obliegt, sich den von der Genossenschaft geförderten oder gesicherten Interessen unterzuordnen, wenn er Mitglied werden will. Daher hat die Klägerin jedenfalls solange nicht Anspruch, von der Beklagten als Genossenschafterin aufgenommen zu werden, als sie das Einsetzen von Fensterglas auf Holz besorgt, das den Mitgliedern der Beklagten durch Art. 11 der Statuten und Art. 1 des Händlervertrages untersagt ist.

Hiegegen läßt sich nicht einwenden, dieses Verbot widerspreche dem Recht und den guten Sitten, weil kein sachlicher Grund es rechtfertige und es nur dazu diene, unerwünschte Mitbewerber von der Genossenschaft fernzuhalten und den gegenwärtigen Mitgliedern ein Monopol zu sichern. Ob die statutarische Beschränkung der Mitgliedschaft auf ausschließliche Glasgroßhändler nur der Klägerin oder, wie diese behauptet, zahlreichen Firmen der Zentralschweiz den Eintritt verunmöglicht, ist unerheblich. Die Beklagte verstößt weder gegen das Recht noch gegen die guten Sitten, wenn sie nur die Belange der ausschließlich Großglashandel treibenden Personen und Handelsgesellschaften fördern will, nicht auch jene von Firmen, die außerdem die Verglasung auf Holz besorgen und die daher nicht notwendigerweise die gleichen Interessen haben wie die gegenwärtigen Genossenschafter. Ob die Beschränkung, die sie sich auferlegt, wegen unnützen Zwischenhandels oder übersetzter Zwischengewinne die Ware auf dem Wege vom Hersteller zum Verbraucher verteuert und daher diesem schadet, ist unerheblich. Jedermann ist im Rahmen des Gesetzes frei, sich wirtschaftlich so zu betätigen, wie ihm beliebt, mag das auch den Interessen anderer, ja selbst denen der Allgemeinheit, widersprechen. Da das schweizerische Recht auf dem Boden der Privatwirtschaft und der Verbandsfreiheit steht, darf der Richter nicht eingreifen. Das wäre nicht Rechtsprechung, sondern staatliche Lenkung der Wirtschaft.

Auch Art. 2 ZGB, auf den die Klägerin sich beruft, berechtigt den Richter nicht dazu. Die Beklagte handelt nicht gegen Treu und Glauben dadurch, daß sie den Kreis der Genossenschafter nicht statutarisch so erweitert, wie die Klägerin es wünscht. Daß sie den Glashandel durch ein tatsächliches Monopol beherrscht, ändert nichts. Wenn eine Genossenschaft ihre Monopolstellung mißbraucht, um Dritte als Mitbewerber der Genossenschafter auszuschalten oder ihnen die geschäftliche Tätigkeit zu erschweren, z. B. durch Lieferungsverbote oder Sonderpreise, können die Verletzten wegen Eingriffs in ihre persönlichen Verhältnisse auf Unterlassung und Schadenersatz klagen. Wer die statutarischen und dem Gesetz nicht widersprechenden Voraussetzungen nicht erfüllt, hat dagegen auch in einem solchen Falle nicht Anspruch auf Aufnahme in die Genossenschaft.

Das Aufnahmebegehren der Klägerin läßt sich auch nicht damit begründen, das Verglasungsverbot werde von den Mitgliedern der Beklagten systematisch umgangen und sei nur vorgeschoben, um unerwünschte Mitbewerber fernzuhalten. Die Klägerin hat den Beweis, daß das zutrefte, nicht erbracht. Abgesehen davon, daß sie nur wenige Firmen zu nennen vermag, die das Verbot übertreten haben sollen, stellt das Handelsgericht verbindlich fest, daß die Beklagte gegen die Verletzungen eingeschritten ist. Nach den ersten Maßnahmen von 1957, die nicht sehr wirksam gewesen sein mögen, änderte die Beklagte am 30. Juni 1959 die Statuten dahin ab, daß den Genossenschaftern

auch irgendwelche Beteiligung an einer Firma verboten sei, die sich mit Verglasungen befaßt, deren Ausführung den Genossenschaftern selber untersagt ist, und daß die Zuwiderhandlung nach fruchtloser Mahnung zum Verlust der Mitgliedschaft führe. Die Beklagte hat diese Bestimmung tatsächlich angewendet, und es ist ihr nach der Feststellung des Handelsgerichts nicht gleichgültig, ob die Genossenschafter sie befolgen oder nicht. Unter diesen Umständen ist die Beklagte nicht verpflichtet, die Klägerin, welche die Statuten zum vornherein nicht einhalten will, als Mitglied aufzunehmen.

2. — Die Klägerin leitet den Anspruch, von der Beklagten zu den für die Genossenschafter geltenden Bedingungen beliefert zu werden, sowie die Schadenersatzforderung daraus ab, daß die Beklagte sie boykottiere. Das Handelsgericht ist dagegen der Meinung, solange die Klägerin den Vertrag von 1949 mit der Beklagten aufrecht halte und folglich auf unmittelbare Belieferung durch in- und ausländische Hersteller von Glas verzichte, könne von einem Boykott nicht die Rede sein.

Ein Boykott, der, wenn er widerrechtlich ist, Anspruch auf Unterlassung und Schadenersatz gibt, liegt in der organisierten Meidung eines Gewerbetreibenden oder Arbeitnehmers zu dem Zwecke, ihn zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen zu zwingen oder ihn für ein solches zu maßregeln (BGE 76 II 285, 81 II 122, 82 II 297). Organisiertem Zwange im Sinne dieser Rechtsprechung setzt die Beklagte die Klägerin aus, denn nach den Feststellungen des Handelsgerichts kann diese sich das für ihren Betrieb benötigte Fensterglas nicht zu konkurrenzfähigen Preisen verschaffen, wenn sie sich der den Markt beherrschenden Beklagten nicht fügt. Unter dem Zwang der von der Beklagten durchgesetzten Marktregelung schloß die Klägerin mit ihr den Vertrag vom 1. Juni 1949. Damit hörte der Zwang nicht auf. Er dauert so lange an, als die Beklagte mit Hilfe der Ausschließlichkeitsverträge, die sie mit den Herstellern von Fensterglas verbinden, unter Festsetzung der Preise und Kontingente den Markt beherrscht und sich weigert, die Klägerin zu den gleichen Bedingungen zu beliefern wie die Genossenschafter. Solange der Zwang nicht aufhört, sind die Voraussetzungen des Art. 29 OR erfüllt und kann der Klägerin nicht entgegengehalten werden, sie habe den Vertrag dadurch genehmigt, daß sie ihn seit 1949 erfüllte (vgl. BGE 84 II 625). Sie befindet sich nicht in der gleichen Lage wie eine Person, deren Willensmangel nach dem Abschluß des Vertrages aufhört und zur Zeit des Urteils nicht mehr besteht.

Allerdings beantragt die Klägerin nicht ausdrücklich, den Vertrag unverbindlich zu erklären, noch führt sie sonstwie ausdrücklich aus, sie wolle ihn nicht mehr halten. Indem sie verlangt, daß die Beklagte verpflichtet werde, sie zu den für die Genossenschafter geltenden Bedingungen zu beliefern, zielt sie jedoch auf die Ersetzung des alten Vertrages durch einen neuen ab. Sie will, daß der Druck, unter dem das bisherige Verhältnis zustande kam und abgewickelt wird, aufhöre und die Beklagte zu einem Vertrag Hand biete, dem die Klägerin ungezwungen zustimme. Ihr Eventualbegehren schließt in sich, daß der Richter die Unverbindlichkeit des Vertrages feststelle. Die Beklagte kann daher aus diesem nichts ableiten. Da er der Klägerin bis zur Beendigung des Zwanges die einzige Möglichkeit bietet, das für ihren Betrieb benötigte Fensterglas zu den vereinbarten Preisen zu erhalten, konnte ihr nicht zugemutet werden, ihn zu kündigen und erst nachher zu klagen. Damit hätte sie sich der Gefahr ausgesetzt, daß ihr Geschäft zugrunde gerichtet und sie dafür nicht sicher und voll entschädigt werde. Das Privatrecht muß nicht nur dem helfen, der dem organisierten Zwang Widerstand leistet und dadurch geschädigt wird, sondern auch dem, der sich bis zum Entscheid des Richters beugt, damit der Schaden möglichst klein bleibe. Durch dieses Vorgehen ver-

letzt der Betroffene keine Interessen des Boykottierenden. Dieser erreicht vorläufig was er will, wenn der Boykottierte sich bis zum Entscheid des Richters fügt.

3. — Das Begehren der Klägerin, der Richter habe die Beklagte zu verpflichten, sie zu den gleichen Bedingungen zu beliefern wie die Genossenschafter, ist nicht schon deshalb abzuweisen, weil es auf einen Zwang zum Abschluß von Verträgen abzielt, also in die Vertragsfreiheit eingreift. Da dem Boykott die organisierte Unterbindung oder Erschwerung wirtschaftlicher Beziehungen mit dem Boykottierten eigen ist, schränkt der Unterlassungsanspruch, den die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Falle unerlaubten Boykottes anerkennt, diese Freiheit stets ein. Jeder unerlaubte Boykott, gehe er dahin, daß ein Verband seinen Mitgliedern oder Dritten Vertragsabschlüsse mit einer bestimmten Person verbietet (mittelbarer Boykott), oder bestehe er darin, daß ein über ein tatsächliches Monopol verfügender Verband die Abschlüsse unterläßt oder nur zu erschwerten Bedingungen vornimmt (unmittelbarer Boykott), beruht auf einem Mißbrauch der Vertragsfreiheit. Es liegt kein grundsätzlicher Unterschied darin, daß in jenem Falle die richterliche Aufhebung des vom Verbands erlassenen Verbotes genügt, um dem Boykottierten zu seinem Recht zu verhelfen, während in diesem Falle die Untersagung des Boykottes durch den Richter das Gebot an den Boykottierenden in sich schließt, Verträge zu bestimmten Bedingungen auch mit dem Boykottierten abzuschließen. Die Zulässigkeit dieses Gebotes verneinen, hieße den Unterlassungsanspruch davon abhängig machen, wie der Verband die Verfolgung seiner Ziele organisiert. Ein wirksames Einschreiten gegen den unmittelbaren Boykott wäre nicht möglich. Das kann das Gesetz nicht wollen. Der Vertragsfreiheit sind durch das Recht des Boykottierten auf Teilnahme am freien Wettbewerb im Falle des unmittelbaren Boykottes die gleichen Grenzen gezogen wie beim mittelbaren Boykott.

4. — a) Das Bundesgericht vertrat ursprünglich die Auffassung, wenn ein Verband von Gewerbetreibenden durch Drohung oder Zwang Kunden oder Lieferanten vom Verkehr mit einem Außenseiter abhalte, begehe er eine unerlaubte Handlung (BGE 22 184f.). Bald darauf erklärte es den von Arbeitnehmerverbänden ausgeübten Zwang für zulässig, wenn er einem erlaubten Zwecke diene und mit rechtmäßigen Mitteln erfolge (BGE 25 II 801f., 30 II 282ff.). Die Rechtsprechung entwickelte sich dann dahin weiter, daß der organisierte Zwang zur Wahrung wirtschaftlicher Interessen als in der Regel zulässig erklärt wurde. Als unerlaubt bezeichnete das Bundesgericht ihn nur, wenn er sich zur Vernichtung des wirtschaftlichen Auskommens des Betroffenen eigne oder wenn der mit ihm verfolgte Zweck oder die angewendeten Mittel rechtswidrig seien oder den guten Sitten widersprächen (BGE 32 II 366ff., 33 II 116ff., 34 II 252ff., 36 II 562, 37 II 383ff., 423, 40 II 619ff., 41 II 443f., 511, 44 II 479ff., 48 II 327). Später entschied es, daß eine nach Zweck und Mitteln nicht zu beanstandende kollektive Zwangsmaßnahme dann unerlaubt sei, wenn der erstrebte Vorteil zum zugefügten Schaden in einem offenbaren Mißverhältnis stehe, daß also sogar die Vernichtung des wirtschaftlichen Auskommens des Betroffenen sie nicht notwendigerweise rechtswidrig mache, aber anderseits die Widerrechtlichkeit unter Umständen auch schon bejaht werden müsse, wenn dieses Auskommen nicht gefährdet sei (BGE 51 II 529ff., 52 II 383, 54 II 175, 56 II 435f., 58 II 226, 61 II 252f., 62 II 105, 280, 69 II 82, 73 II 76, 75 II 313, 76 II 287, 81 II 125, 82 II 299, 315, 85 II 496, 552; vgl. BGE 57 II 341, 491).

Im neueren Schrifttum (s. namentlich F. Guisan, *La protection de la personnalité et le boycott commercial*, Festgabe für Carl Wieland, Basel 1934 174; O. A. Germann, *Unlauterer Wettbewerb*, Zürich 1945 302ff.; A. Simonius, *Ein verkanntes Freiheitsrecht*,

Festgabe für Erwin Ruck, Basel 1952 261 ff.; H. Merz, Über die Schranken der Kartellbindung, Bern 1953 29 ff.; M. Kummer, Anwendungsbereich und Schutzgut der privatrechtlichen Rechtssätze gegen unlauteren und gegen freiheitsbeschränkenden Wettbewerb, Bern 1960 129 ff.; Jäggi, ZBJV 96 389; H. Merz, ZBJV 96 460 ff.) wird teils gelehrt, der Boykott sei immer widerrechtlich und auf eine Abwägung der Interessen des Boykottierenden gegenüber denen des Boykottierten komme nichts an, teils wird der Rechtsprechung zum mindesten vorgehalten, sie verkenne die grundsätzliche Unerlaubtheit des Boykottes und trage dem Interesse des Boykottierten an freier wirtschaftlicher Betätigung zu wenig Rechnung.

b) Die Auffassung, der Boykott sei grundsätzlich erlaubt, läßt sich nicht damit begründen, es stehe jedem frei, sich des Abschlusses von Rechtsgeschäften zu enthalten, und jeder dürfe sich zur Verfolgung seiner Interessen mit anderen zusammenschließen. Gewiß begeht an sich nichts Unerlaubtes, wer es ablehnt, mit jemandem ein Rechtsverhältnis einzugehen, mag seine Haltung auch verabredet sein. Im Boykott liegt aber mehr als ein verabredetes Nichtabschließen von Verträgen. Er besteht in der organisierten Meidung eines Gewerbetreibenden oder Arbeitnehmers mit dem Zwecke, ihn zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen zu nötigen, sei es zur Aufgabe oder Nichtaufnahme einer bestimmten wirtschaftlichen Tätigkeit (Vernichtungsboykott, Verdrängungsboykott), sei es zur Ausrichtung derselben auf die ihm auferlegten Bedingungen (Unterwerfungsboykott). Die verabredete Unterlassung bestimmten rechtsgeschäftlichen Verkehrs ist nur das Mittel zur Erreichung dieses Zieles. Die Erlaubtheit des Mittels macht das auf einen Erfolg gerichtete oder ihn bewirkende Verhalten nicht rechtmäßig. Maßgebend ist, ob dieser vom Rechte nicht mißbilligt ist. Verletzt die Handlung oder Unterlassung ein fremdes Rechtsgut oder trachtet der Täter mit ihr auf eine solche Verletzung, so ist sie widerrechtlich, wenn nicht besondere Gründe, z. B. berechtigte Notwehr oder erlaubte Selbsthilfe (Art. 52 OR), sie rechtfertigen.

c) Das Bundesgericht hat von jeher ein Recht des Boykottierten auf Achtung und Geltung seiner Persönlichkeit im Geschäftsverkehr anerkannt (BGE 22 184f., 32 II 367) und darunter «Freiheit und Recht auf Betätigung der Persönlichkeit» (BGE 33 II 118), das Recht jeder Person auf «Entfaltung ihrer Kräfte im Wirtschaftsleben» (BGE 52 II 383), auf «Betätigung der Persönlichkeit in wirtschaftlicher Beziehung» (BGE 73 II 78), auf «Entfaltung der wirtschaftlichen Persönlichkeit» (BGE 82 II 299) verstanden.

Ein solches Recht besteht in der Tat. Die Bundesverfassung gewährleistet in den von ihr selbst und der Gesetzgebung gezogenen Schranken die Freiheit des Handels und der Gewerbe (Art. 31 BV). Diese Bestimmung bietet unmittelbar nur Schutz gegen Eingriffe des Staates (BGE 32 II 368, 52 II 384, 62 II 100). Sie verrät aber dennoch, daß die schweizerische Wirtschaft auf freiem Wettbewerb beruhen soll (BGE 82 II 302). Dieser darf nicht durch private Abmachungen ausgeschaltet werden. Jeder hat nicht nur das Recht, an ihm teilzunehmen, sondern soll sich dabei auch nach den Grundsätzen des freien Wettbewerbes benehmen können, d. h. in der Lage sein, seine wirtschaftliche Tätigkeit so zu organisieren, wie ihm beliebt. Das sind Auswirkungen seiner Persönlichkeit (Art. 28 ZGB). Wer durch kollektive Maßnahmen darauf ausgeht, die Teilnahme eines andern am Wettbewerbe dauernd oder vorübergehend zu verunmöglichen oder zu erschweren oder dem andern die Bedingungen aufzuzwingen, unter denen er soll teilnehmen können, greift in seine persönlichen Verhältnisse ein, verletzt sein privates Recht auf Handels- und Gewerbefreiheit. Dieses gibt keinen Anspruch auf ein gesichertes wirtschaftliches Auskommen (BGE 52 II 383) und schützt niemanden

vor den Ausflüssen eines sich nach den Grundsätzen von Treu und Glauben abwickelnden Wettbewerbes, mögen die Mitbewerber dem andern einzeln oder geschlossen in die Quere kommen. Boykott aber geht über das hinaus, was jeder als Folge eines normalen freien Wettbewerbes dulden muß. Wer jemanden boykottiert, trachtet darnach, ihn auf dem Wege organisierten Zwanges als Mitbewerber zu vernichten, zu verdrängen oder zu unterwerfen oder ihn zu maßregeln. Das darf er nicht tun.

Gewiß treten die Grenzen zwischen solchem Vorgehen und erlaubtem Wettbewerbe nicht immer klar zutage. Die gegenseitige Macht der Wettbewerber, die um Bezugsquellen oder Absatzmöglichkeiten ringen, ist oft im Wirtschaftskampf entscheidend. Wird ein Mitbewerber durch die Macht anderer ausgeschaltet oder behindert, so ist er nicht notwendigerweise in seiner Persönlichkeit verletzt. Wann das zutrefte, ist aber eine Frage der Umschreibung des Boykottes, nicht seiner Widerrechtlichkeit. Liegt ein Boykott vor, so verletzt er notwendigerweise das Persönlichkeitsrecht auf freie wirtschaftliche Betätigung und ist er daher grundsätzlich widerrechtlich.

d) Freilich haben auch die Boykottierenden Persönlichkeitsrechte: die Vertragsfreiheit und die Freiheit des Zusammenschlusses. Diese erlauben ihnen aber nicht, absichtlich auf Eingriffe in fremde Rechte hinzuwirken. Sie finden eine Grenze im erwähnten Persönlichkeitsrecht des Boykottierten.

Das ist keine absolute Grenze. Die verabredete Unterlassung wirtschaftlicher Beziehungen zum Boykottierten ist, entgegen Simonius a.a.O. 276, nicht immer unerlaubt. Das Recht, keine solchen Beziehungen zu unterhalten, ergibt sich aus der Autonomie der Person im Privatrecht. Im Falle des Boykottes entfällt es wegen des Zieles, das mit ihm verfolgt wird. Nun läßt sich aber nicht sagen, dieses Ziel, bestehend in der Vernichtung, Verdrängung, Unterwerfung oder Maßregelung des Boykottierten, sei notwendigerweise unerlaubt. Es gibt Fälle, in denen es den Boykott rechtfertigt (vgl. Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 25. Juni 1955 i.S. Film-Verleih-Verband in der Schweiz gegen Reinegger). Der Konflikt zwischen den beiden qualitativ gleichwertigen Rechten kann nicht ein für allemal entschieden werden, in dem Sinne, daß das eine dem andern als überlegen erklärt würde. Es verhält sich gleich wie in anderen Fällen, in denen Persönlichkeitsrechte aufeinanderstoßen, z.B. das Recht auf Kritik und Aufklärung einerseits und das Persönlichkeitsrecht des durch sie Betroffenen anderseits. Der Richter hat im einzelnen Falle das von der Rechtsordnung höher eingeschätzte Recht zu bestimmen. Dabei wird er den sich gegenüberstehenden Interessen Rechnung tragen, die durch die in Frage stehenden Rechte geschützt sind. Jene des Boykottierenden sind gleich wie die des Boykottierten privater Natur und gehen diesen nicht grundsätzlich vor. Auch geben nicht die wirtschaftlich wichtigeren Interessen notwendigerweise den Ausschlag. Der Boykottierende handelt nicht schon dann rechtmäßig, wenn die von ihm erstrebten Vorteile den dem Boykottierten zugefügten Schaden übertreffen. Nur wer mit dem Boykott offensichtlich überwiegende *berechtigte* Interessen verfolgt, die er auf keine andere Weise wahren kann, verstößt nicht gegen das Recht (vgl. Oser/Schönenberger Art. 41 N. 25/7).

e) Der Boykottierende hat solche Interessen zu beweisen (Art. 8 ZGB). Der Boykottierte genügt seiner Pflicht durch den Nachweis des Boykottes. Das ergibt sich daraus, daß dieser grundsätzlich widerrechtlich ist und nur ausnahmsweise, wenn besondere Rechtfertigungsgründe vorliegen, trotz Eingriffs in das Persönlichkeitsrecht des Boykottierten von der Rechtsordnung geduldet wird. Diese Verteilung der Beweislast entspricht auch der bisherigen Rechtsprechung zum Vernichtungsboykott (BGE 76 II 290,

81 II 125) und wurde im Ergebnis auch beim Verdrängungsboykott anerkannt (BGE 82 II 302 Erw. 6), der sich übrigens von jenem nicht scharf abgrenzen läßt. Für den Unterwerfungsboykott kann nichts anderes gelten. Er bedient sich der Drohung mit Vernichtung oder Verdrängung als Mittel zur Unterwerfung. Sind Vernichtung und Verdrängung durch kollektiven Zwang grundsätzlich widerrechtlich, so kann auch die Bedrohung mit solchen Folgen in der Regel nicht zulässig sein. Der Boykottierte braucht daher nur darzutun, daß der Boykottierende auf Unterwerfung ausging. Dieser seinerseits hat zu beweisen, daß er offensichtlich überwiegende berechnigte Interessen hatte, die er nicht auf andere Weise wahrnehmen konnte.

f) Die II. Zivilabteilung, die wiederholt wie die I. Zivilabteilung den Boykott als grundsätzlich erlaubt bezeichnete (BGE 51 II 525, 85 II 552), hat im Verfahren gemäß Art. 16 OG der Änderung der Rechtsprechung zugestimmt.

5. - a) Da die Klägerin von der Beklagten boykottiert wird und Boykotte grundsätzlich widerrechtlich sind, muß die Sache zur Neuurteilung an das Handelsgericht zurückgewiesen werden. Wenn und soweit die Beklagte dem kantonalen Prozeßrecht gemäß die nötigen Behauptungen aufgestellt und taugliche Beweise dafür angeboten hat, wird zu prüfen sein, ob sie mit dem Boykott offensichtlich überwiegende Interessen verfolgt, die sie auf andere Weise nicht wahrnehmen kann.

Was die Beklagte in der Berufungsantwort vorbringt, genügt nicht zur Rechtfertigung ihres Boykottes.

Das gilt vorab für den Einwand, die Klägerin könnte durch tief angesetzte Verglasungspreise den Handel mit Fensterglas weitgehend an sich reißen, wodurch die reinen Glashändler ausgeschaltet und die Schreiner und Glaser gefährlich konkurrenziert würden. Die Tatsache, daß ein Unternehmer durch angemessene Organisation seines Betriebes in der Lage ist, die Gesteungskosten und damit die von seinen Kunden zu zahlenden Preise herabzusetzen, ist kein vom Recht anerkannter Grund, ihn zu boykottieren, mag auch sein Vorgehen den hergebrachten Aufbau eines Wirtschaftszweiges erschüttern. Wenn der Glasgroßhändler ein nützliches Zwischenglied ist, dessen Verdienst tatsächlichen Leistungen entspricht, dann entstehen der Klägerin sowohl die Kosten des Großhändlers als auch jene des Verglaser, weil sie beide Tätigkeiten ausübt. Dann ist sie nicht in der Lage, zu wesentlich tieferen Preisen zu verglasen als andere. Sollte dagegen richtig sein, daß sie das tun kann, weil sie sowohl Großhändler als Verglaser ist, dann stände fest, daß der Boykott einer unzweckmäßig aufgelegenen Wirtschaft zu Hilfe kommen soll. Das wäre kein berechtigter Grund, durch Kollektivzwang in das Persönlichkeitsrecht der Klägerin auf Teilnahme an einem freien Wettbewerb einzugreifen.

Unerheblich ist auch der Einwand, die der Klägerin auferlegten Preise unterschieden sich von denen der Genossenschaftler so wenig, daß das Geschäft der Klägerin nicht nur nicht zugrunde gerichtet worden sei, sondern sich günstig entwickelt habe. Die Widerrechtlichkeit des Boykottes hängt nicht von den auferlegten Bedingungen ab, sondern ist gegeben, weil dem Boykottierten durch die Drohung mit Unterbindung der Lieferungen die Freiheit genommen wird, seine Tätigkeit so zu organisieren, wie ihm beliebt, d. h. weil er durch kollektive Maßnahmen gezwungen wird, einer Organisation beizutreten oder einen Vertrag zu unterzeichnen. Es ist nicht nötig, daß außerdem die auferlegten Bedingungen seine geschäftliche Entwicklung verhindern, d. h. der Unterwerfungsboykott sich in einen Verdrängungs- oder Vernichtungsboykott verwandle.

Wenn die Behauptung der Beklagten, der Einstandspreis für Fensterglas sei im Ver-

hältnis zu den Bearbeitungskosten von völlig untergeordneter Bedeutung, richtig sein sollte, wäre übrigens nicht zu verstehen, daß die Aufhebung des von der Klägerin zu zahlenden Mehrpreises, der nach der Darstellung der Beklagten nur etwa 4 % erreichen soll, sich eigne, den ganzen Wirtschaftszweig zugrunde zu richten, wie die Beklagte angeblich befürchtet.

b) Falls das Handelsgericht zum Schlusse kommt, der vorliegende Boykott lasse sich nicht rechtfertigen, ist das Begehren der Klägerin, die Beklagte habe sie zu den für die Genossenschaft geltenden Bedingungen zu beliefern, grundsätzlich begründet. Immerhin ist denkbar, daß die Verpflichtungen der Beklagten gegenüber ihren Lieferanten, namentlich gegenüber den schweizerischen Glashütten, oder andere Umstände, wie die von den Genossenschaftern im Interesse der schweizerischen Glaserzeugung gebrachten Opfer, einen Preisunterschied rechtfertigen, und zwar unter dem gleichen Gesichtspunkt, unter dem die Beklagte von der Klägerin im Falle der Aufnahme in die Genossenschaft ein Eintrittsgeld hätte erheben können (vgl. BGE 82 II 303 Erw. 6 lit. b). Wenn die Kosten der von der Beklagten besorgten Organisation des Glasmarktes nicht nur aus den Erträgen der Verkäufe, sondern auch aus Leistungen der Genossenschafter (besonders in Form von Beiträgen, abzüglich Rückvergütungen) gedeckt werden, ist es billig, daß die Klägerin, die aus dieser Tätigkeit Nutzen zieht, ihren Teil daran beitrage. Das Handelsgericht wird diesen Punkt immerhin nur zu prüfen haben, wenn die Beklagte für die maßgebenden Behauptungen entsprechend dem kantonalen Prozeßrecht geeignete Beweise angeboten hat.

Sollte sich eine Erhöhung der Preise gegenüber denen, die den Genossenschaftern bewilligt werden, rechtfertigen, so darf sie nur unter dem erwähnten Gesichtspunkt stattfinden. Ausgeschlossen ist es, von der Klägerin höhere Preise zu verlangen, weil sie nicht nur Glashandel treibt, sondern auch Verglasungen ausführt. Der Gebrauch, den der Käufer von der gekauften Ware macht, berührt den Verkäufer nicht; dieser hat ihm in der Bestimmung der Preise nicht Rechnung zu tragen. Nur die den Großhändlern eingeräumten Preise und Lieferbedingungen dürfen entscheidend sein. Da die Klägerin im großen einkauft, hat sie Anspruch auf die gleichen Mengenrabatte wie die andern Großhändler. Die Zuschläge, welche die Beklagte der Klägerin einzig zum Zwecke auferlegt, gewisse Mindestpreise beim Verbraucher zu gewährleisten und so die Konkurrenzierung der Schreiner und Glaser zu verhindern, sind nicht zulässig.

c) Wenn die Beklagte keinen vom Recht anerkannten Grund hat, die Klägerin zu boykottieren, wird das Handelsgericht zu den weiteren Voraussetzungen der Schadenersatzansprüche und zu deren Höhe Stellung nehmen müssen.

Gesetzesübersicht

April 1960 bis März 1961

Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision

Der Wortlaut des am 22. Juni 1960 im Rahmen des Europarats abgeschlossenen Abkommens ist in der Juli-Nummer 1960 von «Le Droit d'Auteur» wiedergegeben.

Belgien

Am 31. Mai 1960 hat Belgien die Ratifikationsurkunden zum Welturheberrechtsabkommen von 1952 sowie den Zusatzprotokollen 1–3 hinterlegt.

GRUR, Auslandsteil, Oktober 1960

Dänemark

Das dänische Warenzeichengesetz Nr. 211 vom 11. Juni 1959 ist am 1. Oktober 1960 in Kraft getreten.

Frankreich

Die Verordnung Nr. 60–507 betreffend die Anwendung des Art. L. 603 des Gesetzbuchs über das öffentliche Gesundheitswesen hinsichtlich der Einführung von Spezialpatenten für Arzneimittel ist am 1. Juni 1960 in Kraft getreten.

Journal officiel de la République française, 31. Mai 1960

Italien

Am 25. Juli 1960 erfolgte die Ratifizierung der Nizzaer Fassung des Madrider Markenabkommens.

Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, Dezember 1960

Jugoslawien

Der deutsche Text des Gesetzes über Patent und technische Verbesserungen vom 31. 10. 1960 ist in der März-Nummer 1961 des Blatts für Patent-, Muster- und Zeichenwesen erschienen.

Libanon

Die libanesische Republik hat die Nizzaer Fassung des Madrider Markenabkommens am 30. Mai 1960 ratifiziert.

Blatt für Patent-, Muster- und
Zeichenwesen, November 1960

Monaco

Am 8. März 1961 erfolgte die Ratifizierung des Warenklassifikationsabkommens von Nizza sowie der Nizzaer Fassung des Madrider Markenabkommens.

La Propriété Industrielle, März 1961

Republik China (Taiwan)

Die Warenklassifikation für Fabrik- und Handelsmarken ist am 18. 3. 1960 in Kraft getreten.

Patent and Trade-Mark Review, Juli 1960

Aus der Praxis des Auslandes

Türkei

Schutz von Verfahrenserfindungen

Entscheid des Handelsgerichtes 1. Instanz von Istanbul vom 26. Oktober 1960 (Privatinformation).

In diesem Urteil wurde zugunsten einer amerikanischen Firma, Inhaberin des türkischen Patentes Nr. 6085, entschieden, daß Verfahren zur Herstellung von pharmazeutisch wertvollen Substanzen patentierbar sind, sowohl dann, wenn es sich um neue Verfahren handelt, als auch dann, wenn die Erfindung in einer Neuanwendung bekannter Methoden oder Verfahren besteht. Gestützt darauf, daß der türkische Importeur von Substanzen, die mit den Verfahrenserzeugnissen des Patentes identisch waren, nicht nachweisen konnte, daß er diese von der Patentinhaberin oder ihren Lizenznehmern bezogen hatte, wurde er wegen Patentverletzung verurteilt. Keine Beachtung fand der Umstand, daß die Importe aus einem Land stammten, das keinen Schutz für Verfahren zur Herstellung von pharmazeutisch wertvollen Substanzen kennt.

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der Firma J. R. Geigy A.G. Basel)

Buchbesprechungen

Dr. Rudolf E. Blum und Dr. Mario M. Pedrazzini: Das schweizerische Patentrecht, Kommentar, Band II. Art. 17–48 PatG, 750 Seiten mit Sachregister, gebunden Fr. 95.—, Bern, Verlag Stämpfli & Cie. 1959.

La Revue suisse de la propriété industrielle a rendu compte, en 1958, à p. 148 et 149, de la parution du premier volume, en 1957, chez Stämpfli & Cie à Berne, du nouveau commentaire de Rudolf E. Blum et du professeur Mario M. Pedrazzini sur la loi fédérale du 25 juin 1954 concernant les brevets d'invention. Ce volume, de plus de 500 pages, nous conduisait jusqu'à l'art. 16 de la nouvelle loi. Le second volume, encore plus volumineux, ne s'est pas fait attendre, il arrive jusqu'à l'art. 48 et nous laisse espérer la non lointaine parution du ou des volumes qui cloteront dignement l'œuvre. Les auteurs ont maintenu largement, même au cours du deuxième volume, leurs promesses, en ce qui concerne la recherche des sources, nationales et internationales, législatives et jurisprudentielles. Nous sommes en réalité en présence d'une série de monographies complètes sur tous les chapitres du nouveau monument législatif. La doctrine et la jurisprudence suisse sur les brevets d'invention, ainsi que l'enseignement universitaire de cette branche, sont encouragées à faire un pas décisif en avant. La Suisse va se trouver dans une position particulièrement favorable pour contribuer efficacement aux unifications législatives qui s'imposent chaque jour davantage dans ce domaine soit sur le plan européen soit sur le plan unioniste.

Plinio Bolla

Christian Englert: L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée (Exposé de droit comparé). Studien zum Immaterialgüterrecht, herausgegeben von P.J. Pointet und A. Troller. Band 2, 239 Seiten. Verlag für Recht und Gesellschaft AG, Basel, 1960.

Die Tatsache, daß die Mehrzahl der angemeldeten und erteilten Patente Erfindungen von Arbeitnehmern betrifft sowie der Umstand, daß sich in neuerer Zeit die Gesetzgeber verschiedener Länder veranlaßt sahen, das Recht an der Arbeitnehmererfindung einläßlich zu ordnen, unterstreichen mit aller Deutlichkeit die Aktualität des Themas des zu besprechenden Buches. Dieses Buch ist – um es vorweg zu nehmen – ein vorzügliches und sehr gut dokumentiertes Werk, das mit seiner separaten und überaus klaren Darstellung der in einzelnen Ländern geltenden Regelung der Materie sowohl dem rechtsvergleichenden Interesse als auch der Information über die Rechtslage in den behandelten Staaten dient.

Der allgemeine Teil befaßt sich mit der Erfindung und mit dem Arbeitsvertrag. Während der Abschnitt über die Erfindung eine ausgezeichnete Übersicht über das Erfinderrecht darstellt, die auch der Kenner dieses Rechtsgebietes mit Genuß und Vorteil liest, wird – der Natur der Sache entsprechend – dem Dienstvertrag verhältnismäßig kurzer Raum gewidmet. Obwohl sich Englert über die Bedeutung, die dem Arbeitsrecht für die Angestelltenerfindung zukommt, klar ist, weist seine Abhandlung in Übereinstimmung mit der einschlägigen Literatur überwiegend immaterialgüterrechtlichen Charakter auf, was noch durch die Herausgabe in einer Reihe immaterialgüterrechtlicher Studien betont wird. Dieser Umstand sollte indessen nicht dazu verleiten, die Arbeitnehmererfindung als immaterialgüterrechtliches Institut aufzufassen. Sie ist, wenigstens in Ländern, die den Originärerwerb der Arbeitnehmererfindung durch den Dienstherrn nicht kennen, ausschließlich dem Arbeitsrecht zuzuordnen; denn die Erfindung ist lediglich die vom Dienstpflichtigen auf Grund des Dienstvertrages erbrachte Leistung, über deren Verfügung allein das Arbeitsrecht zu bestimmen hat.

Der besondere Teil ist weit umfangreicher als der allgemeine und weckt auch inhaltlich besonderes Interesse. Er zeigt das Recht an der Arbeitnehmererfindung in Frankreich, England, in den USA, in Italien, in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und in Schweden sowie die in den kommunistischen Staaten herrschenden Grundsätze auf. Die einzelnen Landesrechte werden einläßlich, übersichtlich und außerordentlich klar dargelegt und deren charakteristische Merkmale jeweils geschickt zusammengefaßt. Insbesondere verdient die Beschreibung der Rechtslage in Frankreich (das keine gesetzlichen Bestimmungen über die Arbeitnehmererfindung hat), in England und in den USA besondere Anerkennung: Der Verfasser hat es verstanden, aus der Fülle der Gerichtsentscheide die wesentlichen Prinzipien schön herauszuschälen. Bei der Behandlung des amerikanischen Rechts stellt sich Englert allerdings ein überflüssiges Problem (S. 128). Die Frage, wie es sich verhält, wenn der Erfinder sein Patent durch Nichtbezahlen der Jahresgebühren fallen läßt, stellt sich nicht, da das amerikanische Patentrecht keine Jahresgebühren kennt.

Für das schweizerische Recht kommt Englert zum Ergebnis, der Arbeitgeber erwerbe die Erfindung originär, sofern die Erfindertätigkeit zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstpflichtigen gehört (Art. 343 OR). Zählt die Erfindertätigkeit nicht zu den dienstlichen Aufgaben des Arbeitnehmers, hat sich der Dienstherr aber «einen solchen Anspruch im Dienstvertrag ausbedungen», so aberkennt Englert dem Dienstherrn trotz dem Wortlaut des Gesetzes (ebenfalls Art. 343 OR) den Originärerwerb (S. 153). Es ist jedoch nicht ohne weiteres einzusehen, weshalb hier eine andere Erwerbsart vorliegen soll (vgl. Trüeb, Derivativer und originärer Erwerb der Arbeitnehmererfindung durch den Arbeitgeber im internationalen Privatrecht, GRUR AIT 1961, Seite 15). Zu bedauern ist, daß sich Englert mit dieser Frage nur im schweizerischen Recht beschäftigt und damit den Anschein erweckt, in allen andern von ihm behandelten Rechten erwerbe der Arbeitgeber derivativ. Dies ist zum mindesten für Frankreich, Italien und Schweden zu bezweifeln. Die Bedeutung der Erwerbsart scheint Englert übersehen zu haben.

Jugoslawien behandelt Englert im Zusammenhang mit den kommunistischen Staaten, was der Rechtslage in jenem Land nicht ganz gerecht wird; denn das neue, zur Zeit der Herausgabe des Buches allerdings noch nicht veröffentlichte, Patentgesetz vom 2. 11. 60 hat das Erfindungszertifikat abgeschafft. Aber auch schon vor diesem Gesetz hatte die Praxis die Trennung zwischen Erfinderschein und Patent aufgelockert und war dazu übergegangen, selbst für Erfindungen, für die das Gesetz nur das Zertifikat

gewährte, Patente zu erteilen (vgl. Verona, Erfinderschutz und Vergütung von Arbeitnehmererfindungen in Jugoslawien, GRUR AIT 1957, Seite 246 ff.).

Diese wenigen kritischen Bemerkungen tun indessen keinen Abbruch an der vorzüglichen Leistung des Urhebers. Seine Studie, die als Dissertation verfaßt worden ist, liegt weit über dem Niveau selbst guter Doktorarbeiten. Es bleibt daher zu hoffen, daß Englert durch weitere Publikationen an die Öffentlichkeit treten wird. *Hans Trüeb*

Aufbau, Verfahren und Rechtsstellung der Patentämter. Untersuchungen zur Rechtslage in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Österreich, Schweden, der Schweiz und den USA, von Mitgliedern des Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Markenrecht der Universität München, mit einer rechtsvergleichenden Einleitung von Professor Dr. Eugen Ulmer, Vorstand des Instituts. Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Band 9. 1960. Carl Heymanns Verlag KG. München – Köln – Bonn. S. 360.

Vieles wird geschrieben. Manches davon ist lesenswert und lohnt sich, festgehalten zu werden; doch gelingt es kaum jemandem, alles aufzunehmen. Einige Studien aber sind unentbehrlich, die besten unter ihnen für die Theorie und die Praxis zu gleicher Zeit. Dieses seltene Prädikat gebührt dem hier anzuzweigenden Werk. Der Praktiker wird es noch mehr benutzen als der Wissenschaftler. Aber letzterer freut sich, daß er so leicht Auskunft über Regelungen findet, die er nur mit größter Mühe selber zusammensuchen könnte und dabei doch nie die Gewißheit hätte, daß seine Ergebnisse richtig sind. Eine rechtsvergleichende Darstellung des Aufbaus, der Verfahren und der Rechtsstellung der Patentämter in Patent-, Muster- und Markensachen erleichtert nicht nur demjenigen die Arbeit, der die Tätigkeit der Patentämter sich oder seinen Klienten dienstbar machen will. Der Vergleich der verwaltungsrechtlichen und gerichtlichen Regelung gibt dem Wissenschaftler einen vorzüglichen Hintergrund, um die formelle Handhabung des gewerblichen Rechtsschutzes und die Nichtigkeitsverfahren besser zu begreifen. Gerade dieser Teil des Immaterialgüterrechts ist besonders schwer zugänglich. Die Autoren haben es ausgezeichnet verstanden, die verschiedenen Systeme klar darzustellen. Bei den Niederlanden und der Schweiz sind überdies schematische Darstellungen beigelegt. Da es sich immer wieder zeigt, daß ausländische Rechte kaum je irrtumsfrei zu verstehen und mitzuteilen sind, hat der Leser sogleich die Frage auf der Zunge, wer denn da die Richtigkeit garantiere. Die beruhigende Antwort geben die Fußnoten zu den Länderberichten, denen man entnimmt, daß die kompetentesten Personen, zum Teil der Direktor des Patentamtes (Schweiz: Dir. Dr. H. Morf), die Studien überprüften.

Ulmer schildert in der Einleitung den Anlaß zu diesen Untersuchungen. Er ist in der auch in der Schweiz verfolgten Auseinandersetzung über die Rechtsstellung des Deutschen Patentamtes zu finden.

In drei Anlagen sind beigelegt: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juni 1959, Verzeichnis des Schrifttums zur Frage der Rechtsstellung des Deutschen Patentamtes, Auszug aus der Amtlichen Begründung zum Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes.

Folgende Verfasser haben die Berichte ausgearbeitet: Belgien: H. v. Moltke, Frankreich: R. Krasser, Großbritannien: D. Reimer, Italien: R. Krasser, Niederlande: F.-K. Beier, Österreich: M. Bohlig, Schweden: H. v. Moltke, Schweiz: R. Krasser, U.S.A.: M. Bohlig.

Das Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Markenrecht der Universität München, das E. Reimer gründete und E. Ulmer nun leitet, hat wieder einmal seine führende Stellung in der rechtsvergleichenden Arbeit im Gebiete des Immaterialgüterrechts eindrucksvoll unter Beweis gestellt. *A. Troller*

Remo Franceschelli: Studi riuniti di Diritto Industriale, Milano, 1954, S. 813, Lire 4500.

In diesem Werk sind zahlreiche Aufsätze Franceschellis aus dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts zusammengefaßt, die schon in verschiedenen Zeitschriften erschienen waren.

Es ist nicht möglich, den Reichtum an Ideen auch nur in Stichworten hier festzuhalten. So sei das Werk bloß angezeigt, und es sei dabei gesagt, daß es das einläßlich besprochene große Werk «Trattato di Diritto Industriale» aufs beste ergänzt und daß es mit Vorteil konsultiert wird, wenn besonders schwierige Einzelfragen zu beantworten sind: z. B. Recht am Handelsnamen, Konzernmarken, Übertragung der Marke, Dekadenz der Marke, Benutzung der Zeichen eines andern, beschreibende Marken im pharmazeutischen Gebiet, Konkurrenzklauseln und Antitrustrecht, parasitärer Wettbewerb, Import in das Gebiet des exklusiven Vertreters, Auszüge aus Zeitschriften und Urheberrecht, Klagerecht des Lizenznehmers, Ausübungszwang, Beweislast im Patentrecht, Gesellschaftsverträge.

In diesen und zahlreichen andern Studien, für deren Zusammenfassung wir Franceschelli dankbar sind, kommt sein scharf analysierender Geist zur vollen Entfaltung. Das Werk ist eine unerschöpfliche und sich immer aufs neue bewährende Fundgrube wertvoller immaterialgüterrechtlicher Auskünfte und ein Katalysator bei der praktischen und theoretischen Behandlung der von unserem Autor durchgearbeiteten Themen.

A. Troller

Remo Franceschelli: Trattato di Diritto Industriale, Parte Generale, Milano 1960, Volume Primo, p. XIX, 677; Volume Secondo, p. 806.

Franceschellis großes Werk, dem noch ein dritter Band zugesellt wird, erfüllt zwei Aufgaben: Es ist Nachschlagewerk und versucht überdies, das Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts dogmatisch auf neue Weise zu bewältigen.

Zuerst berichte ich über das Werk als Auskunftsquelle.

Wer Franceschelli kennt, weiß, wie viel ihm an der umfassenden Dokumentation liegt. Immer von neuem überarbeitet er die Manuskripte und ergänzt das Material; es fällt ihm schwer, das Werk aus der Hand zu geben und vorläufig als abgeschlossen zu erklären. Die reiche Ernte seines unermüdlichen Studiums ist nicht etwa auf einen Haufen gebracht; der Autor hat sie weit und gut sichtbar ausgebreitet und zeigt alles derart vor, wie ein Sammler seine Schätze den Besuchern vor die Augen legt und sie erklärt. Der flüssige Vortrag läßt vergessen, daß eine Kenntnis an die andere gereicht ist; man erfaßt die Tatsachen als Teil der Entwicklung des Rechts- und Wirtschafts-

lebens, der politischen Situationen und der wissenschaftlichen Auseinandersetzungen. Das ist insbesondere von der Art, wie er den historischen Werdegang darstellt, zu sagen.

Auch unser Autor vermag in der Antike keine Ansätze für einen Schutz der Geisteswerke zu finden. Das griechische Recht, das, wie der Schreiber erst seit kurzem weiß, erwähnenswert wäre, ist nicht einbezogen. Das römische Recht wird eingehend darauf geprüft, ob nicht doch Berührungspunkte mit dem gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht im heutigen Sinne zu finden seien. Dabei erfahren wir vieles über die römische Wirtschaft in klassischer und nachklassischer Zeit. Aktuell ist der Hinweis auf einen Erlaß des Kaisers Leon (473) und das Ediktum von Zenon (483), durch die Preisabreden und alle andern Beschränkungen des freien Marktes sowie Monopole im allgemeinen verboten wurden; den Schuldigen war Einziehung ihres Vermögens und lebenslängliche Verbannung angedroht. (Übrigens hatte schon Dyonisios, wie Aristoteles berichtet, einen Mann, der durch den Ankauf von Eisenerzen sich ein Monopol verschaffte, lebenslänglich aus Syrakus verbannt, ihm aber den Gewinn belassen.) Ebenso lesenswert ist die Auskunft über das vergebliche Suchen nach Spuren des gewerblichen Rechtsschutzes im Wirtschafts- und Rechtssystem des Mittelalters. Im Hochmittelalter sei die Wirtschaft so eingeschränkt gewesen, daß der Handel keiner Regelung bedurfte. Erst im späteren Mittelalter finde man im Zusammenhang mit der Bildung von Gemeinden und der Gründung von Städten eine schüchterne Wiederaufnahme kaufmännischer Beziehungen und den Anfang einer Markt- und Arbeitsteilung. Zauberei und Erfindungen habe man nicht auseinander gehalten. Auch damals habe man Monopole in Verbindung mit Zenons Edikt als Übel bezeichnet. Selbst wer sich nicht für die Vorgeschichte des gewerblichen Rechtsschutzes besonders interessiert, wird Franceschellis Darstellung über das mittelalterliche Wirtschaftssystem gerne folgen. Monopole und Regelung der Konkurrenz in der Renaissance sind in aller Breite vorgelegt; auch da kommt der Leser nicht in Versuchung, eine gedrängtere Darstellung zu wünschen. Den Boden des gewerblichen Rechtsschutzes betritt Franceschelli mit der Darstellung der Entwicklung der Verbands- zur Unternehmensmarke. In der Renaissance wurden Gewerbetreibende in Italien verpflichtet, ihre Waren mit ihrem Zeichen zu markieren (Markenzwang wie heute in den Volksdemokratien und der UdSSR). Daneben wurden auch noch weitere Marken freiwillig angebracht.

Diese Darstellung über die Entwicklung des Markenrechts ist besonders verdienstvoll, weil sie in den immaterialgüterrechtlichen Werken fehlt; seit Kohler hat sich ihrer niemand mehr so eingehend angenommen. Neue Einsichten gewinnt der Leser sodann aus den Darstellungen über das Verhältnis von Zauberei und Technik in der Renaissance als kultureller und ökonomischer Faktor. Hierauf führt uns der Autor von den ersten Privilegien zur Gesetzgebung bis zu den multilateralen Konventionen. Dem historischen Teil sind mehr als 400 Seiten gewidmet. Ihm folgt ein Kapitel, in dem die Vor- und Nachteile des Vorprüfungssystems bei der Patenterteilung erwogen sind, und ein weiteres über die Erteilung des Urheberrechts auf Grund erfüllter Formalitäten. Dann schreitet Franceschelli weiter zu den amerikanischen Antitrustgesetzen und den europäischen nationalen und supranationalen Bestimmungen zum Schutz des freien Wettbewerbs.

Der zweite Band beginnt mit einer Übersicht über die italienischen nationalen und die internationalen Rechtsquellen (bilaterale und multilaterale Staatsverträge) im Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts, der er Ausführungen über die Auslegung und Anwendung der Normen im gewerblichen Rechtsschutz folgen läßt, wobei er auf die Notwendigkeit des Vertrautseins mit den technischen künstlerischen

und wirtschaftlichen Tatbeständen und Verhältnissen hinweist. Auf 400 Seiten erteilt unser Autor hernach Auskunft über die administrative Pflege des gewerblichen Rechtsschutzes, wobei er auch ausländische typische Beispiele und die internationalen Organisationen einbezieht.

Für die zweckmäßige Benützung der so reich erteilten Information sind die ganz außergewöhnlich gut dotierten Register (170 Seiten) wichtig: zitierte Autoren, Namen, Länder und Ortschaften, Verzeichnis der Organe, Verbände und ähnlicher Gebilde, der Bureaux und Behörden, Quellennachweis (aufgeteilt in historische, italienische, französische, deutsche, englische, der USA, spanische, schweizerische und verschiedene, internationale); Verzeichnis der Privilegien und der Gerichtsfälle und schließlich ein selten einläßliches Sachregister (bei jedem Hinweis sind die Fundstellen im Werk zugefügt). Das alles wird hier so ausführlich erwähnt, um recht eindringlich hervorzuheben, welch wertvolles und zuverlässiges Nachschlagewerk Franceschelli vor allem den Wissenschaftlern, aber auch den Praktikern, die sich mit internationalem Recht zu beschäftigen haben und selbständig den Problemen nachgehen, auf den Tisch gelegt hat.

Zum dogmatischen Teil gibt Franceschelli Erklärungen im Vorwort. Er erinnert an eine Feststellung, die er 1949 anlässlich der Rezension von Grecos Werk «I diritti sui beni immateriali» machte, daß ein allgemeiner Teil des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts in der italienischen und ausländischen Literatur fehle. Diese Lücke habe das vorgelegte Werk zu füllen. Der Begriff der Immaterialgüter sei aus seiner zentralen Stellung zu vertreiben und man habe an seine Stelle den Wettbewerb und die Monopole zu setzen. Am Schluß des Vorwortes spricht Franceschelli die Hoffnung und Erwartung aus, daß das Werk zu den Angelsachsen, Deutschen und Franzosen, die so tun, als ob sie die italienische Rechtsliteratur und -kultur vergessen haben und sie unbeachtet lassen wollen, ein Echo der italienischen Rechtswissenschaft trage und ihnen zeige, wie viele Geistesprodukte sie in diesem Gebiet den italienischen Juristen verdanken, wobei unser Autor dann sogleich beifügt «(und wir ihnen)». (Es wäre wirklich wünschenswert, daß die unserm Denken verwandte und bewunderungswürdige italienische Rechtsliteratur mehr Beachtung fände, doch fehlt meistens die Voraussetzung dazu: die ausreichende Kenntnis der italienischen Sprache.)

Franceschellis Theorie, die den gewerblichen Rechtsschutz auf der freien Konkurrenz und den vom Staat verliehenen Monopolen aufbaut, wurde vor ihm schon früher in Aufsätzen eingehend dargetan. Der Schreibende hat sich damit in seinem Buch «Immaterialgüterrecht», Basel, 1959, S. 49 ff. N. 11, 106 ff. kritisch auseinandergesetzt. Da Franceschellis Werk schon abgeschlossen war, als das «Immaterialgüterrecht» erschien, konnte er nur darauf verweisen, nicht aber replizieren. Der Rezensent begnügt sich, weil er dem dort Gesagten nichts Wesentliches beizufügen hat, mit wenigen Bemerkungen. Franceschelli reiht auch das Urheberrecht in den gewerblichen Rechtsschutz ein. Der Schreibende hatte das in seinem 1948 erschienenen Buch «Der gewerbliche Rechtsschutz» von denselben Erwägungen geleitet ebenfalls getan, nämlich deswegen, weil das Exklusivrecht dem Autor vor allem den ökonomischen Nutzen seines Werkes vermittele. Er ließ sich aber von den Kritiken belehren, die ihm entgegenhielten, die ideellen Interessen des Autors kommen dabei zu kurz. So gab er der zweiten Auflage jenes Buches den Titel «Immaterialgüterrecht» und wählte das «geistige Eigentum» als dessen Fundament. Franceschelli betrachtet das ganze Gebiet zu sehr nur als Betätigungsfeld des homo oeconomicus. Seine These wird insbesondere auch durch die Entwicklung des Immaterialgüterrechts in den kommunistischen Staaten widerlegt. Gerade dort zählen die Erfindungen und Werke der Literatur und Kunst zu denjenigen

persönlichen Gütern, an denen grundsätzlich den Schöpfern das Ausschließlichkeitsrecht zusteht. Wenn sie dann auch gezwungen sind, die Nutzung Staatsunternehmen zu überlassen, so ändert das doch nichts daran, daß diese Geisteswerke als Immaterialgüter anerkannt und grundsätzlich gleich Objekten behandelt werden, an denen privates Eigentum toleriert wird. Immaterialgüterrecht und geistiges Eigentum geben also die gemeinsame Basis, die uns ermöglicht, mit kommunistischen Staaten in diesem Gebiet uns staatsvertraglich zu einigen. Franceschellis Wettbewerbs- und Monopoltheorie richtet eine unüberwindbare Mauer auf. Auch der Markenzwang in den kommunistischen Staaten, der die Verbindung der Waren zur Herkunftsstätte sichern soll, der der Marke also keine konkurrenzmäßige Funktion zudenkt, zeigt, daß Franceschelli einem Aspekt unseres Wirtschaftssystems zu viel Gewicht beimaß. Wir gelangen am besten zum Sinn dieses Gebietes, das Patent-, Urheber-, Muster- und Modell-, Marken- und Wettbewerbsrecht umfaßt, wenn wir davon ausgehen, daß derjenige, der besondere geistige Werte geschaffen hat, als der Eigentümer anerkannt sein soll und daß ein Unternehmen einen Anspruch darauf hat, seine Waren durch ein Kennzeichen von allen andern abzuheben und so seine Verbundenheit mit diesen Produkten zu betonen. Die wettbewerbsmäßige Benutzung dieser Rechtslage ist nur eine der Möglichkeiten, die die Immaterialgüterrechte ihrem Träger verschaffen. Diese Bemerkungen sind selbstverständlich nicht so zu verstehen, daß wir unsere Rechtstheorie nach der Möglichkeit einer Verständigung mit kommunistischen Staaten auszurichten haben. Wenn wir aber schon feststellen können, daß dort wichtige, gesetzlich klar festgehaltene Ansätze dafür da sind, daß dem Schöpfer eines Geisteswerkes dieses zugesprochen wird, daß also der einzelne zu seinem Recht kommt, so darf uns das ermutigen, nicht die wirtschaftlichen Überlegungen in den Vordergrund zu schieben, sondern am Immaterialgüterrecht und geistigen Eigentum festzuhalten.

Es ist zu hoffen, daß Franceschellis Werk von vielen eingehend studiert wird und daß zahlreiche Rechtswissenschaftler von ihm zu neuem Durchdenken angeregt werden. Darin sieht der Rezensent die Wirkung des dogmatischen Teils. Daß er hingegen den Lernenden zum Gebiete hinzugeleitet und ihm dort die erste Orientierung zu geben vermöge, das wird wohl kaum zu erwarten sein. A. Troller

Wenzel Goldbaum: Urheberrecht und Urhebervertragsrecht, Kommentar, III. Auflage, Baden-Baden (Verlag für angewandte Wissenschaften) 1961.

Die deutsche Urheberrechtswissenschaft erlebt ohne Zweifel eine besondere Blütezeit, deren wesentliche Gründe wohl die Reformarbeiten und, Hand in Hand mit diesen, die zum großen Teil wegen der technischen Entwicklung ins Schwanken geratene Handhabung des Urheberschutzes sein dürften. Zu den neueren Werken (Hubmann, Rintelen, Runge, Ulmer) gesellt sich nunmehr die vorliegende dritte Bearbeitung des im Jahre 1927 in zweiter Auflage erschienenen Kommentars zum Urheber- und Urhebervertragsrecht von Wenzel Goldbaum.

Die Anlage des Werkes ist im wesentlichen die gleiche geblieben. Im urheberrechtlichen Teil behandelt der Verfasser in Kommentarform aber gleichgeordnet beide deutschen Gesetze (das LUG und das KUG), was im Hinblick auf die «Wiedervereinigung» beider Gesetze im geplanten neuen deutschen URG auch vom deutschen Standpunkt aus nur logisch und zweckmäßig erscheint. Die Reihenfolge der Behandlung des Stoffes ist demgemäß durch das Gesetzsskelett gegeben und bietet zu keinen beson-

deren Bemerkungen Anlaß. Der Verfasser setzt aber deutliche *Hauptakzente* besonders dort, wo seiner Auffassung nach die schwächsten oder gefährdetsten Stellen im Gebäude des Urheberrechts sind. So verteidigt er mit besonderer Energie das urheberrechtliche Reservat gegen die Eingriffe des *Wettbewerbsrechts*, ein Unterfangen, das ebenso wichtig wie schwer ist. Seine Kritik ist mitunter in ihrem beißenden Ton doch sehr zutreffend, so etwa im Satz: «Die Behandlung des einzelnen Urhebers als eines monopolistischen Unternehmens ist. . . eine unerträgliche Amerikanisierung» (S. 22), wobei der Hinweis auf die mitunter sicher zu leichtfertige Übernahme und Verwertung nordamerikanischen Gedankengutes in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht nicht hätte deutlicher ausfallen können. Ein weiteres Hauptanliegen von Goldbaum ist offensichtlich der Versuch, das *Niveau des schutzfähigen Werkes* zu heben, was begrüßt werden muß, kann doch der urheberrechtliche Schutz vor drohenden Verwässerungserscheinungen nur dadurch gerettet werden. Und völlig stimmt man dem Verfasser zu, wenn er durch ein paar kräftige Bemerkungen die Haltlosigkeit einiger Entscheide zeigt, die jedem auffällt, der die ästhetische Empfindung von der urheberrechtlichen Betrachtungsweise noch nicht verbannt hat. Unser Bundesgericht scheint in neuerer Zeit auch hier eine nicht unmerkliche und lebhaft zu begrüßende Wandlung durchführen zu wollen, wie die Ausführungen im *Sherlok Holmes* Entscheid (BGE 85 II 120 ff.) zeigen. Ebenfalls zutreffend dürfte die klare Stellungnahme von Goldbaum gegen die eigentliche *Vervielfältigung von Urheberrechten und verwandten Befugnissen* sein, die endgültig im Gesetz festgelegt zu werden droht. Wie bedenklich diese Entwicklung ist, zeigt am besten das vom Verfasser gewählte Verfahren der Kritik: er braucht nur das Dispositiv des Entscheides des KG vom 8. 7. 1957 anzugeben, um den Leser äußerst kritisch einzustellen. Der Beklagte wurde unter anderem dort verurteilt, zu unterlassen: «Tonbänder von Opernaufführungen in der städtischen Oper Berlin, in denen das Orchester der städtischen Oper Berlin mitwirkt, ohne die Einwilligung der nachstehend aufgeführten Mitglieder des Orchesters aufzunehmen, solange dieselben Mitglieder des Orchesters der städtischen Oper Berlin sind» (es folgen die Namen von fast hundert Orchestermitgliedern). Vor solchen Entgleisungen möchten wir uns gerne durch die praktische Einstellung unserer Gerichte geschützt wissen. Die Sorge Goldbaums ist hier im Grunde, wenn man das rein rechtliche Gebiet verläßt, die Sorge um den Schutz eines sozialen Standes, nämlich desjenigen der schöpferisch-geistigen Arbeiter. Dieser Gedanke kommt bei Goldbaum immer wieder vor (vgl. etwa Seite 9 und Seite 84) und scheint nicht unberechtigt, wenn auch in ihm die Gefahr schlummert, das Urheberrecht doch als Teil des Arbeitsrechts zu betrachten, was das Urheberrecht selbst in den Grundlagen treffen dürfte.

Diese paar Hinweise mögen ausreichen, um anzudeuten, wo der unbestreitbare Wert dieser Veröffentlichung liegt, nämlich in der frischen kritischen Einstellung. Sie ist manchmal sicher zu pointiert, gelegentlich auch unberechtigt, manchmal scheint sie die Hervorhebung eigener Erfolge des Verfassers als Rechtsanwalt doch zu willig zu befolgen – aber, wer kann dies Goldbaum übelnehmen, wo er uns so viel gegeben und ebensoviel eigentlich herausgefordert hat? Hinzu kommt, daß diese sehr konkreten Hinweise den Leser in die Kampfatosphäre unlängst verfochtener und wichtigster Prozesse versetzen, womit er den Problemen mit größerer Leidenschaft nachgeht, was nicht unbedingt von Nachteil sein dürfte.

M. M. Pedrazzini

Mitteilungen

Vorstand der Schweizergruppe der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz

Der Vorstand wurde auf Grund der an der Generalversammlung vom 9. März 1961 erfolgten Wahlen neu bestellt:

Präsident.	Prof. Dr. P.J. Pointet, Zürich
Vize-Präsident	Dr. J.G. Engi, Basel
Sekretär-Kassier.	Dr. H. Leuenberger, St. Gallen
übrige Vorstandsmitglieder	Dr. M. Baumann, Zürich
	Dr. R. Blum, Zürich
	Ing. G. Dériaz, Genf
	Dr. H. Tschopp, Lausanne

Verzeichnis der außerordentlichen Mitglieder der Beschwerdeabteilungen und Patentabteilungen beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum für die Amtsdauer 1961–1964

Liste des membres extraordinaires des sections des recours et des sections des brevets auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle pour la période administrative 1961–1964

A. Beschwerdeabteilungen

A. Sections des recours

I. Textilgebiet

I. Domaine des textiles

a) Auf Vorschlag des Kaufmännischen Direktoriums:

a) Sur proposition du Directoire commercial:

Bener Dr. Ch., Ing.-Chem., Chur

Bodmer A., Ing.-Chem., Elchweg 7,
Winterthur-Seen

Engeler Prof. Dr., Direktor der Eidg.
Materialprüfungs- und Versuchs-
anstalt, St. Gallen

Hopff Dr. H., Professor für organisch-
chemische Technologie an der ETH,
Zürich

Jost Stephan, Ing.-Chem., Herisau

Krucker Dr. W., Ing.-Chem.,

i. Fa. Cilander AG., Herisau

Lauchenaer Dr. A.,
Chemiker i. Fa. Raduner & Co. AG.,
Horn

Ruedi E., Betriebsleiter

i. Fa. Textilveredlungs AG., Netstal

Studer Dr., i. Fa. Société de la

Viscose Suisse SA, Emmenbrücke

Weiss E., Chemiker

i. Fa. Heberlein & Co. AG., Wattwil

b) Auf Vorschlag der chemischen Industrie:

b) Sur proposition de l'industrie chimique:

Eggenberger Dr.,

i. Fa. Sandoz AG., Basel

Jaccard Dr., i. Fa. Sandoz AG., Basel

Kambli Dr., i. Fa. CIBA AG., Basel

Ris Dr., Ing.-Chem.,

i. Fa. Geigy A.G., Basel

Usteri Dr. E.,

i. Fa. CIBA A.G., Basel

Wysard Dr.,

i. Fa. J.R. Geigy A.G., Basel

c) Auf Vorschlag der Maschinenindustrie:

c) Sur proposition de l'Industrie des machines:

Hess H., Ober-Ing., AG. Jak. Rieter & Co.,

Kilchberg/ZH

Honegger Dr. E., Professor für

Textilmaschinenbau und Textil-
industrie an der ETH, Zürich

d) Auf Vorschlag des Amtes

für geistiges Eigentum:

d) Sur proposition du Bureau fédéral

de la propriété intellectuelle:

Graf Dr. Paul, Sektionschef I beim

Amt für geistiges Eigentum

Hemmeler Dr. W., Sektionschef I

beim Amt für geistiges Eigentum

Matzinger Karl, dipl. Masch.-Ing.,

Sektionschef I beim Amt für

geistiges Eigentum

Stocker Dr. E., Chemiker,

Zielstraße 2, Kreuzlingen-Ost

II. Uhrengebiet

II. Domaine de l'horlogerie

*a) Auf Vorschlag der Chambre suisse
de l'horlogerie:*

*a) Sur proposition de la Chambre suisse
de l'horlogerie:*

Attinger Claude, Dr. ès sciences,
physicien L.S.R.H., Neuchâtel,
Laboratoire Suisse de Recherches
Horlogères, Neuchâtel

Béguin Pierre, Technicien horloger,
Directeur technique Revue Thommen
S.A. Waldenburg, Waldenburg
(Bâle camp.)

Berger Francis, Ing. électricien E.P.F.,
Professeur au Technicum cantonal
de Bienne pour la chronométrie
électronique, Ebauches S.A.
Neuchâtel, Neuchâtel 6

Beyner André, Ing. diplômé L.S.R.H.
Ebauches S.A. Neuchâtel,
Neuchâtel

Braun Auguste, Dr ès sciences,
physicien L.S.R.H., Neuchâtel,
Laboratoire Suisse de Recherches
Horlogères, Neuchâtel

Defossez Roger, Technicien horloger,
Directeur, Ecole d'horlogerie du
Locle, Le Locle

Dinichert Paul, Dr. ès sciences,
Chef de la recherche scientifique
L.S.R.H., Neuchâtel, Laboratoire
Suisse de Recherches Horlogères,
Neuchâtel

DuBois Pierre, ancien Directeur de
l'Ecole d'horlogerie de St. Imier,
Directeur technique d'Ebauches S.A.
Neuchâtel, Ebauches S.A., Neuchâtel

GaCHAT Maurice, Technicien horloger,
Doyen de l'Ecole
d'horlogerie de Genève, Genève

Huguenin Charles, Technicien horloger,
Professeur, Ecole
d'horlogerie du Locle, Le Locle

Humbert Bernard, Maître de
pratique à l'Ecole d'horlogerie de
Bienne, Bienne

- Jan Jean-Pierre, Dr. ès sciences,
physicien L.S.R.H. Neuchâtel,
Laboratoire Suisse de Recherches
Horlogères, Neuchâtel
- Kartaschoff Peter, Ingénieur électronicien
EPF, L.S.R.H. Neuchâtel,
Laboratoire Suisse de Recherches
Horlogères, Neuchâtel
- Meyer Friedrich, Technicien horloger,
Ebauches S.A., Bureaux
centraux de Granges, Granges
- Morier Henri, Ingénieur électricien EPF,
Ebauches S.A. Neuchâtel,
Neuchâtel
- Mügeli Henri, Professeur, Dr. ès sciences,
Directeur du L.S.R.H.
Neuchâtel, Laboratoire Suisse de
Recherches Horlogères, Neuchâtel
- Müller Werner, Docteur en physique
de l'Université de Bâle, Fab.
d'Ebauches A. Schild S.A. Granges,
Granges
- Nardin Marc, Ingénieur Horloger,
Chef du Laboratoire de la Cie des
Montres Longines St.-Imier, St.-Imier
- Pfister Werner, Technicien horloger,
Directeur, Ecole d'horlogerie de
Soleure, Franz-Landweg 11, Soleure
(ou Ecole d'horlogerie Soleure,
Weissensteinstrasse 49, Soleure)
- Piton Charles, Technicien électricien,
Chef du service électrique de la
maison Omega, Bienne, Bienne
- Renaud Jean-Pierre, Licencié ès sciences,
chimiste L.S.R.H. Neuchâtel,
Laboratoire Suisse de Recherches
Horlogères, Neuchâtel
- Rondez Maurice, Chef du bureau
technique, Fabrique de boîtes
E. Piquerez, Bassecourt, Bassecourt
- Roulet Jacques-André, Technicien
horloger, Directeur, Ecole d'hor-
logerie de la Vallée de Joux, Le Sentier
- Schenkel Henri, Ingénieur mécanicien
électricien, EPF, ancien
Directeur, Ecole de mécanique de
La Chaux-de-Fonds,
La Chaux-de-Fonds
- Schneider Henri, Technicien horloger,
Directeur Section d'horlogerie,
Ecole de St.-Imier, St.-Imier
- Stamm Heinrich, Technicien horloger
et technicien électricien,
Fabrique d'Ebauches Eta S.A.
Granges, Granges
- Steinemann Samuel, Physicien EPF,
L.S.R.H. Neuchâtel, Laboratoire
Suisse de Recherches
Horlogères, Neuchâtel
- Straumann Fritz, Maschinentechner,
Technischer Direktor des Institutes
Dr. Ing. N. Straumann AG.
Waldenburg, Waldenburg BL
- Vaucher Hugues, Technicien horloger,
Directeur technique, Les
Fabriques de balanciers réunies S.A.,
rue du Viaduc 30, Bienne
- Vorpe Robert, Technicien mécanicien
électricien, Directeur, Ecole
d'horlogerie de St.-Imier, St.-Imier
- Vuilleumier Marcel, Technicien
horloger, ancien Directeur de l'Ecole
d'horlogerie de la Vallée de Joux,
Clos des Rocailles, Clarens
- Wiget Fridolin, Technicien horloger,
Sous-Directeur, Ecole d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds,
La Chaux-de-Fonds
- Wyss Max, Technicien horloger,
Préposé de l'Ecole d'horlogerie de
Bienne, Bienne
- b) Auf Vorschlag der Maschinenindustrie:*
- b) Sur proposition de l'Industrie des machines:*
- Marty Arnold, Ing.,
i. Fa. Hasler AG., Bern
- c) Auf Vorschlag des Amtes
für geistiges Eigentum:*
- c) Sur proposition du Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle:*
- Fiers Jacques, ing. méc. dipl., chef
de section I au Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle

Könitzer Werner, dipl. Masch.-Ing.,
Sektionschef I beim Amt für
geistiges Eigentum
Lips Dr. E., dipl. Physiker, Sektionschef I
beim Amt für geistiges Eigentum
Tschudi Dr. W., Chemiker,
Sektionschef I beim Amt für
geistiges Eigentum

*III. Patentrechtkundige Mitglieder
mit technischer Bildung*

*III. Membres spécialisés dans le droit des
brevets, avec formation technique*

*Auf Vorschlag des Amtes
für geistiges Eigentum:*

*Sur proposition du Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle:*

Ammann E., dipl. Masch.-Ing.,
Patentanwalt, Bern
Bovard F.A., dipl. El.-Ing. und
Fürsprecher, Patentanwalt, Bern
Braun André, Chemiker,
Patentanwalt, Basel
Bugnion Alexandre, physicien,
ingénieur-conseil, Genève
Dériaz Georges, Ing. chimiste
diplômé, ingénieur-conseil, Genève
Egli A.R., Dr. jur., Dipl.-Ing.,
Patentanwalt, Zürich
Isler Fritz, Dipl.-Ing.,
Patentanwalt, Zürich
Robert J.S., Ing. diplômé,
ingénieur-conseil, Genève
Scheidegger H., Dr. Ing.,
Patentanwalt, Zürich

B. Patentabteilungen

B. Sections des brevets

*Auf Vorschlag des Amtes
für geistiges Eigentum:*

*Sur proposition du Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle:*

Volkart G., Dr. Ing.,
Patentanwalt, Zürich
Winter Dr. W., Direktor der
Hoffmann-La Roche & Co. AG.,
Basel

IV. Rechtskundige Mitglieder

IV. Membres juristes

*a) Auf Vorschlag des
Kaufmännischen Direktoriums:*

*a) Sur proposition du
Directoire commercial:*

Irminger Otto, Dr., Rechtsanwalt,
Bahnhofstraße 42, Zürich

b) Auf Vorschlag der chemischen Industrie:

b) Sur proposition de l'industrie chimique:

Engi Dr. J. G.,
Direktor i. Fa. CIBA AG., Basel
Huber Dr. E.,
Direktor i. Fa. Geigy A.G., Basel

*c) Auf Vorschlag des Amtes
für geistiges Eigentum:*

*c) Sur proposition du Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle:*

Blum Dr. jur. R., i. Fa. E. Blum & Co.,
Patentanwälte, Zürich
Kummer Prof. Dr. M.,
Rüttistrasse 17, Zollikofen
Matter Dr. E., Fürsprecher,
Spitalgasse 37, Bern
Pointet P. J., Dr., prof. à l'Université
de Neuchâtel, Etzelstraße 23, Zürich
Troller Dr. A., Prof. an der
Universität Freiburg, Luzern
Usteri Dr. P. L., Oberrichter,
Voltastraße 30, Zürich

Muggli W., dipl. Physiker, Adjunkt II
beim Amt für geistiges Eigentum
Bäriswyl X., ing. él. dipl., expert I
au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle
Wohlers R., ing. él. dipl., adjoint II
au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle

Haftung für vorsätzliche oder grobfahrlässige ungerechtfertigte Verwarnung

THEO FISCHER, SURSEE

I. Einleitung

Der Inhaber eines Patents oder einer eingetragenen Marke warnt häufig einen «Verletzer», von einer bestimmten Handlung abzulassen, weil sie in sein Recht eingreife. Der Schutzrechtinhaber will dadurch einem Schaden vorbeugen und zugleich den allfälligen guten Glauben des Eingreifers zerstören. Eine Aufforderung kann aber zu Unrecht erlassen worden sein. Das ist der Fall, wenn das angerufene Patent oder die eingetragene Marke nichtig ist.

Ungerechtfertigte Verwarnungen behindern den Betrieb des Verwarneten. Vielfach stellt er – durch die Warnung bewogen – seine Tätigkeit ein, um sich nicht der Gefahr auszusetzen, Schadenersatzansprüche des vermeintlichen Schutzrechtinhabers befriedigen zu müssen. Läßt er sich auch nicht zu dieser einschneidenden Maßnahme bewegen, kann er immerhin beunruhigt sein und durch die erzeugte Unsicherheit in der Fortentwicklung seiner Arbeiten gehemmt werden¹. Meist sieht er sich genötigt, seinerseits die Rechts- und Sachlage eingehend abzuklären, was mit Arbeit und Kosten verbunden ist.

Haftet der Schutzrechtinhaber gegenüber dem Verwarneten für diesen Schaden aus ungerechtfertigter Geltendmachung der Verletzung von Patent- oder Markenrechten, wenn er um die Nichtigkeit seines Rechtes wußte oder an dessen Gültigkeit ernstlich zweifeln mußte? Die Prüfung der Haftbarkeit beschränkt sich demnach auf vorsätzliche oder grobfahrlässige, ungerechtfertigte Verwarnung.

¹ BGH in GRUR 1954, 391 ff.

II. Die deutsche Rechtslage

Nach der deutschen Auffassung ist der Verwarner bei ungerechtfertigter Verwarnung schadenersatzpflichtig, sofern er schuldhaft gehandelt hat. Leichte Fahrlässigkeit genügt². Theorie und Praxis stoßen indessen bei der Konstruktion des Haftungsgrundes auf Schwierigkeiten.

1. Die unberechtigte Verwarnung als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb

Die deutsche Rechtsprechung³ hat seit langem die unberechtigte Verwarnung als einen rechtswidrigen «Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb» angesehen und den Verwarner gemäß § 823 Abs. 1 BGB schadenersatzpflichtig erklärt. Die Rechtsprechung nimmt also ein «eigentümliches subjektives Recht»⁴ am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb an, das nach § 823 BGB geschützt ist. Der Betrieb stelle in seiner wesensmäßigen Verbundenheit von materiellen und immateriellen Vermögenswerten ein dem Eigentum parallel laufendes absolutes Vermögensrecht dar⁵. Der Rechtsschutz aus § 823 Abs. 1 BGB sei für dieses Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nicht nur gegeben, «wenn sich der Eingriff gegen den Bestand des Gewerbebetriebes richtet, sondern auch dann, wenn die Störung seine einzelnen Erscheinungsformen, wozu der gesamte gewerbliche Tätigkeitsbereich gehört, betrifft»⁶. Es genügt also jede Beeinträchtigung der gewerblichen Tätigkeit eines anderen⁷.

Dieser Rechtsprechung wurde vielfach widersprochen. REIMER⁸ kommt zum Schluß, daß das Unternehmen als solches nicht durch § 823 Abs. 1

² REIMER, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl. München/Köln/Berlin 1958, 299 und Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl. Köln/Berlin 1954, 726; TETZNER, Kommentar zum Warenzeichengesetz, Heidelberg 1958, 391; RG in GRUR 1939, 609.

³ RG in GRUR 1930, 959; 1933, 709; 1936, 807; 1942, 55; BGH in GRUR 1951, 455; 1954, 391 ff.; KG in GRUR 1956, 571.

⁴ TETZNER, a.a.O., 390. Das fragliche Recht setzt einen Gewerbebetrieb voraus; freie Berufe schützt es nicht (RGZ 155, 234).

⁵ LINDENMAIER, Wirtschaft und Wettbewerb, 1953, 592.

⁶ BGHZ 3, 270 = GRUR 1952, 414. Ferner BGH in GRUR 1953, 130 und 292; OLG Düsseldorf in GRUR 1953, 222.

⁷ KG in GRUR 1956, 572.

⁸ Wettbewerbsrecht, a.a.O., 10; außer dem Sonderfall des unmittelbaren Eingriffs in einen eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb habe auch das RG in der langjährigen Rechtsprechung die allgemeine Anwendbarkeit des § 823 Abs. 1 BGB auf den Schutz des Unternehmens als solchen immer abgelehnt.

BGB geschützt sei. Auch GIESEKE⁹ legt dar, daß unter einem «sonstigen Recht» im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB nur ein Recht zu verstehen sei, das generellen Schutz genieße, so daß also jede Verletzung oder Beeinträchtigung widerrechtlich sei, wenn nicht ein besonderer Rechtfertigungsgrund vorliege. In einer Wirtschaft, in der Wettbewerb herrsche, seien aber Beeinträchtigungen eines Unternehmens durch Mitbewerber sowie durch Unternehmer anderer Wirtschaftsstufen, letzte Verbraucher usw., in weitem Umfange zulässig; insbesondere sei Leistungswettbewerb nicht widerrechtlich, auch wenn er einen Mitbewerber schädige oder gar zwingt, sein Unternehmen einzustellen. Diese Tatsache spreche entscheidend gegen die Annahme eines Rechts am Unternehmen im positiv-rechtlichen Sinne¹⁰. Die Zuflucht zu Art. 823 Abs. 1 BGB gründe auf den Mängeln der Vorschriften des BGB und UWG¹¹. VON CAEMMERER¹² führt aus, daß die von der Rechtsprechung schon durch die Herausschälung der sogenannten allgemeinen Verkehrspflichten bedeutend erweiterten Deliktstatbestände des deutschen Rechts, die als nicht ausreichend empfunden wurden, «nunmehr durch das allgemeine Prinzip ergänzt worden sind, daß jede schuldhaftige Schädigung der gewerblichen Tätigkeit eines anderen Schadenersatzpflichtig macht. Damit ist das deutsche Recht hier praktisch auf dem Standpunkt des Generaldeliktes angekommen und hat nunmehr eine Norm zur Verfügung, die auf diesem Gebiete Art. 1382 des Code civil, § 1295 ABGB oder Art. 41 Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechtes gleichkommt. Es wird hier ein Bündel neuer Verhaltensnormen und Deliktstatbestände herausgearbeitet. Dabei kommt es vielleicht zu einer Erweiterung oder Verfeinerung des Interessenschutzes.» Von einem Ausschlußrecht könne aber nicht gesprochen werden, und es sei anzunehmen, daß, wenn sich die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes weiter gefestigt habe, die Praxis «die benutzte Krücke wohl eines Tages beiseite werfen und die Fiktion eines absoluten Rechts am Gewerbebetrieb aufgeben» werde.

2. Die unberechtigte Verwarnung als Verstoß gegen § 14 des deutschen UWG

Fraglich ist, ob die Warnung einen Verstoß gegen § 14 UWG darstellt. § 14 Abs. 1 UWG lautet:

⁹ GRUR 1950, 302 ff.

¹⁰ Ferner LARENZ, Neue Juristische Wochenschrift 1955, 521; LINDENMAIER, a.a.O., 592; SPENGLER, Wettbewerb, Recht und Schranken, Stuttgart 1957, 12; SCHIPPEL, Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, München/Köln/Berlin 1956.

¹¹ GIESEKE, GRUR 1950, 304.

¹² Bereicherung und unerlaubte Handlung, 399f. in Festschrift für Ernst Rabel, Bd. I, Tübingen 1954.

«Wer zu Zwecken des Wettbewerbs über das Erwerbsgeschäft eines anderen, über die Person des Inhabers oder Leiters des Geschäfts, über die Waren oder gewerblichen Leistungen eines anderen Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Geschäfts oder den Kredit des Inhabers zu schädigen, ist, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind, dem Verletzten zum Ersatze des entstandenen Schadens verpflichtet.»

§ 14 UWG setzt also voraus, daß die Behauptung die Ware bzw. gewerbliche Leistung «eines andern» betrifft, daß es sich um die Behauptung von «Tatsachen» und nicht bloßer «Werturteile» handelt und daß die Mitteilung an Dritte und nicht bloß an den Verwarnten erlassen wurde¹³. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so ist nach der Meinung von REIMER¹³ der Warner nach § 14 UWG haftbar¹⁴.

Streitig ist indessen, ob der Vorwurf der Patent- bzw. Gebrauchsmuster-Verletzung einer Tatsachenbehauptung im Sinne des § 14 UWG gleichkomme. Ursprünglich hat das Reichsgericht¹⁵ die Warnung als Tatsachenbehauptung bezeichnet. Diese Auffassung hat es später fallengelassen. Es betrachtet seitdem ständig die Warnung als reines Werturteil und lehnt deshalb die Anwendbarkeit des § 14 UWG ab¹⁶. Nur für den Fall, daß gar kein Schutzrecht bestand oder die vorgeworfene Verletzungshandlung überhaupt nicht ausgeführt worden war, nahm das Reichsgericht eine unrichtige Tatsachenbehauptung an¹⁷. REIMER¹⁸ sieht aber in der Warnung schlechthin eine Tatsachenbehauptung und betrachtet daher § 14 UWG als anwendbar, sofern die Warnung an Dritte erlassen worden ist.

III. Die Haftbarkeit nach schweizerischem Recht

1. Allgemeines

Es ist fraglich, auf Grund welcher rechtlichen Grundlagen der Verwarner haftbar erklärt werden kann. Stellt die ungerechtfertigte Verwarnung eine unerlaubte Handlung dar? Das Patent- wie das Markenschutzgesetz schweigen sich über den Tatbestand der ungerechtfertigten Verwarnung

¹³ REIMER, Patentgesetz, a.a.O. 298f. und Wettbewerbsrecht, a.a.O., 724ff.

¹⁴ Unter den gleichen Voraussetzungen ist auch § 824 BGB anwendbar. Lediglich das in § 14 UWG vorausgesetzte «Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs» ist nicht erforderlich (REIMER, Patentgesetz, a.a.O., 299).

¹⁵ Juristische Wochenschrift 1901, 658.

¹⁶ RGZ 88, 438; 94, 273; RG in GRUR 1929, 230/31 und GRUR 1938, 892.

¹⁷ RGZ 88, 438. Im Entscheid in GRUR 1943, 254/55 läßt das Reichsgericht die Frage dahingestellt, ob an dieser Auffassung uneingeschränkt festzuhalten wäre.

¹⁸ Patentgesetz, a.a.O., 299 und Wettbewerbsrecht, a.a.O., 725.

aus. Die Patent- und Markenberühmung¹⁹, die wohl eine gewisse Verwandtschaft mit ihr aufweisen, visieren nicht den gleichen Sachverhalt an. Sie wollen zwar ebenfalls den Anschein eines bestehenden Patent- und Markenschutzes erwecken, in Wirklichkeit aber ist ein Patent weder eingetragen noch eine Marke hinterlegt²⁰. Wie im deutschen Recht kann daher die Haftung nicht aus den Spezialgesetzen hergeleitet werden. Ihr Schweigen gilt indessen keinesfalls als qualifiziert, das den Verwarner bewußt von der Haftung befreien will. Es sind daher zur Ergänzung der spärlichen Vorschriften der Spezialgesetze die Lehren des Zivilrechts, die allgemeinen Regeln des ZGB und des OR und die Bestimmungen des UWG heranzuziehen²¹. Das einzelne Spezialgesetz schließt diese Vorschriften nur insoweit aus, als es die Materie erschöpfend regelt. Wo hingegen die Bestimmungen des Spezialgesetzes lückenhaft und unvollkommen sind, kann nicht von einer abschließenden Regelung gesprochen werden. Vielmehr sind in diesem Falle, wie die bundesgerichtliche Rechtsprechung in einer Reihe von Entscheidungen²² zum Ausdruck brachte, die allgemeinen Regeln subsidiär anwendbar. Demnach können Handlungen, die nicht durch die Spezialgesetze untersagt, den untersagten Tatbeständen aber ähnlich sind und die Voraussetzungen unerlaubter Handlungen nach Art. 41 ff. OR aufweisen, auf Grund dieser Bestimmung verfolgt werden²³.

2. Die Gesetzesgrundlagen

Auf der Suche nach einer gesetzlichen Grundlage, gestützt auf die der Verwarner für den Schaden haftbar erklärt werden kann, fällt vorab

¹⁹ PatG Art. 82 und MSchG Art. 26.

²⁰ DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1960, 301; MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken..., Zürich 1939, 240.

²¹ MATTER, a.a.O., 32 ff. und 208; BECKER, Der zivilrechtliche Rechtsschutz im Marken-, Muster- und Patentrecht..., Diss. Zürich 1947, 20, insbes. 23f.; TREADWELL, Der Schutz von Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen im schweizerischen Wettbewerbsrecht, Diss. Zürich 1956, 81 ff.; DÜRR, Muster- und Modellschutz, 1951, 31; VON BÜREN, Über das Verhältnis des geistig-gewerblichen Rechtsschutzes zum Wettbewerbsrecht, ZSR Bd. 66, 83 ff.

²² BGE 54 II 63; 55 II 66; 40 II 360f.; 36 II 602; 37 II 172; 38 II 701; 52 II 171; 79 II 221.

²³ RGZ 115, 184, formuliert entsprechend: «Neben den besonderen Bestimmungen der gewerblichen Schutzgesetze stehen ergänzend die des allgemeinen bürgerlichen Rechts und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb; nur soweit jenes Sonderrecht die Anwendung dieser ergänzenden Vorschriften ausdrücklich oder sinngemäß ausschließt, muß sie unterbleiben.» Ferner RGZ 73, 296; 77, 432; 79, 417; 88, 86; 100, 8; 111, 256.

Art. 41 Abs. 1 OR ins Auge²⁴. Nach dieser Bestimmung ist der zum Ersatz des Schadens verpflichtet, welcher einem andern – sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit – *widerrechtlich* Schaden zufügt. Dieser Artikel hilft uns indessen nicht weiter; denn er ist bloß eine Rahmennorm. Er stellt bezüglich des Ausdruckes «Widerrechtlichkeit eine Blankettnorm dar, er sagt nicht selbst, was erlaubt und was unerlaubt sei, sondern er setzt das Bestehen von Rechtssätzen, Normen, Geboten und Verboten, die zum Schutze der Rechtsgüter der Gesamtheit und der einzelnen aufgestellt sind, voraus und bestimmt lediglich die Schadenersatzpflicht für deren Übertretung und die näheren Voraussetzungen hierfür»²⁵. Der in Art. 41 Abs. 1 OR verwendete Widerrechtlichkeitsbegriff ist inhaltslos²⁶. Ob die Widerrechtlichkeit als Voraussetzung der Haftpflicht aus OR 41 vorliegt, ergibt sich nicht aus diesem Artikel selbst, sondern aus einer außerhalb von ihm stehenden Rechtsvorschrift²⁷. Erst wenn auf Grund einer solchen die Widerrechtlichkeit gegeben ist, kommt Art. 41 Abs. 1 OR zur Anwendung. Das ganze Problem spitzt sich daher auf die Frage zu, ob die ungegerechtfertigte Verwarnung eine widerrechtliche Handlung darstelle und worin die Widerrechtlichkeit erblickt werden kann. Es gilt einen Maßstab zu finden, «um die widerrechtlichen von den erlaubten Handlungen zu unterscheiden»²⁶. Um diese Frage zu beantworten, ist vorerst kurz das Wesen der Widerrechtlichkeit zu klären.

Heute stehen sich vor allem noch zwei Theorien gegenüber, die Theorie der objektiven und die der subjektiven Widerrechtlichkeit. Die Theorie von der subjektiven Widerrechtlichkeit, die neuerdings wiederum SIMONIUS²⁸ vertritt, betrachtet eine Handlung dann als widerrechtlich, wenn ihr keine besondere Berechtigung zugrunde liegt. Im Gegensatz dazu steht die herrschende Theorie²⁹ der objektiven Widerrechtlichkeit, zu der

²⁴ vgl. BLUM/PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, Bern 1959 Bd. II, 205.

²⁵ OSER/SCHÖNENBERGER, Kommentar zum Obligationenrecht, N. 10 zu Art. 41 OR.

²⁶ MERZ, Die Widerrechtlichkeit, gemäß Art. 41 OR als Rechtsquellenproblem in Berner Festgabe für den Schweizerischen Juristenverein: Rechtsquellenprobleme im Schweizerischen Recht, 306.

²⁷ OSER/SCHÖNENBERGER, a.a.O., N. 10 zu Art. 41 OR.

²⁸ Les droits de la personnalité, in ZSR Bd. 66, 20 insbes. 31 ff.; Über Bedeutung, Herkunft und Wandlung der Grundsätze des Privatrechts, ZSR Bd. 71, I. Halbband, 237 ff., insbes. 262 ff.; Zur Erinnerung an die Entstehung des Zivilgesetzbuches, ZSR Bd. 76, I. Halbband, 293 ff., insbes. 316 f.

²⁹ SO OSER/SCHÖNENBERGER, a.a.O., N. 8 zu Art. 41 OR; BECKER, Kommentar zum Obligationenrecht, N. 38 zu Art. 41 OR; VON TUHR/SIEGWART, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechtes, 2. Aufl., Zürich 1942, 349 ff.; PFISTER, Fragen aus dem Gebiete der Widerrechtlichkeit insbesondere nach Art. 41 des Schweizeri-

sich das Bundesgericht seit jeher bekennt. Sie sieht das schädigende Verhalten dann als widerrechtlich an, wenn es eine Norm verletzt, die unmittelbar oder mittelbar Schädigungen verbietet, «wenn es gegen geschriebene oder ungeschriebene Gebote oder Verbote der Rechtsordnung verstößt, die dem Schutz des verletzten Rechtsgutes dienen»³⁰. Gehen wir von der geltenden, objektiven Widerrechtlichkeitstheorie aus, so gilt es, aus dem geschriebenen oder ungeschriebenen Recht eine Norm zu finden, auf die Art. 41 Abs. 1 OR verweist und die der Warner verletzt.

a) *Die ungerechtfertigte Verwarnung als rechtswidriger «Eingriff in einen Gewerbebetrieb» und als Verstoß gegen Art. 28 ZGB?*

Die der deutschen Rechtsprechung eigene Betrachtungsweise, die ungerechtfertigte Verwarnung sei ein rechtswidriger «Eingriff in den Gewerbebetrieb», ist dem schweizerischen Rechtsdenken fremd. Ein «eigentümliches» subjektives Recht am «ingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb» gibt es nicht³¹. Selbst in der deutschen Doktrin wird diese Auffassung heute vertreten³². Die Konstruktion ist gekünstelt, und es wurde nur aus Mangel an einer anderen Haftungsmöglichkeit zu ihr Zuflucht genommen.

Nach schweizerischem Recht könnte ein subjektives Recht am Gewerbebetrieb höchstens unter dem Gesichtspunkte des Art. 28 ZGB angenommen werden. EGGER³³, der den Schutzbereich des Art. 28 ZGB außerordentlich weit spannt, zählt auch die Betätigungsfreiheit im Wirtschaftsleben zu den persönlichen Gütern und erblickt in der Beeinträchtigung der selbständigen Willensbildung durch Irrtumserregung – was die ungerechtfertigte Verwarnung gerade anstrebt – ein zivilrechtliches Delikt gegen die Persönlichkeit. Dieser Auffassung kann nicht beigeppflichtet werden. Wie das Bundesgericht schon im Entscheid 32 II 366f. aussprach, geht die Annahme eines Individualrechts auf freie Ausübung des Gewerbes, kraft dessen der Gewerbetreibende Eingriffe Dritter in die auf den natürlichen Lebensverhältnissen beruhenden Beziehungen seines Geschäftsverkehrs nicht zu dulden braucht, zu weit³⁴. Es ist nicht ersichtlich, in welches Persönlichkeitsrecht die ungerechtfertigte Verwarnung ein-

schen Obligationenrechts, Diss. Zürich 1925, 82 ff.; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I, 2. Aufl., Zürich 1958, 110 ff.

³⁰ BGE 82 II 28; 75 II 212; 56 II 373; 55 II 334; 47 II 179; 30 II 571.

³¹ Das Vermögen als solches ist kein geschütztes Rechtsgut (MERZ, a.a.O., 309).

³² siehe vorne II Ziff. 1.

³³ Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Personenrecht, N. 28 zu Art. 28 ZGB.

³⁴ Ein Individualrecht bestehe nur auf Achtung und Geltung der Persönlichkeit.

greifen würde. Der geschäftliche Wettbewerb ist grundsätzlich frei. Er ist seinem Wesen nach geradezu auf die Schädigung des Konkurrenten gerichtet. Der Wettbewerber muß die Interessen des Gegners nicht schonen³⁵. Die Schädigung durch Wettbewerbshandlungen bedeutet keine Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Erst wenn sie objektive Verhaltensnormen verletzen (Mißbrauch des Rechts, Mißachtung der Grundsätze von Treu und Glauben), werden sie widerrechtlich und unlauter. Das Fehlen eines geschützten Persönlichkeitsrechts kommt auch im neuen UWG zum Ausdruck. Es knüpft nicht mehr – wie vorher Theorie und Praxis meist annahmen – an die Persönlichkeit des Wettbewerbers an und betrachtet den unlauteren Wettbewerb nicht mehr als Eingriff in ein Individualrecht (Art. 28 ZGB), sondern nimmt unzweideutig Bezug auf Art. 2 ZGB, der dem offenbaren Mißbrauch eines Rechtes den Schutz versagt³⁶.

b) Die ungerechtfertigte Verwarnung als Verstoß gegen Art. 41 Abs. 2 OR

Eine Haftungsmöglichkeit könnte Art. 41 Abs. 2 OR eröffnen, der jenen zum Ersatze verpflichtet, welcher einem andern in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise absichtlich Schaden zufügt. OR 41 Abs. 2 ist eine Verhaltensnorm, die gestattet, «Vermögensschädigungen zu erfassen, die weder durch die Verletzung eines absoluten Rechtsgutes noch durch ein näher umschriebenes Verhalten des Schädigers bewirkt worden sind»³⁷. Das gegen die guten Sitten verstoßende Verhalten wird so behandelt als ob es widerrechtlich wäre³⁸. Der Richter kann sich aber auf Grund dieser Bestimmung nur dann «außerhalb des systematischen Zusammenhangs der Rechtsordnung»³⁹ betätigen und die Rechtsordnung ergänzen, wenn eine gegen die guten Sitten verstoßende absichtliche Schädigung vorliegt. Die Absicht muß darauf hinzielen, Schaden zuzufügen⁴⁰. Diese Voraussetzung mag in einzelnen konkreten Verwarnungsfällen erfüllt sein, in der großen Mehrzahl wird sie aber nicht gegeben oder wenigstens nicht beweisbar sein. Der Verwarner beabsichtigt nicht in erster Linie die Schädigung des Verwarnten, sondern will diesen lediglich zum Stillhalten bewegen, um sich dadurch eine vorteilhaftere Stellung im Wett-

³⁵ BGE 23 I 213.

³⁶ BGE 72 II 393f.

³⁷ MERZ, a.a.O., 313.

³⁸ OSER/SCHÖNENBERGER, a.a.O., N. 92 zu 41 OR; BECKER, Kommentar, a.a.O., N. 110 zu 41 OR.

³⁹ MERZ, a.a.O., 328.

⁴⁰ OSER/SCHÖNENBERGER, a.a.O., N. 97 zu Art. 41 OR.

bewerb zu verschaffen. Da es schließlich auch im Willen des Verwarnten liegt, seine Tätigkeit einzustellen oder nicht, hat man ebenfalls etwas Mühe, im Verhalten des Warners einen Verstoß gegen die guten Sitten zu erblicken. Art. 41 Abs. 2 will eine Ergänzung des Schadenersatzrechtes nur «in krassen Fällen»⁴¹. Als allgemeine Haftungsgrundlage für Schaden aus ungerechtfertigten Verwarnungen kommt diese Bestimmung daher nicht in Betracht.

c) Die ungerechtfertigte Verwarnung als Verstoß gegen Art. 2 ZGB

Der Kreis der Verhaltensnormen, deren Verletzung eine Widerrechtlichkeit darstellt, ist in unserer Rechtsordnung nicht geschlossen. Wiederholt hat sich das Bundesgericht⁴², um die Widerrechtlichkeit einer schädigenden Handlung zu begründen, auf ein allgemeines Gebot der Rechtsordnung, auf ein «principe général de l'ordre légal» bezogen. Eine solch allgemeine Norm ist im Gesetze selbst enthalten. Art. 2 ZGB verpflichtet allgemein zum Handeln nach Treu und Glauben und verbietet den Rechtsmißbrauch. Er ist eine zwingende Verhaltensnorm⁴³, der das Handeln nach Treu und Glauben als Rechtspflicht und damit jede Schadzufügung wider Treu und Glauben als widerrechtlich im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR hinstellt⁴⁴. Der Bundesgesetzgeber hat das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben und das ihm entsprechende Verbot des Rechtsmißbrauches zur ausdrücklichen allgemeinen Gesetzesnorm, zu einem Rechtsgebot⁴⁴, erhoben⁴⁵. «Was Art. 2 ZGB ausspricht, ist ein Grundsatz allgemeiner Art, ein Leitstern der Gesetzesanwendung überhaupt (Egger, N. 6 zu Art. 2 ZGB), eine ‚Schranke aller Rechtsausübung‘ (BGE 45 II 398; 72 II 41 f.⁴⁶), also eine zu den die einzelnen Rechtsverhältnisse betreffenden Normen hinzutretende, sie ergänzende und in ihrer Anwendung mitbestimmende, aus ethischer Betrachtung geschöpfte Grundregel⁴⁷.» Er geht von der Erkenntnis aus, «daß das geschriebene Privatrecht

⁴¹ BECKER, Kommentar, a.a.O., N. 10 zu Art. 41 OR.

⁴² BGE 64 II 260; 67 II 136; 80 II 251.

⁴³ KÄNZIG, Die Widerrechtlichkeit nach Art. 41 Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts..., Diss. Bern 1939, 222.

⁴⁴ OSER/SCHÖNENBERGER, a.a.O., N. 9 zu Art. 41 OR.

⁴⁵ BGE 83 II 349f.; 79 II 66 hebt «das allgemeine Prinzip» hervor, «wie es Art. 2 ZGB für das Zivilrecht aufstellt».

⁴⁶ «Die Rechtsprechung anerkennt seit langem Art. 2 ZGB als Schranke aller Rechtsausübung.» Ihm liegt die Erkenntnis zugrunde, daß das positive Recht unmöglich alle Streitigkeiten im menschlichen Zusammenleben einzeln erfassen und im voraus regeln kann.

⁴⁷ BGE 83 II 348f.

dem Reichtum des Lebens nicht vollständig gerechtzuwerden vermag»⁴⁸.

Das Verbot des Handelns wider Treu und Glauben, welches «das *alterum non laedere*, das allgemeine Verbot, widerrechtlich zu schaden»⁴⁹, ausdrückt, ist wiederum nur eine Blankettnorm. Sie enthält materiell nur einen Hinweis auf einen allgemeinen Gesichtspunkt⁵⁰. Welche Schädigung und Handlung im Einzelfall unerlaubt sein sollen, muß durch wertendes richterliches Urteil festgestellt werden. Der Richter fällt dabei ein rechtspolitisches Urteil wie der Gesetzgeber, der bestimmte Widerrechtlichkeitstatbestände aufstellt⁵¹.

Die ungerechtfertigte Verwarnung qualifiziert sich als ein Handeln gegen das Gebot von Treu und Glauben, wenn der Warner um die Nichtigkeit seines Schutzrechtes wußte oder an dessen Gültigkeit ernstlich zweifeln mußte. Die Widerrechtlichkeit ist allerdings nicht in der Schädigung als solcher zu erblicken; denn – wie schon erwähnt – ist der wirtschaftliche Konkurrenzkampf geradezu auf die Schädigung gerichtet. Sie ist rechtmäßig, wenn sie durch lautere Mittel erreicht wurde. Erfolgt sie aber auf eine Art und Weise oder mit Mitteln, die zu verpönen sind, wird sie widerrechtlich. Das ist nun bei der ungerechtfertigten Verwarnung der Fall. Sie verletzt das in Art. 2 ZGB enthaltene Gebot der Ehrlichkeit und Redlichkeit. Auf Grund dieses Artikels anerkennt die Rechtsprechung «eine außervertragliche Pflicht zur wahrheitsgetreuen Gestaltung freiwillig abgegebener Mitteilungen überall dort, wo der wahrheitswidrige Gehalt zu Vermögensschädigungen führt, insbesondere in der Weise, daß der Geschädigte durch die wahrheitswidrige Mitteilung zur Vornahme der den Schaden bewirkenden Maßnahme veranlaßt wird»⁵². Diesen Gedanken hat das

⁴⁸ BGE 40 III 160; «Bei der unerschöpflichen Vielgestaltigkeit des Lebens, der Fülle der es beherrschenden, verschiedenartigen und wechselnden Interessen ist es dem die Sätze des Privatrechts aufstellenden Gesetzgeber nicht möglich, alle Fälle zu übersehen und für jeden einzelnen Fall, wo es sich um Rechtsbeziehungen zwischen verschiedenen Personen handelt, die beidseitigen Interessen gegeneinander abzuwägen und danach genau zu bestimmen, welche Ansprüche jeder Person auf Grund ihres Rechts der andern gegenüber zustehen sollen. Er muß sich oft mit einem allgemeinen Grundsatz, mit einer Schablone begnügen, die sich im Leben bald zu eng und bald zu weit erweist. Diese Unebenheiten des geschriebenen Rechtes soll Art. 2 ZGB ausgleichen, indem er durch den Hinweis auf Treu und Glauben dem allgemeinen Grundsatz Ausdruck gibt, daß Ansprüche, die nicht zum Schutze eines berechtigten Interesses dienen und deren Befriedigung berechnete Interessen verletzen würde, nicht bestehen können.»

⁴⁹ OFTINGER, a.a.O., 112.

⁵⁰ OFTINGER, a.a.O., 112 Anm. 14 und MERZ, a.a.O., 330.

⁵¹ MERZ, a.a.O., 329.

⁵² MERZ, a.a.O., 314.

Bundesgericht im Zusammenhang mit einem unrichtig erteilten Rat mehrmals ausgesprochen: «Wer durch Auskünfte und Empfehlungen die Entschließung anderer Personen in für sie wichtigen Angelegenheiten zu bestimmen sucht, darf jedoch nach Treu und Glauben diese Personen nicht einseitig unterrichten. Er handelt nicht bloß dann widerrechtlich, wenn er wider besseres Wissen oder leichtfertig unrichtige positive Angaben macht, von deren Bedeutung für die Entschließung des Adressaten er sich Rechenschaft geben kann (vgl. BGE 57 II 85f.), sondern auch dann, wenn er Tatsachen verschweigt, die ihm bekannt sind und von denen er sich sagen muß, daß ihre Kenntnis den in Frage stehenden Entschluß beeinflussen könnte⁵³.» Die Erwägungen, die das Bundesgericht zum unrichtig erteilten Rat anstellte, lassen sich ohne weiteres bei der ungerechtfertigten Verwarnung anwenden. Auch der Verwarner macht freiwillig wider besseres Wissen oder leichtfertig falsche Angaben und versucht auf diese Weise, die Willensbildung des Verwarnten zu bestimmen und ihn zu bewegen, seine Tätigkeit aufzugeben. Er verschweigt Tatsachen, die für den Willensentwurf des Verwarnten erheblich sind. Zweifelsohne würde sich der Verwarnte bei Kenntnis der wahren Sachlage nicht in dem vom Warner gewünschten Sinne verhalten. Dies ist dem Verwarner bekannt oder hätte «nach den Grundsätzen von Treu und Glauben bekannt sein» müssen. Sein Verhalten erscheint somit als arglistig und betrügerisch⁵⁴ und ist widerrechtlich, da es gegen das Rechtsgebot des Handelns nach Treu und Glauben verstößt.

Das Verhalten des Warners verletzt insbesondere auch deswegen das Gebot von Treu und Glauben und ist rechtsmißbräuchlich, weil sich der Verwarner auf den *Schein eines Rechtes* beruft⁵⁵. Obschon der Registereintrag das Recht an einem Patent oder einer Marke nicht entstehen läßt, wenn die materiellen Grundlagen fehlen, und somit keine konstitutive Wirkung erzeugt⁵⁶, so verbindet sich mit dem Eintrag einer Marke und der Erteilung eines Patentbesitzes doch die *Vermutung*, daß die Marke ein schutzfähiges

⁵³ BGE 80 III 54f.; ferner BGE 57 II 85ff.: «Es muß im Interesse eines geordneten Rechtslebens als ein Gebot der allgemeinen Rechtsordnung erachtet werden, daß derjenige, der über Verhältnisse befragt wird, in die er kraft seiner Stellung besonderen Einblick besitzt..., wahrheitsgetreue Auskunft zu geben hat, sofern für ihn erkenntlich ist, daß diese für den Fragesteller voraussichtlich folgenschwere Bedeutung hat bzw. haben kann. Er darf nicht absichtlich oder leichtfertig Angaben machen, deren Unrichtigkeit bzw. Ungenauigkeit ihm ohne lange Prüfung in die Augen springen muß.» Ferner BGE 41 II 82 und 25 II 886.

⁵⁴ BGE 25 II 886.

⁵⁵ vgl. EGGER, a.a.O., N. 38 zu Art. 2 ZGB.

⁵⁶ TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, Basel 1959, 518 und 537.

ges Zeichen sei und das Patent zu Recht bestehe⁵⁷. Der Eintrag verschafft dem Inhaber des Immaterialgutes eine Vorzugsstellung⁵⁸, er spricht für den Bestand seines Rechts und überbindet dem Gegner den Beweis der Nichtigkeit. Berufte sich der Warner auf ein erteiltes Patent oder auf eine eingetragene Marke, obwohl er um die materielle Nichtigkeit seines Rechtes weiß oder an der Gültigkeit ernsthaft zweifeln muß, so nutzt er in einer gegen Treu und Glauben verstoßenden Art die zu seinen Gunsten sprechende Rechtsvermutung aus⁵⁹. Diese Geltendmachung des bloß formellen, aber materiell nichtigen Rechtes, also des Rechtsscheines, ist als rechtsmißbräuchlich zu bezeichnen und ist widerrechtlich im Sinne des Art. 41 Abs. 1 OR⁶⁰.

d) Die ungerechtfertigte Verwarnung als unlauterer Wettbewerb

Wird die ungerechtfertigte Behauptung einer Patent- oder Markenverletzung nicht bloß gegenüber dem Verwarnten ausgesprochen, sondern auch seinen Kunden oder der breiten Öffentlichkeit bekanntgegeben, so stellt sie zweifelsohne einen Akt des unlauteren Wettbewerbs dar. Zu diesem Ergebnis kam das Bundesgericht in Entscheid 60 II 123 und 130f. In einem Zirkular hatte der Verwarner an mögliche Abnehmer die objektiv unrichtige Behauptung aufgestellt, sein «Poupon» – Sauger für Säuglingsflaschen, der durch schweizerische wie durch zahlreiche ausländische Patente geschützt sei, werde durch eine Schweizer Firma nachgeahmt. Gleichzeitig drohte er den Abnehmern des nachgemachten Produktes mit rechtlichen Schritten. Das Bundesgericht führte aus: «Die Aufstellung dieser objektiv unwahren Behauptungen in Verbindung mit der Androhung rechtlicher Schritte auch gegen die Käufer des angeblich nachgemachten Produktes stellen nun einen Akt unlauteren Wettbewerbs dar.» Dieser Auffassung ist uneingeschränkt zuzustimmen. Das Vorgehen des Warners verstößt nicht nur gegen die Generalklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG, sondern auch gegen Abs. 2 lit. a und b bzw. gegen Art. 2 Abs. 1 lit. d.

Das Bundesgericht hat im zitierten Entscheid sogar die bloß fahrlässige Aufstellung objektiver unwahrer Behauptungen verbunden mit der Androhung rechtlicher Schritte gegen die Abnehmer, als einen Akt des un-

⁵⁷ TROLLER, a.a.O., 538f.

⁵⁸ TROLLER, a.a.O., 537ff.

⁵⁹ Meist wird die Verwarnung dem Verwarnten ernsthaft genug erscheinen, um sich nach ihr zu richten (so REIMER, Patentgesetz, a.a.O., 294).

⁶⁰ Wenn schon – wie das Bundesgericht im Entscheid 55 II 133f. erkannte – die Geltendmachung eines eingeräumten Rechts dann rechtsmißbräuchlich sein kann, wenn die Ausübung des Rechts zu einem dem Grunde seiner Einräumung fremden, schutzunwürdigen Zwecke erfolgt, um so mehr muß die Berufung auf einen Rechtschein als rechtsmißbräuchlich angesehen werden.

lautern Wettbewerbs bezeichnet. An die Sorgfaltspflicht stellt das Bundesgericht sehr hohe Anforderungen. Es bejahte die Fahrlässigkeit, obschon der Verwarner einen Patentanwalt zu Rate gezogen hatte. Der Verwarner vermochte sich nicht damit zu exkulpieren, er sei im guten Glauben gewesen. Das Bundesgericht führte vielmehr aus: «Auch wenn er in der Überzeugung gehandelt hat, im Rechte zu sein, so hat er sich eben in fahrlässiger Weise von dieser Überzeugung leiten lassen, ohne zu bedenken, daß sie voreilig oder gegenüber dem Angegriffenen unberechtigt sein könnte.» Vor der Verwarnung hat daher der Inhaber den Bestand seines Schutzrechtes genau zu prüfen. Diese dem Patentinhaber auferlegte Sorgfaltspflicht erachten BLUM/PEDRAZZINI⁶¹ als zu weitgehend.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob die ungerechtfertigte Verwarnung auch dann eine unlautere Wettbewerbshandlung bedeutet, wenn die Warnung nur an den Verwarnten allein erlassen wurde. Während im vorn erwähnten Fall der «Verwarnte» geschädigt werden kann, ohne daß er sich entschließt, die Produktion und den Verkauf einzustellen, steht es ihm hier völlig frei, ob er der Aufforderung nachleben will. Meines Erachtens sind aber auch in diesem Fall die Voraussetzungen des unlauteren Wettbewerbes erfüllt. Im Gegensatz zu § 14 des deutschen UWG⁶² setzt das schweizerische UWG nirgends ausdrücklich «eine Mitteilung an Dritte» voraus. In der Regel werden Adressaten von unlauteren wettbewerblichen Äußerungen Drittpersonen sein, doch kann sie sich an den Gegner unmittelbar wenden, um ihn in seiner Entfaltung zu hemmen⁶³. Unlauterer Wettbewerb kann in der unlauteren Behinderung durch psychische und intellektuelle Mittel bestehen⁶⁴. Die Verwarnung, auch wenn sie sich bloß an den Konkurrenten richtet, ist eine Wettbewerbshandlung. Sie soll dem Verwarner wirtschaftliche Vorteile bringen, indem sie durch die geforderte Einstellung der Tätigkeit eine Schwächung der gegnerischen Wettbewerbsfähigkeit bezweckt⁶⁵. Dieses Vorgehen wird dadurch rechtswidrig

⁶¹ a.a.O., II 205. Auch WEIDLICH/BLUM, Das schweizerische Patentrecht, Bern 1934–36, Art. 16 Anm. 21, HALLAUER, O., Die Bedeutung und Wirkung des Nichtigkeitsverfahrens nach deutschem und schweizerischem Patentrecht, Leipzig/Dresden 1936, 47, und GASS, R., Die Nichtigkeit des Patents nach schweizerischem Recht, Bern 1935, 102, vertreten die Meinung, daß ein gutgläubiger ungerechtfertigter Verwarner nicht zu Schadenersatz verpflichtet sei.

⁶² siehe vorne II Ziff. 2.

⁶³ vgl. VON BÜREN, B., Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 30. September 1943, Zürich 1957, 13.

⁶⁴ BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Aufl., München/Berlin 1959, 112.

⁶⁵ vgl. VON BÜREN, B., Kommentar, 21.

und unlauter, daß es den Grundsatz von Treu und Glauben des Art. 1 Abs. 1 UWG mißachtet, der das Wettbewerbsrecht beherrscht⁶⁶. Das Vorgehen des Warners erfüllt insbesondere den Tatbestand des Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG. Durch die unrichtige Angabe über bestehende Schutzrechte führt der Warner den Verwarnten irre. Er hindert den Gegner durch unwahre Angaben, dessen eigene Leistung zum Einsatz zu bringen, und rückt so den Wettbewerb aus der Sphäre des Leistungswettbewerbes und macht ihn zum Behinderungswettbewerb⁶⁷.

3. Ergebnis

Die Untersuchung ergibt, daß die ungerechtfertigte Verwarnung eine widerrechtliche Handlung darstellt, wenn dem Verwarner die Nichtigkeit des angerufenen Patentes oder der eingetragenen Marke bekannt war oder wenn er an der Gültigkeit ernstlich zweifeln mußte. Der Verwarner verletzt die Grundsätze von Treu und Glauben des Art. 2 ZGB und Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b UWG. Er haftet für den Schaden gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG und subsidiär nach Art. 41 ff. OR.

Résumé

Le détenteur d'un brevet ou d'une marque déposée se prévaut parfois à tort, de droits contre des actions d'un soi-disant « contrefacteur ». Une telle attitude peut, si le brevet ou la marque déposée sont nuls, être non justifiée. La question suivante se pose alors: Celui qui tout en doutant de ses droits s'en prévaut, est-il responsable des dommages subis par le soit-disant « contrefacteur » ? La juridiction allemande (souvent critiquée) considère la menace injustifiée comme un empiétement illégal sur l'exploitation industrielle et admet celui-ci à un dédommagement selon § 823 al 1 BGB. Cette façon de penser est étrangère à la jurisprudence suisse qui ne connaît pas de droit distinct et personnel à l'exploitation industrielle. La menace injustifiée présente alors selon l'art. 2 CC et l'art. 1 al. 1 et al. 2 litt. b LCD un caractère illégal. Celui qui se prévaut à tort de droits est responsable du dommage selon l'art. 2 al. 1 litt. d) LCD et subsidiaire selon l'art. 41 CO. C'est-à-dire que si il connaissait la nullité de son brevet ou même doutait de sa validité il manquait par là aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 2 CC la juridiction reconnaît le devoir hors contrat de fournir une indication spontanée conforme à la vérité partout où, contraire à la vérité, elle conduirait à des dommages, et cela, surtout si la personne en question, de par cette indication, prend des mesures qui lui portent préjudice. En définitive, celui qui se prévaut d'un prétendu droit, agit abusivement.

⁶⁶ BGE 72 II 393f. ⁶⁷ VON BÜREN, Kommentar, 52.

Urheberrechts-Fragen des Buch- und Schallplatten-Verleihs¹

ULRICH UCHTENHAGEN, ZÜRICH

Im Buch oder in der Schallplatte findet das vom Urheber geschaffene Werk seine Verkörperung. Das Werk ist Objekt des Urheberrechtes, die Verkörperung zudem auch Gegenstand des Sachenrechtes; beim Werkexemplar treffen folglich die beiden Rechtsgebiete zusammen. Damit sie sich nicht überschneiden, bedarf es einer Grenzziehung, bei der darauf zu achten ist, daß es nicht zu falschen Einbrüchen ins eine oder andere der beiden Rechtsgebiete kommt.

Diese Grenze wird regelmäßig nicht in den Sachenrechts-Gesetzen gezogen, sondern in jenen über das Urheberrecht. In den Urheberrechts-Bestimmungen ist deshalb zu forschen, in wie weit die sachenrechtliche Herrschaft über das Werkexemplar durch die Verfügungsgewalt des Urhebers über sein darin verkörpertes Werk beschränkt wird. Es fällt nicht schwer, diese Grenze zu erkennen. Jene sachenrechtlichen Normen, die als Grundlagen und Voraussetzungen für den rechtsgeschäftlichen Verkehr mit Gütern unerlässlich sind, müssen auch für diesen Verkehr mit Werkexemplaren gelten. Sobald aber nicht mehr Erwerb oder Veräußerung des Werkexemplares, sondern dessen Nutzung im Hinblick auf das im Exemplar verkörperte Werk zu ordnen sind, greifen die urheberrechtlichen Bestimmungen Platz.

Bei jeder Grenzziehung ergeben sich bestimmte «Grenzfälle». Der Verleih von Werkexemplaren ist ein solcher. Vom Sachenrecht her betrachtet gehört das Ausleihen – wie das Erwerben und Veräußern – zu den gewöhnlichen Handlungen im rechtsgeschäftlichen Verkehr mit Gütern. Vom Urheberrecht aus gesehen kommt ihm die Bedeutung einer beson-

¹ Unter dem Verleihen ist nicht die Gebrauchsleihe im Sinne von Art. 305 ff. OR zu verstehen, sondern jenes Gewerbe, das seinen Kunden die gewünschten Bücher oder Schallplatten gegen ein bestimmtes Entgelt vorübergehend zur Lektüre oder zum Hören überläßt.

deren Nutzung des im Werkexemplar verkörperten Werkes zu. Was überwiegt?

I. Die Lösung des schweizerischen Rechtes

Im Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vom 7. Dezember 1922/24. Juni 1955 (BS 2, 817 und AS 1955, 855; hiernach «URG» genannt) wird in Art. 12, Ziffer 2 bestimmt, der Urheber verfüge über das ausschließliche Recht, Exemplare seines Werkes zu verkaufen, feilzuhalten oder sonst in Verkehr zu bringen. In diesen Tätigkeiten des Feilhaltens oder Sonst-in-Verkehr-Bringens ist auch das Verleihen mit eingeschlossen.

Diese Feststellung wird durch die Materialien zum URG bestätigt. Bei der Behandlung des Katalogs der Straftatbestände in der Expertenkommission, die den II. Vorentwurf zu beraten hatte, bemerkte Bundesrichter REICHEL auf einen Vorstoß von Professor RÖTHLISBERGER, daß «das Ausleihen durch Ziffer 2 unzweifelhaft getroffen sei, denn wer ein Exemplar ausleihe, bringe es in Verkehr»².

Diese unwidersprochene Äußerung veranlaßte Prof. RÖTHLISBERGER, in seiner Textausgabe mit Einleitung zum schweizerischen Urheberrecht³ auszuführen:

«Beigefügt sei, daß mit dem Recht des In-Verkehr-Bringens dasjenige, das entgeltliche, gewerbsmäßige Verleihen überwachen zu können, wenn auch nicht ausdrücklich, so doch zugestandenerweise verknüpft ist.»

Die Verknüpfung des Verleihens mit dem In-Verkehr-Bringen führt zur Frage, was der Gesetzgeber mit dem «In-Verkehr-Bringen» umschreiben wollte. Auch hierüber gibt die nähere Betrachtung des Wortlautes von Art. 12, Ziffer 2 URG Aufschluß.

In diesem Gesetzestext heißt es «zu verkaufen, feilzuhalten oder sonst in Verkehr zu bringen». An erster Stelle ist vom Verkaufen die Rede. Einseitig zugunsten des Urhebers ausgelegt, müßte diese Bestimmung so verstanden werden, daß nicht nur der erste Verkauf des Werkexemplars der Zustimmung des Urhebers bedarf, sondern auch jeder folgende Verkauf und Wiederverkauf. Diese Auslegung ist unhaltbar. Sie würde zur Folge haben, daß der ganze Handel mit Werkexemplaren, an dessen reibungs-

² Sitzungs-Protokoll der Experten-Kommission vom 11.–14. Mai 1914, Seite 95.

³ Schweizerisches Urheber- und Verlagsrecht von Prof. Dr. ERNST RÖTHLISBERGER, 2. Auflage, bearbeitet von B. MENTHA, Polygraphischer Verlag AG, Zürich, 1932, Seite 19.

loser Abwicklung auch der Urheber ein bedeutendes Interesse hat, erlahmte. Eine solche Auslegung stünde auch mit anderen urheberrechtlichen Bestimmungen im Widerspruch. Nach Art. 14 bis der Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst steht es den einzelnen Mitgliedstaaten zu, mit Bezug auf die Originale von Werken der bildenden Künste und der Original-Handschriften der Schriftsteller und Komponisten ein sogenanntes «droit de suite» in ihre Gesetzgebung aufzunehmen; die Auslegung, daß jeder Wiederverkauf eines Werkexemplars vom Urheber zu erlauben sei, käme der Einführung eines alle Werkexemplare umfassenden, überbordenden «droit de suite» gleich.

Wie weit der Gesetzgeber dem Urheber Rechte des Verkaufens einräumen wollte, ergibt sich aus dem Zusammenhang zwischen den Worten «verkaufen» und «sonst in Verkehr bringen». Das Verkaufen ist eine der möglichen Arten, ein Werkexemplar in Verkehr zu bringen. Ist es verkauft, so ist es in Verkehr – nämlich in den rechtsgeschäftlichen Verkehr – gebracht. Damit endigt das mit Art. 12, Ziffer 2 URG gewährte Recht. Der Urheber bestimmt also, wann und auf welche Weise die Exemplare seiner Werke in den rechtsgeschäftlichen Verkehr gebracht werden dürfen; sind sie in Verkehr gebracht, nimmt er – immer nach dem Wortlaut von Art. 12, Ziffer 2 URG – auf den weiteren Weg des Werkexemplars von Hand zu Hand keinen Einfluß kraft dinglicher Rechte mehr.

Nun wird allerdings in Art. 58 URG besonders erwähnt, der Inhaber des Urheberrechtes könne das räumliche Absatzgebiet für seine Werkexemplare einschränken. Auch diese Gesetzesbestimmung richtet sich aber nur an jene, die Werkexemplare in Verkehr bringen, und nicht an jene, die bereits in Verkehr gebrachte Werkexemplare ohne einschränkende vertragliche Verpflichtungen erwerben. Somit bestätigt Art. 58 URG den in Art. 12, Ziffer 2 URG enthaltenen Grundsatz. Wie schon die Marginale zu Art. 58 URG «Zuwiderhandlung gegen geteiltes Verlagsrecht» zeigt, liegt die Bedeutung dieser urheberrechtlichen Bestimmung gar nicht im materiellen Recht. Mit ihr sollte dem Urheber bei Verletzung der von ihm gezogenen Grenzen des räumlichen Absatzgebietes gegen den widerrechtlich handelnden Verleger oder Fabrikanten zusätzlich zum Schadenersatz auch noch ein Recht auf Beschlagnahme der widerrechtlich in Verkehr gebrachten Exemplare und – mit Bezug auf die Schallplatten als mechanische Instrumente im Sinne von Art. 58, Abs. 3 URG – sogar ein Anspruch auf Bestrafung gewährt werden.

In einem unveröffentlichten, für die Suisa, Schweizerische Gesellschaft der Urheber und Verleger, im September 1946 erstatteten Gutachten über «Die Beschränkung in der Verwendung herausgegebener Tonträger» be-

stätigt Bundesrichter Ostertag diese Auffassung. Er führt mit Bezug auf den in Art. 12, Ziffer 2 URG enthaltenen Grundsatz aus:

«Dem Urheberrechtsberechtigten steht aber das Recht nicht zu, die weitere Verbreitung von schon in Verkehr gebrachten Werkexemplaren auch noch zu bewilligen und dabei Bedingungen für diese Weiterverbreitung vorzuschreiben. Das schweizerische Gesetz hat diesen Grundsatz dadurch genügend zum Ausdruck gebracht, daß es dem Urheber nur das ausschließliche Recht gewährt, die Werkexemplare in Verkehr zu bringen, im Gegensatz zu anderen Gesetzen, die dem Urheber das Verbreitungsrecht gewähren.»

Dieser Auffassung steht die Meinung von ROBERT BÜCHLER entgegen, welcher in seinem Werk «Die Übertragung des Urheberrechts»⁴ darlegt, aus dem Sinn des Gesetzes sei zu entnehmen, daß sich das Urheberrecht auf sämtliche Verbreitungshandlungen erstreckt, die das Werkexemplar in die Hände der bestimmungsgemäßen Mitteilungsempfänger führen. Zu Unrecht beruft er sich indessen auf die Ausführungen von Prof. RÖTHLISBERGER in der Expertenkommission zur Beratung des zweiten Vorentwurfes, da dort nicht von der ersten und den folgenden Verbreitungshandlungen die Rede war, sondern nur davon, daß das «Verleihen» unter das «In-Verkehr-Bringen» falle. Auch sein Hinweis auf Art. 9 URG ist nicht stichhaltig. Es handelt sich ja nicht um eine Frage der Übertragung, sondern um jene der Begrenzung des Urheberrechtes.

Es kommt aber nicht von ungefähr, daß gerade BÜCHLER, der sich eingehend mit der Übertragung von Urheberrechten durch Vertrag befaßte, eine abweichende Auffassung vertritt. Die Beschränkung des Verbreitungsrechtes auf das «In-Verkehr-Bringen» nach schweizerischem Recht ist nicht die einzige der möglichen Lösungen. Man könnte statt dessen dem Urheber das ganze Verbreitungsrecht gewähren, ihn aber gleichzeitig verpflichten, beim In-Verkehr-Bringen von Werkexemplaren jene Verbreitungsrechte mit zu übertragen, welche für den rechtsgeschäftlichen Verkehr mit Gütern unerlässlich sind. Ein Ansatz zu dieser zweiten Lösung findet sich bereits im schweizerischen Recht, und zwar mit Bezug auf den Verlagsvertrag; nach den Bestimmungen des Art. 380 OR ist der Urheber verpflichtet, das Werk einem Verleger zum Zwecke der Herausgabe zu überlassen, und der Verleger übernimmt es, das Werk zu vervielfältigen und in Vertrieb zu setzen. Im weiteren bestimmt Art. 381 OR mit der Marginale «Übertragung des Urheberrechtes» ausdrücklich:

⁴ ROBERT BÜCHLER, Die Übertragung des Urheberrechtes, Seite 97, Verlag Bähler & Co., Bern, 1925.

«Die Rechte des Urhebers werden insoweit und auf so lange dem Verleger übertragen, als es für die Ausführung des Auftrages erforderlich ist.»

Der Verleger – und nicht der Urheber – verfügt somit nach Abschluß des Verlagsvertrages über das Recht, die Werkexemplare in Vertrieb – nach dem Wortlaut des OR – oder in Verkehr – nach dem Wortlaut des URG – zu setzen. Er gibt dieses Verbreitungsrecht an seine Zwischenhändler, Sortiments-Betreuer und an die Verkaufsgeschäfte weiter; auch der Käufer, der im Ladengeschäft ein Werkexemplar erwirbt, verfügt über dieses Vertriebsrecht, wie auch der Antiquar, der solche Exemplare ankauft.

Zu Unrecht wird deshalb die Lösung der gesetzlichen Beschränkung des Urheberrechts auf das Recht zur ersten In-Verkehr-Bringung damit begründet, daß dem Urheber bei ungeschmälertem Verbreitungsrecht ein Anspruch zustünde, jeden Zwischenhändler, jedes Ladengeschäft und jeden Antiquar für seine Verbreitungshandlungen belangen zu können. Man unterschätzt sowohl die Kraft als auch die Notwendigkeit der vertraglichen Bindungen, die der Urheber für die Verbreitung seiner Werkexemplare eingehen muß.

Was für den Verlagsvertrag im allgemeinen dargelegt wurde, gilt auch für den zwischen den europäischen Schallplattenfabriken und dem BIEM (Bureau International de l'Édition Mécanique) abgeschlossenen Vertrag für die Herstellung von Schallplatten. Nach Art. 2, alinea c des zur Zeit gültigen «Contrat-type 1961» erhält der Fabrikant die Erlaubnis,

«de mettre ces disques en circulation sous ses marques, en vue de leur vente au public pour l'usage privé.»

Auch hier werden folglich mit der Erlaubnis zur Herstellung von Werkexemplaren die für den rechtsgeschäftlichen Verkehr mit Gütern erforderlichen Verbreitungsrechte übertragen.

Die Ordnung durch Vertrag ist indessen nur vom französischen Gesetzgeber als ausreichend anerkannt worden. In der Schweiz wurde die gesetzliche Beschränkung des Verbreitungsrechtes auf das «In-Verkehr-Bringen» gewählt.

Zusammenfassend sei festgestellt, daß nach schweizerischem Urheberrecht der Urheber über das Recht verfügt, Werkexemplare ausleihen zu dürfen, daß er dieses Recht aber nur so lange besitzt, als er die zur Ausleihe bestimmten Werkexemplare nicht veräußert. Dem Urheber steht es dagegen frei, die Verwendung der von ihm übereigneten Werkexemplare durch Vertrag beliebig einzuschränken. Der Wortlaut von Art. 12, Ziff. 2 URG schmälert seine Rechte nicht, in die Verträge die ihm gut scheinen-

den Bedingungen einzufügen. Der Aufdruck bestimmter Vermerke oder Hinweise auf den Werkexemplaren, wie zum Beispiel «Verleih ausdrücklich untersagt» oder «Verleihen verboten» stellt aber keine vertragliche Bindung zwischen dem Verkäufer und dem Erwerber des Werkexemplares dar, so wenig wie eine Gebrauchsanweisung oder eine Anleitung obligatorische Pflichten zu begründen vermag. Es müßte folglich ein besonderes Revers-System eingeführt werden, wonach sich jeder Käufer durch seine Unterschrift zu verpflichten hätte, das erworbene Werkexemplar weder zu verleihen noch ohne die Unterzeichnung eines gleichlautenden Revers weiter zu veräußern, um gegen den Verleiher obligatorische Ansprüche geltend machen zu können. Derartige Belastungen des Marktes der Werkexemplare kommen wohl kaum je in Frage.

Der Werkexemplar-Verleiher in der Schweiz braucht somit keine urheberrechtliche Erlaubnis, soweit er bereits in Verkehr gebrachte Exemplare erwirbt, es wäre denn, er hätte sich durch Vertrag bezüglich seines Verleihanspruches gebunden.

II. Die Lösungen in ausländischen Rechtsordnungen

a) Nach französischem Recht

Nach dem neuen französischen Urheberrechtsgesetz vom 11. März 1957⁵ gehört das Verleihen, wie es für die vorliegende Untersuchung verstanden wird, zu den Befugnissen des Urhebers. Die Urheberrechte werden in diesem Gesetz nicht einzeln umschrieben und aufgezählt, sondern mit Art. 1 in umfassender Weise eingeräumt als

«droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous».

Unbeschadet dieser grundsätzlichen Umschreibung werden in den folgenden Gesetzesartikeln die wichtigsten der einzelnen Rechte dargestellt. Art. 19 bezieht sich auf das Verbreitungsrecht. Er lautet:

«L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.»

Um zu erfassen, ob sich das Wort «divulguer» nur auf das In-Verkehr-Bringen oder auf jede Verbreitungshandlung bezieht, ist es ferner erforderlich, den Art. 29 desselben Gesetzes zu betrachten, welcher bestimmt:

«La propriété incorporelle définie par l'article 1^{er} est indépendante de la propriété de l'objet matériel.

⁵ Loi No 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique (J.O. du 14 mars 1957, page 2623).

L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par la présente loi.»

Ferner besagt dieser Gesetzesartikel im dritten Absatz:

«Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants-droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits.»

Hier befindet sich nun die Naht zwischen Urheberrecht und Sachenrecht. Der Eigentümer des Werkexemplars ist in seinem Erwerb gegen die urheberrechtlichen Ansprüche geschützt. Das Gesetz enthält ferner den darauf folgenden Satz:

«En cas d'abus notoire du propriétaire (de l'objet) empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal civil pourra prendre toute mesure appropriée.»

Werden die beiden Sätze dieses dritten Absatzes im Zusammenhang miteinander gelesen, so ergibt sich daraus, daß der Urheber nach französischem Urheberrecht ein uneingeschränktes Verbreitungsrecht genießt und daß er im Falle des Rechtsmißbrauches durch den Eigentümer des Werkexemplars vom Richter sogar verlangen kann, daß ihm dieses Werkexemplar zur Verfügung gestellt wird.

Damit stellt sich der französische Gesetzgeber auf den Standpunkt, daß die bereits erwähnte Regelung durch Vertrag genüge, um den rechtsgeschäftlichen Verkehr auch für die Werkexemplare sicherzustellen. Der Umschreibung des Inhalts der Verlagsverträge, die sich ebenfalls im neuen Urheberrechtsgesetz in den Art. 48 und 54 findet, kommt bei dieser Rechtslage besondere Bedeutung zu. Sie ist eindeutig. In Artikel 48 wird gesagt:

«L'auteur cède ... à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.»

Ferner wird, wie nach schweizerischem Rechte auch, vom Urheber verlangt:

«l'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé.»

Es ist anzunehmen, daß das auf den Verleger übertragene «droit de diffusion» das Recht zum Verleih nicht in sich schließt, denn weder hat der Urheber ein Interesse, dieses Recht durch einen Verlagsvertrag zu übertragen, noch liegt es im Bestreben des Verlegers, ein Verleihrecht weiterzugeben, da doch sein Augenmerk auf den Verkauf der Werkexemplare gerichtet ist.

Mit diesem Vorbehalt, daß das Verleihrecht im allgemeinen nicht an den Verleger und von diesem folglich auch nicht weiter übertragen wird,

ist festzustellen, daß der Verleiher von Werkexemplaren in Frankreich einer Erlaubnis der Urheber für den Verleih bedarf.

Es ist ermutigend, daß ein Gesetzgeber zur Lösung auf der Grundlage von Verträgen genügend Zutrauen hatte; das französische Gesetz, das auch sonst die urheberrechtlichen Probleme in fortschrittlicher Weise löst, dürfte bei Bewährung richtungweisend sein.

b) Nach deutschem Gesetz

Im deutschen Literatur-Urheberrechtsgesetz⁶ findet sich im § 11, Abs. 1 die Bestimmung:

«Der Urheber hat die ausschließliche Befugnis, das Werk zu vervielfältigen und gewerbsmäßig zu verbreiten.»

Diesem Satz wird jedoch sogleich beigelegt:

«Die ausschließliche Befugnis erstreckt sich nicht auf das Verleihen.»

Eine gleichlautende Einschränkung findet sich im deutschen Kunstschutz-Gesetz⁷ in § 15.

Der Sonderfall des Verleihens ist deshalb nach deutschem Recht durch eine spezialrechtliche Bestimmung geregelt worden.

Nach der Ansicht verschiedener deutscher Urheberrechtler⁸ ist die Ausnahmebestimmung eng auszulegen und erstreckt sich nicht auf das gewerbsmäßige Verleihen. Diese Auffassung vermochte sich indessen nicht durchzusetzen und findet zumindest am Wortlaut des Gesetzes keine ausreichende Stütze.

Es lohnt sich immerhin, einen Blick auf die Entstehungsgeschichte dieses Gesetzes zu werfen; sie bestätigt in mancher Hinsicht die aus der Betrachtung des schweizerischen Gesetzestextes gezogenen Schlüsse.

In der amtlichen Begründung zum seinerzeitigen deutschen Gesetzesentwurf wird folgendes ausgeführt:

«Hat der Verfasser mittels eines Verlagsvertrages oder auf sonstige Weise die Befugnis der Verbreitung einem anderen übertragen, so wird davon auszugehen sein, daß Dritte, die von dem letzteren unmittelbar oder mittelbar Exemplare in berechtigter Weise erworben haben, regelmäßig befugt sind, diese Exemplare ihrerseits weiterzuverbreiten.

⁶ Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst, vom 19. Juni 1901 (RGBl. S. 227).

⁷ Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie, vom 9. Januar 1907 (RGBl. S. 7).

⁸ Prof. Dr. HEINRICH HUBMANN, Die Ausleihbefugnis des Urhebers, in «Archiv für Urheber-, Film- und Theaterrecht», 24. Band, 5./6. Heft, Seite 323, und dort zitierte weitere Literatur.

Hierbei sind aber zeitliche, örtliche oder sonstige Schranken, die hinsichtlich der Verbreitung dem Verleger vom Verfasser gesetzt werden, auch für die weitere Behandlung der Exemplare derart maßgebend, daß die Verletzung dieser Schranken einen Eingriff in das Recht des Urhebers bildet.»

Auch der deutsche Gesetzgeber stellt sich damit grundsätzlich auf den Standpunkt, eine Regelung durch Vertrag vermöge den Anforderungen des rechtsgeschäftlichen Verkehrs mit Werkexemplaren zu genügen. Deshalb wird auch das ausschließliche Recht der gewerbsmäßigen Verbreitung zugunsten des Urhebers eingeräumt.

Über die Gründe, die den deutschen Gesetzgeber veranlaßten, das Verleihen vom gewerbsmäßigen Verbreiten auszunehmen, liest man in der amtlichen Begründung folgendes:

«An sich wäre hiernach der Schriftsteller nicht gehindert, sein Buch, etwa mittels Aufdrucks eines Vorbehaltes, auch der Benutzung durch Leihbibliotheken zu entziehen. Eine solche Änderung des gegenwärtigen Zustandes würde jedoch ohne ausreichenden Grund beachtenswerte Interessen weiter Kreise der Bevölkerung schädigen. Der Entwurf beugt deshalb jener Möglichkeit dadurch vor, daß er eine ausschließliche Befugnis, das Werk zu verleihen, dem Urheber ausdrücklich abspricht.»
Mit anderen Worten: Die Verleiher waren die Stärkeren und vermochten ihre Ansprüche auf eine Ausnahmebestimmung durchzusetzen.

Auf Grund dieser Materialien ist die Feststellung erlaubt, daß die Bestimmungen des deutschen Gesetzes nicht der sogenannten «Erschöpfungstheorie» entsprechen, wie sie von mehreren deutschen Urheberrechtlern entwickelt worden ist. Das gewerbsmäßige Verbreiten erschöpft sich – streng nach dem Wortlaut des Gesetzes – nicht durch das erstmalige In-Verkehr-Bringen, sondern umfaßt jede Handlung gewerbsmäßigen Verbreitens, ausgenommen eben das Verleihen.

Die deutsche Rechtsprechung ging aber andere Wege als die vom Gesetzgeber vorgezeichneten. In der ersten grundlegenden Entscheidung des Reichsgerichtes vom 16. Juni 1906 wird gesagt:

«Haben aber Urheber und Verleger das Werk in Ausübung ihres Rechtes einmal an das Publikum abgesetzt und so in Verkehr gebracht, so ist ihr Recht erschöpft.»

Dabei stützte sich das Reichsgericht weitgehend auf Vergleiche mit dem Patentrecht. An diesem Ausgang des Prozesses waren die beteiligten Urheber und Verleger nicht unschuldig, muteten sie dem Reichsgericht doch zu, mit Hilfe des Verbreitungsrechtes Preisbindungen zu bestätigen.

Der Bundesgerichtshof hat diese Stellungnahme des Reichsgerichtes wohl vorerst übernommen, indem er im Entscheid vom 12. Februar 1952 ausführt: «In diesem Fall steht das Eigentum der Erwerber der Werkstücke der Möglichkeit entgegen, die urheberrechtlichen Wirkungen des Verbreitungsrechtes auch auf sämtliche weiteren Verbreitungshandlungen zu erstrecken, die nach der ersten mit Zustimmung des Berechtigten vorgenommenen gewerbsmäßigen Verbreitung durch Übereignung erfolgen können.»

Nach und nach rückte aber der Bundesgerichtshof von dieser Auffassung und gleichzeitig von den Vergleichen mit dem Patentrecht ab, um schließlich im Urteil vom 21. November 1958 festzustellen, daß der Urheber im Falle einer schuldrechtlichen Lizenz, durch die er dem Verleger die Verbreitung nur in einer bestimmten Vertriebsart gestattet, eine von ihm nicht erlaubte Vertriebsart nicht nur seinem Vertragsgegner, sondern auf Grund des voll bei ihm verbliebenen dinglichen Verbreitungs- und Verbotungsrechtes auch jedem Dritten untersagen könne. Zusammenfassend sei festgehalten, daß das deutsche Gesetz nach seinem Aufbau und Wortlaut der sogenannten Erschöpfungstheorie nicht entspricht und daß sich die deutsche Rechtsprechung allmählich davon abwendet.

Unter dem Einfluß der Wandlungen der deutschen Rechtsprechung stehen sicherlich auch die Entwürfe zum neuen deutschen Urheberrechtsgesetz. Während der Referentenentwurf⁹ in § 12, Abs. 2 noch bestimmte:

«Sind Vervielfältigungsstücke mit Zustimmung des Berechtigten im Geltungsbereich dieses Gesetzes in den Verkehr gebracht worden, so ist ihre Weiterverbreitung erlaubt»,

so sieht der Ministerialentwurf¹⁰ für das gewerbsmäßige Verleihen der Vervielfältigungsstücke bereits eine angemessene Vergütung an den Urheber vor.

c) Nach österreichischem Recht

Nach dem österreichischen Urheberrechtsgesetz vom 9. April 1936¹¹ hat der Urheber das ausschließliche Recht, Werkstücke zu verbreiten. Ohne seine Einwilligung dürfen Werkstücke weder feilgehalten noch auf eine Art, die das Werk der Öffentlichkeit zugänglich macht, in Verkehr gebracht werden. Darin ist das Recht zum Verleihen mit eingeschlossen.

⁹ Referentenentwürfe zur Urheberrechtsreform, veröffentlicht durch das Bundesjustizministerium, 1954

¹⁰ Entwürfe des Bundesjustizministeriums zur Urheberrechtsreform, Bonn 1959.

¹¹ Bundesgesetz vom 9. April 1936, BGBl. Nr. 111, über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte.

Dieser grundsätzlichen Bestimmung des § 16 für das Verbreitungsrecht wird indessen im 3. Absatz beigefügt:

«Dem Verbreitungsrecht unterliegen Werkstücke nicht, die mit Einwilligung des Berechtigten durch Übertragung des Eigentums in Verkehr gebracht worden sind.»

Die österreichische Lösung entspricht der schweizerischen, allerdings in einer eindeutigeren und genaueren Fassung des Gesetzestextes. Ein Unterschied besteht lediglich darin, daß nach österreichischem Recht nur das mit Einwilligung des Berechtigten übertragene Eigentum an die Grenze des Verbreitungsrechtes führt, wogegen nach schweizerischem Recht diese Grenze bei jedem rechtmäßigen In-Verkehr-Bringen erreicht wird.

Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, daß auch nach österreichischem Recht für den Urheber die Möglichkeit besteht, die Verbreitung räumlich zu begrenzen, um die Institution des geteilten Verlagsrechtes zu schützen.

d) Nach italienischem Recht

Art. 17 des italienischen Urheberrechtsgesetzes vom 22. April 1941¹² gewährt den Urhebern ein ausschließliches Recht, Werkexemplare in Verkehr zu bringen.

«Il diritto esclusivo di metter in commercio ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera o gli esemplari di essa.»

Im Unterschied zum schweizerischen Recht wird das Recht des Urhebers auf das «In-Verkehr-Setzen mit Gewinnzweck» beschränkt; die unentgeltliche Verbreitung von Werkexemplaren ist darnach ausgenommen.

Für die mechanischen Instrumente wird mit Art. 61, Ziffer 2 des Gesetzes zum Rechte des «porre in commercio» allerdings das Recht des «noleggiare» hinzugefügt. CASELLI¹³ gibt in seinem Kommentar zu, daß dies eigentlich im Vergleich mit den übrigen Werkexemplaren nicht unbedingt logisch sei, fügt aber bei, die Spezialbestimmung rechtfertige sich im Hinblick auf die Bedeutung, die dem Verleih mechanischer Instrumente zukomme. Diese Begründung ist nicht sehr überzeugend.

In einem weiteren Artikel, im Art. 69, wird bestimmt:

«E libero il prestito al pubblico, per uso personale, di esemplari di opere protette.

Tuttavia, quando l'organizzazione del prestito sia fatta a scopo di lucro,

¹² Legge del 22 aprile 1941 – XIX No. 623 sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

¹³ EDUARDO PIOLA CASELLI, Codice del Diritto di Autore, Commentario della legge di 22 aprile 1941, Torino 1943, Seite 435.

l'impresa deve essere autorizzata del Ministro per la cultura popolare di concerto con il Ministro per l'educazione nationale.»

Es handelt sich hier, wie bei der Sonderbestimmung im deutschen Urheberrecht, um nichts anderes, als daß die Verleiher vom Gesetzgeber eine Ausnahmeregelung erlangten. Dies wird von CASELLI¹⁴ auch unumwunden zugegeben, wobei er den Einbruch in das Verleihrecht des Urhebers etwas durch die Bemerkung zu mildern versucht, auch die Verleiher trügen dazu bei, die Werke bekannt zu machen und damit einen Anreiz beim Publikum zu schaffen. Die Beschränkung auf die behördlich autorisierten Bibliotheken sei, nach den Mitteilungen CASELLIS, darauf zurückzuführen, daß es in Italien auch fahrende Bibliotheken gebe, die, wenn sie nicht nur abgelegene Gebiete aufsuchten, den Absatz der Werkexemplare zu beeinträchtigen vermöchten. Alle diese Erklärungen ändern nichts an der Tatsache, daß es sich bei den erwähnten Bestimmungen des italienischen Urheberrechtsgesetzes sicherlich nicht um vom grundsätzlichen Denken her angeregte Regelungen handelt.

Die kurze Übersicht über die Regelungen in den Nachbarstaaten der Schweiz zeigt, daß das Verleihrecht als Bestandteil des Verbreitungsrechtes dem französischen Urheber zugebilligt worden ist, daß es in Deutschland und Italien auf Grund von Sonderbestimmungen weitgehend oder ganz verweigert wird und daß es in Österreich mit der erstmaligen Übertragung des Eigentums am Werkexemplar endigt.

Grundsätzlich andere Wege haben in den letzten Jahren die skandinavischen Staaten eingeschlagen. Sie gingen dazu über, von ihren Bibliotheken und Leihbüchereien eine öffentlich-rechtliche Abgabe für jedes ausgeliehene Werkexemplar zu verlangen. Diese Abgaben fließen in staatliche Fonds, aus dessen Mitteln die landeseigenen Schriftsteller unterstützt werden, wobei sich die Bemessung der Zahlungen bald nach der Anzahl der ausgeliehenen Exemplare von Werken des betreffenden Schriftstellers, bald nach der Bedürftigkeit der Schriftsteller, hier und da auch nach dem Bedürfnis der Aufmunterung zum schriftstellerischen Schaffen durch Literaturpreise und Stipendien richtet.

Die skandinavischen Regelungen haben – obschon sie nicht auf dem urheberrechtlichen Boden stehen – der Frage nach der Beschränkung des Verbreitungsrechtes neue Nahrung gegeben. Der diesjährige Kongreß der «Association littéraire et artistique internationale» hat, nach der Berichterstattung durch einen skandinavischen Rechtslehrer, den Wunsch ge-

¹⁴ EDUARDO PIOLA CASELLI, a.a.O., S. 451.

äußert, es möge dafür gesorgt werden, daß der Urheber an allen Gewinnen teilhabe, die durch die Verbreitung der Exemplare seiner Werke erzielt werden. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis sich in der Schweiz entsprechende Lösungsmöglichkeiten abzeichnen. Während dieser Zeit kann vor allem am Beispiel der französischen Erfahrungen festgestellt werden, ob sich die Lösung, dem Urheber die ganzen Verbreitungsrechte einzuräumen und die Regelung im einzelnen Fall den Vertragspartnern zu überlassen, bewährt hat. Diese freiheitliche Lösung würde dem schweizerischen Urheberrecht wohl am besten anstehen.

Résumé

Selon la législation suisse actuellement en vigueur, l'auteur ne dispose pas d'un droit de divulgation pour les exemplaires de ses œuvres, mais seulement du droit de les mettre en circulation. Dès lors, l'acquéreur d'exemplaires mis en circulation d'une manière licite est libre de les utiliser dans le cadre d'un «service de prêts» sans avoir à solliciter l'autorisation des auteurs pour autant toutefois qu'il n'ait pas pris d'engagements contractuels dérogatoires, ou contraires.

La nouvelle législation française accorde à l'auteur le droit de divulgation complet. Par contre, les dispositions légales allemandes, autrichiennes et italiennes ne lui permettent pas, dans la plupart des cas, d'intervenir auprès d'une maison de prêts qui s'est procuré les exemplaires sur le marché. Les pays scandinaves, enfin, ont créé un système de taxes d'état, auxquelles sont soumises les bibliothèques et les maisons de prêts.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

I. Patentrecht

PatG Art. 47 Abs. 1

Wiedereinsetzung in den früheren Stand ist auch ausgeschlossen, wenn die Säumnis von einer Hilfsperson des Patentbewerbers oder Patentinhabers oder von einer Hilfsperson seines Vertreters verschuldet worden ist.

BGE 87 I 217ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. Mai 1961 i. S. Whirlpool Corporation gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

Der amerikanische Patentanwalt der Whirlpool Corporation wurde von den Patentanwälten E. Blum & Co. rechtzeitig auf verschiedene Zahlungsfristen aufmerksam gemacht. Der amerikanische Patentanwalt hat sie nicht eingehalten, weil der Vorsteher der betreffenden Abteilung aus unerklärlichen Gründen eine erhebliche Zahl von Briefen, darunter auch jenen der Firma E. Blum & Co., unbeantwortet gelassen und unrichtig eingeordnet habe, was trotz normaler Überwachung seiner Tätigkeit von den Leitern des Bureaus erst Ende Oktober 1960 entdeckt worden sei.

Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum wies das Wiedereinsetzungsgesuch und das Bundesgericht die dagegen eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter anderem mit folgenden Erwägungen ab:

I. Der Patentbewerber oder Patentinhaber ist gemäß Art. 47 PatG auf sein Gesuch hin in den früheren Stand wiedereinzusetzen, wenn er glaubhaft macht, «daß er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch das Gesetz oder die Vollziehungsverordnung vorgeschriebenen oder vom Amt für geistiges Eigentum angesetzten Frist verhindert wurde».

Diese Bestimmung spricht nur vom Verschulden des Patentbewerbers oder Patentinhabers. Daraus darf nicht geschlossen werden, die Wiedereinsetzung müsse gewährt werden, wenn glaubhaft ist, daß er die Säumnis nicht persönlich verschuldet habe. Der

Patentbewerber oder Patentinhaber handelt meistens durch Hilfspersonen. Er bedient sich namentlich eines Vertreters. Wer in der Schweiz keinen Wohnsitz hat, ist geradezu verpflichtet, einen hier niedergelassenen Vertreter zu bestellen, der im Verfahren vor den Verwaltungsbehörden und vor dem Richter handelt (Art. 13 PatG, Art. 7 Abs. 4 VVo zum PatG). Die Wiedereinsetzung würde daher zu Regel und dier Fristen verlohren meistens ihren Sinn, wenn der Patentbewerber und Patentinhaber nicht auch für das Verschulden von Hilfspersonen, namentlich des Vertreters, einzustehen hätte. Er brauchte dann nur glaubhaft zu machen, daß er bei der Auswahl und Unterrichtung der Hilfspersonen keinen die Säumnis verursachenden Fehler begangen habe. Das wäre um so unerträglicher, als Art. 47 PatG nicht einmal einen Beweis verlangt, sondern bloßes Glaubhaftmachen genügen läßt.

Die Beschwerdeführerin möchte Art. 55 OR angewendet wissen, wonach der Geschäftsherr für den Schaden haftet, den seine Angestellten oder Arbeiter in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, daß er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet habe, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder daß der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre. Diese Bestimmung regelt die Verantwortlichkeit des Geschäftsherrn für einen Schaden, den seine Hilfsperson einem Dritten durch unerlaubte Handlung zufügt. Dieser Fall hat mit dem in Art. 47 PatG geregelten nichts gemein. Wenn eine Hilfsperson die Vorkehren unterläßt, die der Patentbewerber oder Patentinhaber treffen müßte, um eine Frist einzuhalten, benachteiligt sie nicht einen unbeteiligten Dritten, sondern den Geschäftsherrn selbst. Dieser hat daher grundsätzlich den Nachteil aus dem Versagen der Hilfsperson selber zu tragen, gleich wie in den von Art. 101 OR erfaßten Fällen, wo jemand die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis durch eine Hilfsperson vornehmen läßt. Wer Pflichten hat oder Rechte ausüben will, muß die aus ihrer Nichterfüllung bzw. Nichtausübung entstehenden Folgen auf sich nehmen, wenn er, statt selber zu handeln, Hilfspersonen beizieht. Er soll sich seinen eigenen Verpflichtungen oder Obliegenheiten nicht dadurch entziehen können, daß er Hilfspersonen einsetzt. Daß Art. 101 OR nicht nur auf die dem Obligationenrecht unterstehenden, sondern auch auf andere zivilrechtliche Verhältnisse anwendbar ist, ergibt sich aus Art. 7 ZGB. Ein solches Verhältnis liegt hier vor, denn die Fristen, die Art. 42 PatG setzt, müssen zur Erhaltung des Patentes, also zur Wahrung eines privaten Rechtes eingehalten werden. Daß dieses ein absolutes Recht ist, während die Hilfsperson in den von Art. 101 OR unmittelbar erfaßten Fällen zur Ausübung eines relativen Rechtes beigezogen wird, ändert nichts. In der Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 25. April 1950 über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente wurde denn auch in Erläuterung des dem Art. 47 PatG entsprechenden Art. 48 des Entwurfes ausgeführt, ein Mangel an Sorgfalt des Vertreters falle dem Vertretenen zur Last (BB1 1950 I 1033). Auf dem gleichen Boden steht Art. 35 OG, der die Wiederherstellung gegen die Folgen der Versäumung einer Frist in der Bundesrechtspflege nur dann gestattet, «wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, in-ert der Frist zu handeln». Auch Art. 13 BZP stellt das unverschuldete Hindernis in der Person des Vertreters dem unverschuldeten Hindernis in der Person des Säumigen gleich und bringt damit zum Ausdruck, daß Wiederherstellung nur gewährt werden darf, wenn weder dieser noch jener an der Säumnis schuld ist.

Hat der Patentbewerber oder Patentinhaber für das Verschulden seines Vertreters einzustehen, so ist ihm auch das Verschulden von Angestellten oder andern Hilfsper-

sonen des Vertreters anzurechnen, denn diese sind mittelbar auch Hilfspersonen des Vertretenen. Diese Auffassung liegt auch den Erwägungen in BGE 85 I 71 zugrunde. Das Bundesgericht führte dort, ohne die Frage entscheiden zu müssen, im Hinblick auf Art. 47 Abs. 1 PatG aus: «Schuldlosigkeit im Sinne dieser Bestimmung läßt sich zur Not allenfalls noch annehmen, wenn der Erfinder die Besorgung seiner Patentangelegenheiten einem Patentanwalt übertragen hat und dieser die Fristenkontrolle durch einen zuverlässigen und gewissenhaft befundenen Angestellten vornehmen läßt, dem dann ein Versehen unterläuft.» Das heißt nicht, das Wiedereinsetzungsgesuch sei schlechthin begründet, wenn den Patentanwalt persönlich keinen Vorwurf treffe, wie immer auch sein Angestellter sich verhalten haben möge. Gegenteils nur wurde ein «Versehen» des zuverlässigen und gewissenhaften Angestellten «zur Not allenfalls» als Wiedereinsetzungsgrund ins Auge gefaßt, also ein entschuldbares einmaliges Versagen eines im übrigen pflichtgetreuen Angestellten.

2. Was die Beschwerdeführerin über Rechtsanwalt Okubo, den Vorsteher der Auslandabteilung der Gesellschaft Hill, Sherman, Meroni, Gross & Simpson, ausführt und durch eine eidesstattliche Erklärung des Gesellschafters Donald J. Simpson glaubhaft macht, ist nicht ein einmaliges entschuldbares Versehen eines zuverlässigen und gewissenhaften Angestellten, sondern zeigt, daß die Nichtzahlung der vier Jahresgebühren die Folge einer wiederholten erheblichen Pflichtvergessenheit eines in leitender Stellung tätigen Funktionärs der Parteivertreterin war. Okubo ordnete eine beträchtliche Zahl von Briefen unrichtig ein und gab ihnen keine weitere Folge. Simpson kann sich dieses Verhalten nicht erklären, nennt also keinen Grund, der es zu entschuldigen vermöchte. Die Beschwerdeführerin spricht von einem «psychischen Unvermögen» Okubos, seine Arbeit zu bewältigen, von einem «allgemeinen Rückstand in der Arbeit», den sie dem «chronischen Übel der heutigen Geschäftslast» zuschreibt. Das entschuldigt Okubo und dessen Arbeitgeberin nicht. Wer nicht imstande ist, auch bei großer Geschäftslast gewissenhaft zu arbeiten, muß sich entlasten, nötigenfalls durch Ablehnung von Aufträgen. Die Auffassung der Beschwerdeführerin, Okubo sei das entschuld bare Opfer einer Überlastung mit Arbeit, verträgt sich zudem nicht mit der aus der eidesstattlichen Erklärung hervorgehenden Tatsache, daß seine Arbeitgeberin ihn entließ, als sie von seinem Verhalten Kenntnis erhielt. Daß er ausgebildeter und zur Prozeßführung vor den höchsten Gerichten zugelassener Rechtsanwalt ist, die Auslandabteilung seiner Arbeitgeberin leitete und mit dem Fristenwesen vertraut war, rückt sein Verhalten nicht in ein milderer Licht. Seine Bildung und Fachkenntnisse erlaubten ihm, die Folgen seines Tuns und Unterlassens vorauszusehen, und seine mit Verantwortung verbundene Stellung verpflichtete ihn zu sorgfältiger Pflichterfüllung. Die Beschwerdeführerin läßt selber ausführen, es sei zu bedenken, «daß eine Versäumnis der vorliegenden Art die wirtschaftliche Existenz Okubos auf dem Gebiete der gewerblichen Schutzrechte in Frage stellen mußte und auch in Frage gestellt hat, was ihm zweifellos bewußt war und ihm nicht gleichgültig sein konnte». Gerade dieses Wissen macht die Schuld dieser Hilfsperson besonders schwer...

PatG Art. 47 Abs. 1, OG Art. 103 Abs. 1

Der Patentanwalt kann weder vom Amt für geistiges Eigentum, noch vom Bundesgericht als Beschwerdeinstanz im eigenen Namen verlan-

gen, daß der Auftraggeber in den früheren Stand wiedereingesetzt werde.

BGE 87 I 223 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Juni 1961 i.S. N.N. gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

Der Patentanwalt N.N. erhielt am 8. Dezember 1960 den Auftrag, ein Patentgesuch vor Ablauf der Prioritätsfrist am 12. Dezember einzureichen. Die Einreichung erfolgte jedoch erst am 16. Dezember 1960. Um die Folgen der Verwirkung des Prioritätsrechts abzuwenden, ersuchte N.N. gleichzeitig das Amt für geistiges Eigentum im Namen des Patentanmelders Knapp und im eigenen Namen um Wiedereinsetzung in den früheren Stand.

Das Amt für geistiges Eigentum wies das Wiedereinsetzungsgesuch, «gestellt von Ottmar Knapp... vertreten durch N.N.», ab, weil die Versäumung der Prioritätsfrist einem unentschuldbaren Organisationsfehler im Bureau N.N. zuzuschreiben sei.

Der Patentanwalt N.N. führte im eigenen Namen Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, die Verfügung des Amtes sei aufzuheben und in bezug auf die Prioritätsfrist die Wiedereinsetzung zu gewähren. Das Bundesgericht ist aus folgenden Erwägungen auf die Beschwerde nicht eingetreten:

Gemäß Art. 103 Abs. 1 OG ist zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde berechtigt, «wer in dem angefochtenen Entscheide als Partei beteiligt war oder durch ihn in seinen Rechten verletzt worden ist».

a) Das Amt für geistiges Eigentum hat die Verfügung vom 22. Februar 1961 zu dem «von Ottmar Knapp..., vertreten durch N.N.», gestellten Gesuch getroffen, N.N. im angefochtenen Entscheide also ausdrücklich nur als Vertreter, nicht als Partei behandelt, obwohl er das Wiedereinsetzungsgesuch außer im Namen des Knapp auch im eigenen Namen gestellt hatte. Der Beschwerdeführer war somit nicht «in dem angefochtenen Entscheide als Partei beteiligt». Er ist daher zur Beschwerdeführung nur berechtigt, wenn er durch diesen «in seinen Rechten verletzt worden ist».

b) Mit der Versäumung der Prioritätsfrist geht nur ein Recht des Patentbewerbers, nicht auch ein solches seines Vertreters unter. Das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand ist daher im Namen des Patentbewerbers, nicht im Namen seines Vertreters zu stellen, und Wiedereinsetzung kann nur jenem, nicht auch diesem gewährt werden. Der Vertreter hat auch nicht Anspruch darauf, daß der Patentbewerber wiedereingesetzt werde. Dieser allein kann bestimmen, ob er sein Prioritätsrecht wiederherstellen lassen will. Diese Ordnung ergibt sich denn auch deutlich aus Art. 47 Abs. 1 PatG, der lautet: «Vermag der Patentbewerber oder Patentinhaber glaubhaft zu machen, daß er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch das Gesetz oder die Vollziehungsverordnung vorgeschriebenen oder vom Amt für geistiges Eigentum an-

gesetzten Frist verhindert wurde, so ist ihm auf sein Gesuch hin Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren». Diese Bestimmung sagt nichts von einem Gesuch des Vertreters oder von dessen Wiedereinsetzung in den früheren Stand. Die Auffassung von BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bern 1959, S.668, der Vertreter sei zum Antrag auf Wiedereinsetzung legitimiert, wenn er einen in seiner Person liegenden Wiedereinsetzungsgrund glaubhaft machen könne, entbehrt der gesetzlichen Grundlage.

Die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist dient selbst dann nicht der Wahrung eines Rechtes des Vertreters, wenn dieser den Ablauf der Frist verschuldet hat und daher Gefahr läuft, vom Patentbewerber auf Ersatz eines Schadens belangt zu werden. Die Wiedereinsetzung würde zwar diese Gefahr bannen, läge also insofern in seinem Interesse, als er dann keinen Schadenersatzprozeß zu befürchten brauchte. Zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde befugt ist jedoch jemand nicht schon, wenn ihm die Anfechtung des Entscheides nützen kann, er also an ihr interessiert ist (BGE 75 I 381 ff.). Der Entscheid muß ihn vielmehr in seinen Rechten (droits, diritti) verletzen. Rechte des Vertreters wären durch die Nichtwiederherstellung der Prioritätsfrist jedoch nur verletzt, wenn damit verbindlich festgestellt wäre, daß er dem Patentbewerber Schadenersatz schulde. Von einer solchen Feststellung kann keine Rede sein. Indem das Amt für geistiges Eigentum die Wiedereinsetzung Knapps in den früheren Stand mit der Begründung ablehnte, die Versäumung der Prioritätsfrist sei einem unentschuldbaren Organisationsfehler im Büro des Vertreters des Patentbewerbers zuzuschreiben, entschied es nicht, N.N. sei dem Knapp zum Ersatz von Schaden verpflichtet. Es bejahte damit die Schadenersatzpflicht nicht einmal vorfrageweise und dem Grundsatz nach. Dem Beschwerdeführer bleibt unbenommen, es zu einem Prozesse vor dem Zivilrichter kommen zu lassen, wenn Knapp gegen ihn Schadenersatzansprüche stellt, und der Zivilrichter hat dann in jeder Hinsicht frei zu prüfen, ob der Beschwerdeführer seine Pflichten aus dem Rechtsverhältnis zu seinem Auftraggeber verletzt habe. Auch ein zur Verschuldensfrage Stellung nehmender Entscheid des Bundesgerichts als Verwaltungsgericht würde den Zivilrichter im Schadenersatzprozeß zwischen Knapp und N.N. nicht binden.

Der Beschwerdeführer ist in seinen Rechten auch nicht etwa deshalb verletzt, weil der Vorwurf, er habe den erhaltenen Auftrag nicht mit der nötigen Sorgfalt ausgeführt, sein seelisches Gleichgewicht oder sein berufliches Ansehen beeinträchtigen vermag. Der Umstand allein, daß Entscheidungsgründe der Verwaltung jemanden in seinen Gefühlen verletzen oder seinem Ansehen schaden können, also in die Sphäre seiner Persönlichkeit eindringen, berechtigt den Betroffenen nicht, den Entscheid durch Verwaltungsgerichtsbeschwerde anzufechten. Nur wer durch das Dispositiv eines Entscheides in seinen Rechten verletzt wird, ist zur Beschwerde legitimiert.

OG Art. 67

Voraussetzungen für die Anordnung von Beweismaßnahmen durch das Bundesgericht.

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 28. Juni 1961 i.S. Sch. und N. gegen C.H. & Cie. A.G.

Das Handelsgericht des Kantons St.Gallen hat unter Berufung auf die

im Gericht vertretene Sachkunde ohne Einholung einer Expertise eine Patentnichtigkeits-Widerklage gutgeheißen. Das Kassationsgericht des Kantons St. Gallen hat die von den Klägern eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde, mit welcher geltend gemacht wurde, das Handelsgericht habe sich willkürlich auf richterliche Sachkunde berufen, abgewiesen. Das Kassationsgericht ging davon aus, daß die Prüfung der Frage, ob das Patent nichtig sei, ohne Zuhilfenahme besonderer Sachkunde nicht erfolgen konnte. Der diese Fragen Beurteilende bedürfe einer technischen Bildung, welche durch die Kenntnis der technischen Entwicklung des Maschinentyps ergänzt sein müsse. Diese Kenntnisse könnten sowohl durch praktische Tätigkeit in der betreffenden Branche als auch durch das Studium der einschlägigen Fachliteratur und der zu Patenten angemeldeten Neuerungen gewonnen werden. In diesem Sinne könne es für das Vorliegen der erforderlichen Sachkunde auch genügen, daß der Beurteilende sich einerseits über eine zuverlässige maschinentechnische Bildung ausweise und anderseits alles für das Studium nötige Material zur Verfügung habe.

Das Vorhandensein besonderer Fachkunde in der Mitte des Handelsgerichtes dürfe nur bejaht werden, wenn sie den Experten zu ersetzen vermöge. Die besondere Sachkunde auch des Fachrichters müsse absolut zuverlässig sein. Das Fachgericht könne sich auf die Sachkunde auch nur eines einzigen Mitgliedes stützen, wenn diese Sachkunde über jeden Zweifel erhaben sei und wenn die Beurteilung durch den sachverständigen Richter die nicht sachkundigen Gerichtsmitglieder voll zu überzeugen vermöge. Im vorliegenden Falle verfüge Handelsrichter W. St. als dipl. Maschineningenieur zweifellos über die bildungsmäßigen Grundlagen, die es ihm erlaubten, sich auf Grund vorhandener Unterlagen in Probleme der Maschinentechnik einzuarbeiten. Die Beschwerdeführer erklärten, daß ihm die besonderen Kenntnisse der Zerkleinerungsmaschinen und besonders von Zerkleinerungsmaschinen für das Metzgereigewerbe abgehen. In dieser Beziehung sei aber zu berücksichtigen, daß das Handelsgericht und mit ihm die Fachrichter für die Beurteilung der Fachfragen über umfangreiche von den Parteien eingelegte Akten verfügten. Um so eher habe sich das Handelsgericht ohne Willkür auf die Sachkunde von Handelsrichter W. St. verlassen dürfen, auch wenn diesem Spezialkenntnisse über den betreffenden Maschinentyp abgingen. Das Handelsgericht habe auch ohne Willkür davon ausgehen können, daß Handelsrichter W. St. ohne Spezialkenntnisse über Zerkleinerungsgeräte in der Lage sei, die bei der den Gegenstand des streitigen Patentes bildenden Maschine erzielten technischen Fortschritte auf die Frage der Erfindungshöhe zu prüfen. Un-

ter diesen Umständen seien spezielle Vorkenntnisse auf dem Gebiete des gerade zur Beurteilung stehenden Maschinentyps nicht unbedingt erforderlich. Es brauche daher nicht geprüft zu werden, ob Handelsrichter W. St. Spezialkenntnisse auf dem Gebiete der Zerkleinerungsmaschinen besitze. Grundsätzlich aber wäre zu wünschen, daß das Handelsgericht, wenn es auf die Sachkunde eines Mitgliedes abstelle, in den Urteilsabwägungen im einzelnen angebe, worin diese Sachkunde genau bestehe.

Das Bundesgericht hat die gegen das Urteil des Handelsgerichtes gleichzeitig eingereichte Berufung ebenfalls abgewiesen und unter anderem folgende Erwägungen angestellt:

2. ... Die Kläger verlangen unter Berufung auf Art. 67 OG, daß das Bundesgericht die technischen Feststellungen und Schlußfolgerungen der Vorinstanz überprüfe und zu diesem Behufe das Gutachten eines Fachmannes einhole.

Zur Begründung dieses Antrages machen die Kläger geltend, die genannten Mitglieder des Handelsgerichtes verfügten nicht über die Fachkunde, die für die Beurteilung des Vorliegens der Erfindungseigenschaft, namentlich der Erfindungshöhe, erforderlich sei; sie könnten nicht als «gut ausgebildeter Fachmann» im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das technische Fachgebiet der Zerkleinerungsmaschinen gelten.

Bei der Beurteilung dieser Rüge ist davon auszugehen, daß das Bundesrecht weder für die Zivilprozesse im allgemeinen, noch für die Patentprozesse im besonderen Beweisvorschriften darüber enthält, wie der kantonale Richter den Tatbestand zu ermitteln hat, auf welche Beweismittel (Zeugenaussagen, Expertisen, Augenschein, Parteierklärungen usw.) er seine Urteilsfindung über die tatsächlichen Verhältnisse zu gründen hat. Vor allem bestimmt das Bundesrecht nicht, ob und unter welchen Voraussetzungen der Sachrichter hiebei auf seine eigene Fachkunde abstellen darf oder einen oder mehrere außerhalb des Gerichtes stehende Sachverständige beiziehen muß. Hierüber befindet der kantonale Richter im Rahmen der von Bundesrechts wegen anerkannten freien Beweiswürdigung. Seine Rechtsstellung wird in dieser Hinsicht durch den rev. Art. 67 OG für den Patentprozeß nicht berührt und seine Befugnisse werden nicht eingeengt. Das Bundesgericht hat denn auch wiederholt entschieden, daß auch unter der Herrschaft der erwähnten Gesetzesbestimmung die Ermittlung des Sachverhaltes nach wie vor grundsätzlich in der Zuständigkeit und Verantwortlichkeit des kantonalen Richters verbleibe (BGE 86 II 103 ff. und dort erwähnte Entscheide).

Der vorliegende Fall bestätigt erneut die Richtigkeit der dargelegten Rechtsauffassung und läßt erkennen, zu welchen unerträglichen Konsequenzen die von den Klägern begehrte Überprüfung der fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten bestimmter Mitglieder eines kantonalen Gerichtes führen müßte. Es mag offen bleiben, ob der Fachrichter, soweit er bestimmte Fragen wie ein beigezogener Gutachter fachkundig würdigt und seine Ausführungen vom Gericht wie ein Gutachten verwertet werden, als Richter oder als Experte im Sinne einer Hilfsperson des Richters zu betrachten sei. Im einen wie im andern Falle ist das Bundesgericht weder befugt, noch imstande, zu beurteilen, ob eine bestimmte Person geeignet sei, in der Eigenschaft des Fachrichters oder des Experten

eine tatbeständliche Frage fachlich richtig zu behandeln und zu beantworten. Die Maßnahmen, die zu einer Überprüfung dieser Eignung erforderlich wären (Einholung einer Vernehmlassung des betreffenden Fachrichters oder des Gerichts, dem er angehört, Einziehung von Berichten über seine fachlichen Qualitäten und dergl.), würden Eingriffe in die kantonale Rechtspflege darstellen, welche mit der staatsrechtlich verankerten Abgrenzung der Zuständigkeit der Kantone einerseits und des Bundes andererseits unvereinbar wären.

Auch im Patentprozeß hat somit das Bundesgericht nicht ein Urteil über die fachliche Fähigkeit oder Unfähigkeit eines kantonalen Fachrichters abzugeben. Es hat einzig auf Grund des Inhaltes der Meinungsäußerung des Fachrichters über tatsächliche Verhältnisse technischer Natur zu entscheiden, ob sie den in der Rechtsprechung umschriebenen Anforderungen genügen (BGE 85 II 512, 86 II 103).

Zu Unrecht berufen sich die Kläger in diesem Zusammenhang auf den in der Rechtsprechung entwickelten Begriff des «gut ausgebildeten Fachmannes». Die einschlägige Rechtsprechung befaßt sich nicht mit den bei einem kantonalen Fachrichter vorausgesetzten Fähigkeiten, sondern mit der Umschreibung bestimmter Voraussetzungen der Patentierung (insbesondere im Hinblick auf Erfindungshöhe und klare Definition der Erfindung)...

3. ... Die Kläger beanstanden sodann, daß über die Feststellungen und Ausführungen der sachkundigen Richter entgegen der Vorschrift von Art. 51 Abs. 1 lit. c OG nicht ein Protokoll verfaßt wurde. Wie jedoch das Bundesgericht in seinem (nicht veröffentlichten) Urteil vom 7. Juli 1960 in Sachen Billion und Kons. gegen Niederer & Co. entschieden hat, kann diese Protokollierung darin bestehen, daß die Ausführungen der Sachrichter im Urteil wiedergegeben werden. Das ist hier geschehen, wenn auch – gleich wie im oben genannten Falle – etwas summarisch. Da die Auffassung der sachkundigen Richter aber immerhin noch in einer Weise zum Ausdruck kommt, die eine Überprüfung durch das Bundesgericht erlaubt, kann für einmal noch von der Rückweisung der Sache im Sinne von Art. 52 OG an die Vorinstanz Umgang genommen werden. Jedoch ist das Handelsgericht erneut darauf aufmerksam zu machen, daß das Gesetz eine möglichst genaue und ausführliche Wiedergabe der Voten der Fachrichter im Protokoll oder im Urteil verlangt...

Die Kläger machen weiter geltend, sie sähen sich durch die Berufung des Handelsgerichts auf die nicht vorhandene Fachkunde zweier seiner Mitglieder und durch die weitgehende Übernahme des beklagischen Privatgutachtens «in ihrem berechtigten Anspruch auf Durchführung einer objektiven und unabhängigen gerichtlichen Expertise getäuscht».

Dieser Einwand ist unbehelflich. Das Bundesrecht verleiht weder allgemein, noch für Patentstreitigkeiten im besonderen, einen Anspruch auf Einholung eines Gutachtens eines Sachverständigen außerhalb des Gerichts. Es verbietet den Kantonen nicht, für die Ermittlung des Sachverhaltes wegen besonderer Sachkunde einzelner Richter vom Beweis durch Sachverständige Umgang zu nehmen und die erforderlichen Feststellungen mit Hilfe dieser Kenntnisse einzelner Gerichtsmitglieder zu treffen. Um von dieser Möglichkeit Gebrauch machen zu können, hat der Kanton St. Gallen wie andere Kantone eine Handelsgericht geschaffen, in welchem Richter mit besonderer Sachkunde mitwirken...

II. Markenrecht

MSchG Art. 6 Abs. 1 und UWG Art. 2

Die Wortmarken BIC und BIG-PEN für Kugelschreiber sind verwechselbar (Erw. 2).

Die markenmäßige und die nicht-markenmäßige Verwendung einer verwechselbaren Marke stellt überdies unlauteren Wettbewerb dar (Erw. 3).

BGE 87 II 35 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Februar 1961 i.S. Plastofin A.G. gegen Bich und Konsorten.

Die Kläger sind Inhaber bzw. Lizenznehmer des Inhabers der im Jahre 1951 eingetragenen Marke BIC für Kugelschreiber. Die Beklagte ließ 1954 die Marke BIG-PEN eintragen, die sie ebenfalls für Kugelschreiber verwendete.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich und das Bundesgericht verurteilten die Beklagte wegen Markenrechtsverletzung und unlauterem Wettbewerb, im wesentlichen auf Grund der folgenden Erwägungen:

2. Die beiden in Frage stehenden Marken werden für die gleiche Ware – Kugelschreiber – verwendet. Die Marke der Beklagten ist daher gemäß Art. 6 MSchG nur zulässig, wenn sie sich von der früher eingetragenen klägerischen Marke durch wesentliche Merkmale unterscheidet.

a) Ob diesem Erfordernis genügt ist, beurteilt sich gemäß ständiger Rechtsprechung nach dem Gesamteindruck der zu vergleichenden Zeichen (BGE 84 II 446 Erw. 3, 78 II 380f. und dort erwähnte Entscheide). Die Verwechselbarkeit im Sinne des Gesetzes wird deshalb weder dadurch ausgeschlossen, daß alle Bestandteile der zu vergleichenden Marken verschieden sind, noch ist sie notwendigerweise gegeben, wenn einzelne von ihnen miteinander übereinstimmen. Es geht daher nicht an, die zu vergleichenden Marken in ihre einzelnen Bestandteile zu zergliedern und diese gesondert zu betrachten (BGE 78 II 381). Deshalb ist es verfehlt, wenn die Vorinstanz zunächst der klägerischen Marke BIG der beklagtischen Marke BIG-PEN gegenüberstellt, die Verwechselbarkeit von BIC und BIG bejaht und hernach untersucht, ob diese Verwechselbarkeit durch den Zusatz PEN der beklagtischen Marke beseitigt werde. Zu vergleichen sind vielmehr die beiden Marken als Ganzes, nach ihrem Gesamteindruck.

b) Maßgebend ist der Gesamteindruck der beiden Marken auf den letzten Abnehmer (84 II 445 Erw. 2 und dort erwähnte Entscheide), hier also der Eindruck auf das breite Publikum, das als Abnehmer der Kugelschreiber in Betracht kommt. Dieser Gesamteindruck hängt bei Wortmarken im wesentlichen vom Wortklang und Schriftbild ab (BGE 78 II 381). Sodann ist zu beachten, daß es sich bei den Kugelschreibern beider Parteien um billige Massenartikel des täglichen Gebrauches handelt, die vom Käufer ohne große Aufmerksamkeit erstanden werden und bei denen daher besonders strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Marken zu stellen sind (BGE 73 II 60,

63 II 284). Endlich ist in Betracht zu ziehen, daß der Käufer die beiden Marken häufig nicht nebeneinander sieht, sondern auf das vorab aus der Reklame gewonnene Erinnerungsbild abstellen muß, weshalb gemäß ständiger Rechtsprechung dem Gedächtniseindruck, den eine Marke zurückläßt, bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr besondere Bedeutung zukommt (BGE 78 II 381f.).

c) Nach diesen Grundsätzen ist eine ausreichende Unterscheidbarkeit der beiden Marken mit der Vorinstanz zu verneinen. Wohl besteht die klägerische Marke aus dem einzigen Worte BIC, die Marke BIG-PEN der Beklagten dagegen aus zwei Worten. Aber der Zusatz PEN ist nicht geeignet, das Erinnerungsbild in nachhaltiger Weise zu beeinflussen. Ein Käufer, der auch nur über die bescheidensten Anfangskenntnisse der englischen Sprache verfügt, — was heutzutage doch für einen großen Teil der schweizerischen Bevölkerung zutrifft —, weiß, daß PEN Feder bedeutet; der Zusatz stellt für ihn somit eine Sachbezeichnung dar, der naturgemäß keine starke Kennzeichnungskraft innewohnt und die deshalb auf das Erinnerungsbild ohne große Wirkung bleibt. Aber auch für den Käufer, dem die Bedeutung des englischen Wortes PEN unbekannt ist und der es daher als Phantasiebezeichnung auffaßt, ist deren Unterscheidungskraft gering, da der Zusatz PEN sich auch in zahlreichen anderen Bezeichnungen für Schreibgeräte findet, wie z.B. in «Fountain Pen», «Waterman Pen», «Papermate Pen» u.a.m.

Was von der Marke BIG-PEN in der Erinnerung haften bleibt, ist das Wort BIG, das in Wortklang und Schriftbild mit der klägerischen Marke BIC unbestreitbar sehr große Ähnlichkeit aufweist. Das hat zur Folge, daß beim Käufer, der die Marke BIG-PEN zu Gesicht bekommt, eine Ideenverbindung mit der Marke BIC, der er schon früher begegnet ist, wachgerufen wird. Selbst wenn er sich darüber Rechenschaft gibt, daß das Zeichen der Beklagten einen Zusatz aufweist, so könnte er doch zu der Annahme neigen, bei den damit versehenen Kugelschreibern handle es sich, gleich wie bei den Schreibgeräten BIC-poche, BIC-cristal, BIC-IMAC, BIC-Clic um eine besondere Sorte von Kugelschreibern, die ebenfalls von den Klägern stamme. Solche Unternehmensverwechselbarkeit genügt aber gemäß ständiger Rechtsprechung, um eine Marke unzulässig zu machen (BGE 84 II 319, 77 II 333 und dort erwähnte Entscheide).

Die Beklagte wendet weiter ein, wer auch nur einigermaßen Englisch verstehe, wisse, das BIG «groß» bedeute, also ein Eigenschaftswort sei und daher nicht den Hauptbestandteil der Marke bilden könne, zu dem das Substantiv PEN nur einen Zusatz bedeute; es bestehe daher keine Gefahr, daß der Käufer die Bezeichnung BIG-PEN als BIC-Feder auffasse. Auch dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Die Beklagte erkennt, daß der Käufer, der die Marke BIG-PEN zu Gesicht bekommt, infolge einer Erinnerungstäuschung auch annehmen könnte, die Marke der Kläger, die ihm früher begegnet war, sei nicht BIC, sondern BIG. Auch der Gefahr einer solchen Erinnerungstäuschung soll aber durch das Erfordernis der klaren Unterscheidbarkeit von Marken vorgebeugt werden.

Unbehelflich ist auch der Hinweis der Beklagten darauf, daß sie ihre Marke in Anlehnung an den Ausdruck BIG-BEN, die allgemein bekannte Bezeichnung der großen Glocke des Uhrturms des Parlamentsgebäudes von Westminster in London, gewählt habe. Selbst wenn dies zutreffen sollte und auch beim Publikum eine Gedankenverbindung dieses Inhalts hervorgerufen werden kann, so bleibt doch daneben auch die Gefahr bestehen, daß die Bezeichnung mit der Marke der Kläger in Verbindung gebracht wird.

Zu Unrecht glaubt schließlich die Beklagte die Verwechselbarkeit damit bestreiten

zu können, daß es sich bei den Erzeugnissen beider Parteien um billige Massenartikel handle, bei denen sich der Käufer über Qualität und Herkunft keine bestimmten Vorstellungen mache und es ihm gleichgültig sei, ob er einen Kugelschreiber der Kläger oder einen solchen der Beklagten oder sonst eines andern Herstellers erstehe. Dieser Umstand kann für die Bemessung des Schadenersatzanspruches wegen Markenverletzung oder unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts von Belang sein. Für die Beurteilung der grundsätzlichen Frage des Vorliegens einer Markenverletzung aber muß, gerade weil es sich um billige Massenartikel handelt, nach den eingangs dargelegten Grundsätzen an die Unterscheidbarkeit ein strenger Maßstab angelegt werden.

3. Die Marke BIG-PEN der Beklagten ist somit wegen ihrer Verwechselbarkeit mit der klägerischen Marke BIC nach Art. 6 MSchG unzulässig und daher zu löschen...

Mit der Verwendung der Bezeichnung BIG-PEN sei es als Marke, sei es in nicht markenmäßiger Weise in Drucksachen, in der Reklame usw. begehrt die Beklagte überdies unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG gegenüber den Klägern; denn die Bestimmungen des UWG sind nach der Rechtsprechung (BGE 73 II 117 Erw. 4, 76 II 94 Erw. 7, 79 II 221 Erw. 1) kumulativ neben denjenigen des MSchG anwendbar. Die Vorinstanz hat daher mit Recht das Feststellungs- und Unterlassungsbegehren der Kläger auch geschützt, soweit es sich auf das UWG stützt.

MSchG Art. 6 Abs. 3 und Art. 24, UWG Art. 2, ZGB Art. 29

Kaffee und Tee einerseits und Kaffeemühlen und Haushaltgeräte andererseits sind nicht gänzlich voneinander abweichende Waren (Erw. 1 bis 3).

Voraussetzungen und Umfang des Unterlassungsanspruches aus Markenrecht (Erw. 4 Abs. 1).

Wer eine Sache unbefugterweise mit einem fremden Namen bezeichnet, maßt sich diesen an (Erw. 4 Abs. 2).

Ein nach MSchG und ZGB Art. 29 bestehender Unterlassungsanspruch ist nicht außerdem nach UWG zu schützen (Erw. 4 Abs. 3).

BGE 87 II 107 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 1961 i.S. Narok A.G. gegen Müller.

Die Narok A.G. ist seit 1934 Inhaberin der Wortmarke «Narok» für «Nahrungs- und Genußmittel, insbesondere Kaffee und Tee». Müller hinterlegte im Jahre 1959 die gleichlautende Wortmarke «Narok» für «Kaffeemühlen und Haushaltgeräte». Wiederholter Aufforderung der Narok A.G., sie löschen zu lassen, entsprach er nicht.

Die Narok A.G. klagte gegen Müller beim Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt auf Feststellung der Nichtigkeit und auf Unterlassung der weiteren Verwendung der Bezeichnung Narok «als Marke, als Name oder in anderer Weise». Die Klage wurde vom Zivilgericht abgewiesen, vom Bun-

desgericht jedoch gutgeheißen mit der Einschränkung, daß der Beklagte zur Unterlassung lediglich hinsichtlich Kaffeemühlen und Haushaltgeräte verurteilt wurde. Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:

1. Erzeugnisse weichen nicht schon dann gänzlich voneinander ab, wenn sie auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht miteinander verwechselt werden können, sondern nur dann, wenn die letzten Abnehmer vermutlich nicht annehmen, der Inhaber der früher hinterlegten Marke habe auch die mit der übereinstimmenden oder ähnlichen Marke versehenen Erzeugnisse des andern hergestellt oder auf den Markt gebracht (BGE 33 II 451, 38 II 708f., 56 II 404ff., 62 II 64, 65 II 207, 77 II 333f., 84 II 319). An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten, denn sie beruht auf dem zutreffenden Gedanken, daß die einem bestimmten Hersteller oder Händler zustehende Marke in erster Linie als Hinweis auf die Herkunft aus seinem Geschäfte und nur in zweiter Linie, nämlich wenn ein und derselbe Geschäftsinhaber verschiedene Marken verwendet, außerdem zur Unterscheidung seiner Erzeugnisse dient (Art. 1 Ziff. 2 MSchG). Der Markeninhaber ist nicht nur daran interessiert, daß der Käufer die Erzeugnisse des andern nicht mit den seinen verwechsle, sondern er hat auch ein berechtigtes Interesse, nicht als Hersteller oder Lieferant von Warenarten angesehen zu werden, die er selber nicht anbietet; denn sonst könnte der Ruf seines Geschäftes durch den Ruf der Erzeugnisse des andern beeinträchtigt werden.

2. Ob zwei Arten von Erzeugnissen sich unter dem erwähnten Gesichtspunkt genügend voneinander unterscheiden, hängt von den Umständen des einzelnen Falles ab. Die Frage ist nicht leichthin zu bejahen. Im Interesse des Inhabers der älteren Marke hängt die Anwendung der Ausnahmebestimmung des Art. 6 Abs. 3 MSchG von strengen Voraussetzungen ab (BGE 77 II 332). Das ergibt sich daraus, daß die Erzeugnisse «gänzlich» voneinander abweichen müssen. Die jüngere Marke kann so gewählt werden, daß sie sich von der älteren genügend unterscheidet, wenn die Natur der Erzeugnisse im Falle der Verwendung gleicher oder ähnlicher Marken den Gedanken aufkommen lassen könnte, sie stammten aus dem gleichen Geschäfte. Der Inhaber der jüngeren Marke hat daher kein schützenswertes Interesse, diese der früher hinterlegten Marke anzugleichen, wenn die Erzeugnisse ihrer Natur nach auch nur entfernt zur Annahme verleiten könnten, sie seien gleicher Herkunft. Er verdient bei der Beurteilung der Frage, ob die Erzeugnisse gänzlich voneinander abweichen, um so weniger Nachsicht, je mehr die beiden Marken einander gleichen (BGE 84 II 319f.). Bei vollständiger Übereinstimmung der Marken ist Strenge ganz besonders am Platze.

3. Im vorliegenden Falle stimmen beide Marken miteinander vollständig überein. Die Gefahr, daß die Erzeugnisse des Beklagten für solche der Klägerin gehalten werden, ist daher groß. Sie wird noch gefördert durch den Umstand, daß das Wort *Narok* auch Bestandteil der Firma der Klägerin ist und daß es als reine Phantasiebezeichnung über die Beschaffenheit der Ware nichts aussagt, als von der Klägerin wie für Nahrungs- und Genußmittel, besonders Kaffee und Tee, an sich ebensogut für Kaffeemühlen und Haushaltgeräte verwendet werden könnte. Die Erzeugnisse beider Gruppen werden im täglichen Verkehr von Personen des gleichen Kreises, vorwiegend von Hausfrauen, gekauft. Die Kaffeemühlen und andern Haushaltgeräte dienen, wenn auch nur mittelbar, der Befriedigung der gleichen Bedürfnisse wie die Nahrungs- und Genußmittel, denn mit

ihrer Hilfe werden diese zubereitet oder vom Menschen aufgenommen. Der Gedanke, daß ein und derselbe Geschäftsinhaber Nahrungs- und Genußmittel und die zu ihrer Zubereitung oder Aufnahme geeigneten Haushaltgeräte herstelle oder auf den Markt bringe, liegt nicht fern. Diesen Schluß kann namentlich ziehen, wer weiß, daß einerseits Kaffee und andererseits Kaffeemühlen unter der gleichen Marke in den Handel kommen. In erster Linie für Kaffee verwendet die Klägerin sie, und besonders Kaffeemühlen will der Beklagte mit dem gleichen Zeichen versehen. Die Abnehmer der einen und jene der anderen Gattung wissen über die Herkunft der beiden Gruppen von Erzeugnissen wenig oder nichts und pflegen beim Einkauf nicht darnach zu fragen. Um so eher sind sie geneigt, aus der Übereinstimmung der Marken auf gleiche Herkunft zu schließen. Die Warengattung «Kaffeemühlen und Haushaltgeräte» weicht daher ungenügend von der Gattung «Nahrungs- und Genußmittel, insbesondere Kaffee und Tee» ab, um unter der gleichen Marke in Verkehr gebracht werden zu dürfen wie diese. Da die Klägerin die Marke Narok früher hinterlegt hat als der Beklagte, ist die zugunsten des Beklagten erfolgte Eintragung Nr. 176 955 nichtig.

4. Der Beklagte hat behauptet, er habe die Marke Narok bis jetzt noch nicht verwendet, und die Klägerin gibt zu, noch keine Verwendung festgestellt zu haben. Darauf kommt nichts an. Indem der Beklagte die Marke beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum hinterlegte und die von der Klägerin begehrte Löschung wiederholt ablehnte, bekundete er, daß er das Wort Narok in seinem Geschäft gebrauchte. Das Begehren auf Unterlassung ist daher grundsätzlich begründet (BGE 58 II 172, 84 II 322). Immerhin ist es nur beschränkt gutzuheißen, nämlich in dem Sinne, daß dem Beklagten die Verwendung des Wortes Narok zur Bezeichnung von Kaffeemühlen und Haushaltgeräten verboten wird; denn daß er auch andere Erzeugnisse so nennen wolle, hat er nicht kundgegeben.

Zu verbieten ist ihm nicht nur der markenmäßige, sondern auch jeder andere Gebrauch des Wortes Narok zur Bezeichnung von Kaffeemühlen und Haushaltgeräten, z.B. die Verwendung in Geschäftsbriefen oder in der Reklame. Soweit das Begehren auf Unterlassung markenmäßigen Gebrauches geht, ist es auf Grund des Art. 24 MSchG gutzuheißen. Anderweitiger Gebrauch würde nicht gegen das Markenschutzgesetz verstoßen (BGE 60 II 255), wohl aber das Recht der Klägerin an ihrem Namen verletzen (Art. 29 Abs. 2 ZGB); denn eine Namensanmaßung kann nach der Rechtsprechung unter anderem darin bestehen, daß jemand eine Sache unbefugterweise mit dem Namen eines andern bezeichnet (BGE 80 II 140). Wenn Kaffeemühlen oder andere Haushaltgeräte im Geschäftsverkehr des Beklagten mit dem Worte Narok benannt würden, könnte das Publikum meinen, sie stammten von der Klägerin. Das braucht sich diese nicht gefallen zu lassen.

Der Unterlassungsanspruch aus unlauterem Wettbewerb würde voraussetzen, daß der Beklagte sich im wirtschaftlichen Wettbewerb unlauter verhalten habe (Art. 2 UWG). Ob eine Wettbewerbshandlung schon darin lag, daß er die Marke vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum registrieren ließ, oder ob von Wettbewerb nur die Rede sein könnte, wenn behauptet und bewiesen wäre, daß der Beklagte seine Erzeugnisse unter der Bezeichnung Narok anbot oder absetzte, kann offen bleiben. Da der Unterlassungsanspruch teils nach Art. 24 MSchG, teils nach Art. 29 Abs. 2 ZGB begründet ist, fehlt der Klägerin ein rechtliches Interesse daran, daß er auch noch auf Grund des Art. 2 UWG geschützt werde.

MSchG Art. 14 Ziff. 2, PVÜ Art. 6 lit. B Ziff. 2

«Zöpfli» ist für Teigwaren eine Sachbezeichnung.

Den internationalen Wortmarken «Zöpfli» wird der Schutz für das Gebiet der Schweiz verweigert.

BGE 87 I 142 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Mai 1961 i.S. Schwaben-Nudel-Werke B. Birkel Söhne gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

Die Schwaben-Nudel-Werke ließen im deutschen Markenregister und hierauf im internationalen Register die Wortmarken «Zöpfli» für Teigwaren, insbesondere Eierteigwaren, eintragen.

Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum verweigerte diesen Marken den Schutz für das Gebiet der Schweiz, weil die Bezeichnung «Zöpfli» auf die Form der Ware hinweise und jeder Unterscheidungskraft entbehre. Das Bundesgericht hat die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Anmelderin unter anderem mit folgenden Erwägungen abgewiesen:

3. ... Es ist allgemein bekannt, daß Teigwaren in verschiedenen Formen hergestellt werden und im Handel sowie in Verbraucherkreisen Bezeichnungen haben, die aus ihrer Form abgeleitet sind, wie z.B. Hörnli, Cornettli, Müscheli, Cravättli usw. Da alle diese Bezeichnungen auf eine ganz bestimmte Art und Form der Ware hinweisen, handelt es sich bei ihnen um im Gemeingut stehende Sachbezeichnungen, die markenrechtlich nicht schützbar sind.

Seit einiger Zeit sind auf dem Markte Teigwaren in einer neuen Form erhältlich, die dadurch gekennzeichnet ist, daß zwei Nudeln von einigen cm Länge schnurartig zusammengedreht sind. Gemäß einem vom Eidgen. Amt beim Verband Schweizerischer Teigwarenfabriken eingeholten Bericht vom 2. Mai 1961 wurden die für die Herstellung dieser Art von Teigwaren notwendigen Matrizen von deren Hersteller Garibaldo Ricciarelli in Pistoia im Laufe des Jahres 1959 verschiedenen Teigwarenfabrikanten im In- und Ausland angeboten mit der Erklärung, sie seien für ein Format «Zöpfli» bestimmt. Im weiteren steht fest, daß heute zwei schweizerische Teigwarenfabriken, nämlich die Firmen Rob. Ernst A.G. in Kradolf und Etter-Egloff A.G. in Weinfeld, gleich wie die Beschwerdeführerin, derartig geformte Teigwaren herstellen, die sie ebenfalls unter der Bezeichnung «Zöpfli» vertreiben. Die Rob. Ernst A.G. bezeichnet ihr Erzeugnis als «Goldzöpfli», die Etter-Egloff A.G. die ihrigen als «Eier-Zöpfli». Die beiden Firmen haben entsprechende Wortmarken hinterlegt, wobei diejenige der Etter-Egloff A.G. mit einem Bildzeichen kombiniert ist, das auf den Eierzusatz hinweist.

Ob diese Marken schutzfähig seien, ist heute nicht zu entscheiden. Wesentlich ist dagegen, daß ihre Inhaber dem Wort «Zöpfli» weitere Bestandteile beigefügt haben. Daraus ist zu schließen, daß sie das Wort «Zöpfli» nicht als Marke, sondern als Sachbezeichnung aufgefaßt haben, wie sie schon vom Hersteller der Matrizen als solche gebraucht wurde. Besonders deutlich geht dies aus der zweisprachigen Beschriftung des Paketes der Etter-Egloff A.G. hervor, wo die Bezeichnung «Zöpfli» mit «Bicornettes» übersetzt worden ist.

4. Die Beschwerdeführerin wendet ein, die Bezeichnung «Zöpfli» könne nicht als Sachbezeichnung angesehen werden, weil die in Frage stehenden Teigwaren gar nicht gezopft, sondern spiralförmig zusammengedreht seien. Dies ist jedoch ohne Bedeutung. Wenn auch die streitige Form nicht genau einem geflochtenen Zopf entspricht, wie dies bei dem als «Zopf», «Züpf», «Tresse», bekannten Backwerk zutrifft, so ist doch immerhin große Ähnlichkeit mit einem Zopfmuster vorhanden. Das erklärt ohne weiteres, daß vom Hersteller der Matrise wie von verschiedenen Teigwarenfabrikanten für die Umschreibung der neuen Form die Bezeichnung «Zöpfli» gewählt worden ist. Wie das Amt zutreffend bemerkt, haben auch die längst bekannten Hörnli nur eine entfernte Ähnlichkeit mit einem Horn, und doch handelt es sich bei «Hörnli» unzweifelhaft um eine Sachbezeichnung.

Damit entfällt auch der weitere, von der Beschwerdeführerin als «endgültig entscheidendes Argument» betrachtete Einwand, daß zopfförmig geflochtene Teigwaren überhaupt nicht hergestellt werden könnten, weshalb kein Bedürfnis bestehe, den Begriff «Zöpfli» zur Bezeichnung von tatsächlich Zopfform aufweisenden Produkten für die Zukunft freizuhalten.

5. Wie aus einem in der deutschen Zeitschrift «Stern» kürzlich erschienenen Inserat ersichtlich ist, verwendet übrigens die Beschwerdeführerin selber das Wort «Zöpfli» als Sachbezeichnung. Im betreffenden Inserat ist nämlich wiederholt die Rede vom «Probier-Paket Zöpfli», und weiter heißt es im Begleittext: «Probieren Sie die Zöpfli sofort», «Kochen Sie die Zöpfli mit Goulasch...» Das Wort «Zöpfli», das im Text weder durch besondere Schrift, noch durch Anführungszeichen oder dergleichen hervorgehoben ist, wird also nicht als Marke, sondern eindeutig als Sachbezeichnung gebraucht...

MSchG Art. 18 und UWG Art. 13 lit. b

Die Befügung des Wortes «London» auf den Etiketten von in der Schweiz aus nicht-englischen Grundstoffen hergestellten Kosmetika stellt keine falsche Herkunftsbezeichnung im Sinne des MSchG dar.

Unlauterer Wettbewerb mag objektiv vorliegen. Das Verschulden des Angeklagten ist jedoch zu verneinen.

ZR 60 (1961), S. 67 ff., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 31. März 1960 i.S. gegen D.

D. verwendete für Parfümerie- und Kosmetik-Artikel, welche von der ihm gehörenden P. AG in Zürich hergestellt wurden, auf Etiketten, Verpackungen, in Inseraten und anderen Reklamen die Bezeichnung «Dobb's of London». Er wurde deshalb vom Bezirksgericht Zürich wegen Widerhandlung gegen Art. 18 Abs. 3 des MSchG und Art. 13 lit. b UWG zu Fr. 1000.— Buße verurteilt. Das Obergericht sprach ihn frei, unter anderem mit folgender Begründung:

... Auch darüber besteht kein Zweifel, daß diese Namengebung und Firmenbezeichnung für sich allein wie auch in Verbindung mit dem weiteren, auf manchen Erzeug-

nissen der P. AG angebrachten Hinweis, sie sei Depositärin der Londoner Firma in der Schweiz, Käufer in den Glauben versetzt, ein englisches, in England hergestelltes Produkt zu erwerben. Selbst die Sachverständige Frau M. hat das hinsichtlich des «Verbena Water» angenommen.

Nach Art. 18 MSchG wird aber als Herkunftsbezeichnung (nur) angesehen «der Name einer Stadt, Ortschaft, Gegend oder eines Landes, welcher einem Erzeugnis seinen Ruf gibt». «Keine falsche Bezeichnung der Herkunft im Sinne dieses Gesetzes liegt in der Bezeichnung eines Erzeugnisses durch einen Orts- oder Landesnamen, der einen solchen generellen Charakter angenommen hat, daß er in der Handelsprache die Natur und nicht die Herkunft des Produktes bezeichnet» (Art. 20). Es kommt also darauf an, ob der Name London für die Produkte der P. AG rufbegründend sei oder nicht. Die Sachverständige hat sich darüber nicht eindeutig ausgesprochen, das heißt die Frage mit Vorbehalten bejaht, die einer Verneinung nahekommen. Sie nimmt an, daß auf dem Gebiete der Körperpflege (Kosmetik), deren Mittel anfänglich aus dem Orient nach Europa gekommen seien, dem Fremdländischen allgemein seit alters der Vorzug gegeben worden sei und daß sich daraus die Gewohnheit entwickelt habe, jedwedem dergartigen Produkt einen fremdländischen Anstrich zu geben, ohne daß damit die Behauptung verbunden werden wollte, es stamme von dort her; insbesondere würden in der Kosmetikbranche durchwegs französische und englische Bezeichnungen deutschen hiezulande vorgezogen, weil sich damit die Vorstellung besonderer Qualität verbinde auf Grund der Annahme, daß diese Länder (Frankreich, England), ähnlich wie die Schweiz, nur erstklassige Erzeugnisse zur Ausfuhr brächten. Das Widersprüchliche dieser Aussage der Expertin ist in der Untersuchung nicht aufgeklärt worden, und das Gericht verspricht sich weder von einer eingehenderen Befragung der Gutachterin noch von einem Ergänzungs- oder Obergutachten eine wesentliche Klärung der Frage. Was speziell die Bedeutung des Namens London für den Ruf von Toilettenwassern und Toilettenseifen anbetrifft, hat die Sachverständige sich ausgesprochen.

Das Gericht kann indessen auf Grund der Erfahrung seiner Mitglieder die Frage selber entscheiden. Obgleich nicht geleugnet werden kann, daß aus England stammende Seifen und Toilettenwasser sich bei einer gewissen, meist großbürgerlichen Kundschaft eines dauernden, auf Qualität und Tradition gegründeten Vorzugs erfreuen, so ist einmal dieser Kreis zu klein, um den allgemeinen Markt zu bestimmen, und sodann ist London – im Gegensatz zu Paris, das sich auf die südfranzösischen Blumen- und Duftpflanzenkulturen (Grasse) stützen kann – dem Gericht nicht als ein Ort bekannt, der seinen Ruf im besonderen einer eigenständigen Kultivierung kosmetischer Ingredienzien verdankt. Wenn die Gutachterin glaubt feststellen zu können, daß die anglicisierende Aufmachung solcher Produkt die Kauflust anrege, so gibt sie vorher mit dem Hinweis auf die verbreitete Anglophilie eine einleuchtende Erklärung dafür, die im Zweifel zugunsten des Angeklagten angenommen werden muß; danach wäre es ein Anklang an den englischen Lebensstil im allgemeinen und nicht so sehr die besonders hohe Qualität der Londoner Parfümerieartikel, was zum Kaufe anregt. Insoweit englische Lavendelwasser (English Lavender) einen besonderen Typus und nicht die Herkunft des Produktes kennzeichnen, kann der Name London auf den Etiketten und in den Reklamen des Angeklagten auch als ein Hinweis auf die Natur des Produktes verstanden werden. Eine Verletzung des Markenschutzgesetzes liegt danach nicht vor.

Zu prüfen bleibt der weitere Vorwurf der Anklage, der Inhaber der P. AG habe

sich durch das geschilderte Verhalten des unlauteren Wettbewerbs schuldig gemacht. Diesen Tatbestand erfüllt unter anderem nach Art. 13 lit. b UWG, wer über sich, die eigenen Waren oder Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht, um das eigene Angebot im Wettbewerb zu begünstigen. Durch den Firmenaufdruck «Dobb's of London Ltd. London W. 1» weckt der Angeklagte den unrichtigen Anschein, es handle sich um ein in London von dieser Firma hergestelltes Produkt, womit auf Grund der hievordargestellten Marktverhältnisse die Kauflust entfacht werden soll. Die Irreführung des Publikums wird dadurch verstärkt, daß der Angeklagte in den Aufdrucken bestimmter Produkte seine Firma (P. AG) als Depositärin (der angeblichen Londoner Produzentin) erklärt. Unbestimmt und unkontrollierbar sind seine Ausführungen darüber, daß einmal ein Engländer namens Dobb ein Rezept besessen habe, nach welchem die P. AG auf Grund einer Lizenz der Cosmic Preparation Ltd., London, fabriziere; da der Angeklagte nicht in der Lage ist, Adresse oder Lebensdaten oder auch nur den Vornamen dieses Mr. Dobb zu nennen, und auch den angeblichen Lizenzvertrag nicht vorlegt, kann die Annahme des Geschädigten, es handle sich hier um Phantasiegebilde, zutreffen. Dem steht der Umstand, daß der Vater des Angeklagten im Jahre 1950 in London die Firma «Dobb's of London Limited» mit einem Aktienkapital von 10000 engl. Pfund gegründet hat, nicht entgegen, denn auf dieses Kapital sind nur zwei Pfund eingezahlt worden; mit einem solchen Stock war die neue Firma wirtschaftlich nicht in der Lage, die Markenrechte und Rezepte von der Cosmic Preparations Ltd. zu erwerben, um sie auf die «kontinentalen Vertriebsgesellschaften» zu übertragen, wie der Angeklagte hat ausführen lassen. Auch das Lizenzverhältnis kann daher auf einem Scheingeschäft beruhen. Indessen ist dies nicht dem Angeklagten persönlich zur Last zu legen; es steht fest, daß er im Jahre 1954, als sein Vater, der Firmeninhaber gewesen war, starb und ihm das Geschäft hinterließ, in diese bereits etablierten Verhältnisse eintrat. Diese waren bis dahin unangefochten geblieben. Es ist nicht unglaubwürdig, daß der Angeklagte sich darum keine Gedanken über die Erlaubtheit oder Un-erlaubtheit der von seinem Rechtsvorgänger übernommenen Aufmachung und Anpreisung seiner Produkte gemacht hat. Das kann um so eher angenommen werden, als die Gebräuche in diesen und verwandten Geschäftszweigen sich nicht an die striktesten Rechtsregeln halten, wie die Verteidigung durch Beispiele belegt hat. Da unlauterer Wettbewerb ein Vorsatzvergehen ist, darf dem Angeklagten die unbewußte Fahrlässigkeit, die in der Übernahme des bisherigen Modus liegt, nicht strafrechtlich zur Last gelegt werden. Er ist auch in diesem Punkte freizusprechen.

MSchG Art. 24 lit. a, UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d, ZGB Art. 28 und 29

Die Bezeichnung «Blick» für eine Tageszeitung unterscheidet sich genügend von der Marke «Quick» für eine illustrierte Wochenschrift (Erw. 1, 2).

Genießen berühmte Marken weitergehenden Schutz als nach MSchG und UWG? (Erw. 3).

BGE 87 II 40ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. Januar 1961 i.S. Verlag Th. Martens & Co. GmbH gegen A.G. für Presseerzeugnisse.

Die Klägerin verlegt seit 1948 die illustrierte Wochenschrift «Quick»,

die in der Schweiz namentlich an Kiosken und durch Handverkauf in einzelnen Nummern abgesetzt wird. Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarke «Quick» für «produits de l'imprimerie, c'est-à-dire périodiques illustrés».

Die Beklagte verlegt seit 1959 eine Tageszeitung «Blick», die vorwiegend auf gleiche Weise vertrieben wird wie die «Quick». Sie dient wie diese der Berichterstattung über zeitgemäße Geschehnisse in Bild und Wort. Die Klägerin beantragte mit ihrer Klage, es sei der Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung «Blick» als Titel der von ihr herausgegebenen illustrierten Zeitschrift zu gebrauchen, eventuell es sei der Beklagten zu verbieten, den Titel «Blick» in der bisherigen Aufmachung (weiße Blockschrift (Negativschrift) in einem roten Kasten) zu gebrauchen und es sei der Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung «Blick» auf Geschäftspapieren usw. zu verwenden.

Handelsgericht des Kantons Zürich und Bundesgericht haben die Klage abgewiesen, im wesentlichen mit folgenden Erwägungen:

1. a) Die Marke der Klägerin besteht ausschließlich aus dem schwarz auf weiß hinterlegten Worte «Quick». Nur nach der Ähnlichkeit desselben mit dem Worte «Blick» beurteilt sich deshalb, ob die Beklagte die Marke irreführend nachgeahmt hat, nicht auch nach der Aufmachung, mit der die beiden Wörter in weißer Schrift auf einem rechteckigen roten Grunde in der linken oberen Ecke der Titelseite der Presseerzeugnisse der Parteien angebracht sind.

b) Der Klägerin ist nicht beizupflichten, wenn sie geltend macht, der ähnliche Klang der beiden Wörter verleite zur Annahme, die beiden Erzeugnisse stammten aus dem gleichen Unternehmen. Es ist nicht üblich, daß ein Unternehmer die von ihm verlegten Presseerzeugnisse mit Namen versieht, die gleich ausklingen. Die Klägerin behauptet denn auch nicht, daß sie außer «Quick» noch andere auf «ick» endende Marken führe. Unter diesen Umständen kann keine Rede davon sein, daß diese Endung für sich allein ein Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin sei. Nur das Wort «Quick» als Ganzes hat hinweisende Kraft. Die Gleichheit der Endungen von «Quick» und «Blick» allein genügt daher nicht, um der Beklagten vorzuwerfen, sie habe die Marke der Klägerin so nachgeahmt, daß das Publikum irregeführt werde.

c) Aus der Ähnlichkeit des Klanges, den die beiden Wörter wegen der Übereinstimmung der drei letzten Buchstaben haben, kann die Klägerin unter dem Gesichtspunkt des Markenrechtes auch nicht deshalb etwas ableiten, weil die beiden Erzeugnisse durch Ausrufen angeboten werden, bei dem die Ähnlichkeit des Tones die Verwechslung der Namen besonders fördere. Nach Art. 24 lit. a MSchG hat sich nur zu verantworten, wer das nachgemachte oder nachgeahmte Zeichen zum Gebrauch als Marke bestimmt, d.h. es auf dem Erzeugnis oder der Verpackung als Hinweis auf die Herkunft anbringt (Art. 1 Ziff. 2 MSchG; BGE 86 II 281). Das Ausrufen ist Reklame, nicht markenmäßiger Gebrauch des Zeichens. Ob dem Hörer des ausgerufenen Wortes «Blick» vorschwebt, der Rufer biete ihm eine «Quick» an, ist daher markenrechtlich unerheblich.

d) Illustrierte Zeitschriften und mit Bildern durchsetzte Tageszeitungen werden wegen ihres Inhaltes und ihrer Ausstattung gekauft. Der Käufer sieht sie bei der Übergabe flüchtig an. Die Gefahr der Verwechslung von Druckerzeugnissen von der Art der «Quick» einerseits und des «Blick» andererseits ist daher gering. Die «Quick» wird erworben, weil der Käufer am Titelblatt, an der Art der Faltung und am Druck in ihr eine illustrierte Zeitschrift erkennt und eine solche haben möchte, sei es eine illustrierte Zeitschrift schlechthin, sei es nur gerade die ihm schon bekannte «Quick». Wer sich den «Blick» aushändigen läßt, will dagegen eine Tageszeitung kaufen und sieht wiederum am Druck, am Papier und der Faltung, daß er eine solche, nicht eine illustrierte Zeitschrift vor sich hat. Die beiden Erzeugnisse weichen durch ihr Aussehen deutlich voneinander ab. Auf ihre Namen kommt daher wenig an, wenn es gilt, sie voneinander zu unterscheiden. An die Unterscheidbarkeit der Wörter «Quick» und «Blick» dürfen daher nicht hohe Anforderungen gestellt werden.

Diese Wörter sind einander nach Klang und Aussehen ähnlich. Es verhält sich aber nicht so wie in Fällen, in denen Phantasienamen sich gleichen, z.B. die Wörter «Glygis» und «Hygis» (BGE 47 II 360), «Hero» und «Coro» (BGE 52 II 159), «Jora», «Cora», «Hora» und «Zora» (BGE 76 II 172), «Alucol» und «Aludrox» (BGE 78 II 379). Die Wörter «Quick» und «Blick» sind der deutschen Sprache entnommen. Wenn auch ersteres aus dem Niederdeutschen stammt und den schweizerischen Mundarten fremd ist, wurde es doch durch die Sprache der Zeitungen auch in der Schweiz einigermaßen bekannt, z.B. in der Zusammensetzung «quicklebendig». Viele verstehen auch den Sinn, den das Wort «quick» im Englischen hat. Aber selbst wer es für einen Phantasienamen hält, wird es nicht mit dem Worte «Blick» verwechseln, dessen Sinn jeder Deutsch verstehende Leser erfaßt. Die Auffassung, das schweizerische Publikum sehe in «Quick» ein originelles Schlagwort, etwa ein Spaßwort oder einen Tierlaut, hilft der Klägerin nicht. Gerade solche Eigentümlichkeit würde die Möglichkeit der Unterscheidung von dem banalen Worte «Blick» noch erhöhen. Nur auf die Unterscheidungskraft der beiden Wörter kommt es an, nicht auf den Grad der Geltung, den «Quick» als Marke im Verkehr erlangt haben mag.

Auch die Schriftzüge der von der Klägerin hinterlegten Marke einerseits und des Zeitungstitels «Blick» andererseits unterscheiden sich genügend voneinander. Sie erhöhen die Gefahr von Verwechslungen nicht.

Es kann daher der Beklagten nicht vorgeworfen werden, sie ahme die Marke der Klägerin in einer das Publikum irreführenden Weise nach.

2. Dem Art. 1 UWG handelt zuwider, wer den wirtschaftlichen Wettbewerb durch täuschende oder andere gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstößende Mittel mißbraucht (Abs. 1), namentlich wer Maßnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren eines andern herbeizuführen (Abs. 2 lit. d).

a) Auch unter dem Gesichtspunkt dieser Bestimmungen unterscheidet sich das Wort «Blick» als Titel der Tageszeitung der Beklagten genügend von der Bezeichnung «Quick» der illustrierten Zeitschrift der Klägerin. Zu berücksichtigen ist freilich nicht nur, welchen Eindruck es bei markenmäßiger Verwendung erweckt. Würde es bei nicht markenmäßigem Gebrauch Anlaß zu Verwechslungen geben, so wäre der Wettbewerb, den die Beklagte mit ihm treibt, unlauter. Allein es ist nicht zu ersehen, aus welchen besonderen Gründen es nicht genügend von «Quick» sollte unterschieden werden können, wenn es in der schriftlichen Reklame gebraucht wird. Wer die Reklame liest, hat

zwar das Druckerzeugnis gewöhnlich zunächst nicht vor sich, überlegt sich aber nichtsdestoweniger, ob er eine Tageszeitung oder eine illustrierte Wochenschrift anschaffen will. In diesem Falle wird er das Erzeugnis zurückweisen, wenn er wegen eines Irrtums in der Bezeichnung den «Blick» verlangt hat, wie er umgekehrt die «Quick» zurückweisen wird, wenn er die Tageszeitung wünscht, sie aber aus Versehen als «Quick» bezeichnet. Entsprechend wird er sich verhalten, wenn er den mündlichen Ausruf eines Verkäufers mißversteht, d.h. statt «Blick» «Quick» vernimmt oder umgekehrt. Daher ist die klangliche Ähnlichkeit der beiden Ausdrücke, die solche Hörfehler fördern mag, ohne Bedeutung.

b) Die Klägerin macht geltend, die Beklagte lehne sich auch dadurch, daß sie das Wort «Blick» in der linken oberen Ecke der Titelseite auf rotem rechteckigen Grunde anbringe, an das Vorbild der «Quick» an, die ihren Namen in gleicher Aufmachung trage. Dadurch sei die Gefahr der Verwechslung der beiden Erzeugnisse erhöht.

Es ist keine Eigenart der Wochenschrift der Klägerin, daß sie den Namen des Erzeugnisses auf der Titelseite links oben in weißer Schrift auf rotem rechteckigem Grunde trägt. Es gibt viele andere Zeitschriften und Zeitungen, die sich dieser Aufmachung bedienen. Daß auch die Beklagte das tut, verstößt daher nicht gegen Treu und Glauben, auch nicht, wenn berücksichtigt wird, daß das Wort «Blick» dem Worte «Quick» nach Klang und Aussehen ähnlich ist. Der Gefahr von Verwechslungen beugen die Worte «Unabhängige Schweizer Tageszeitung» vor, die unter dem Worte «Blick» im roten Felde stehen.

Zudem kommt auf den Namen und seine Aufmachung für die Unterscheidbarkeit von Presseerzeugnissen der vorliegenden Art wenig an. Ob die beiden Blätter genügend voneinander unterschieden werden können, hängt von ihrer ganzen Ausstattung ab, soweit sie auch dem flüchtig beobachtenden Käufer nicht entgehen kann. Die «Quick» ist eine geheftete illustrierte Zeitschrift vom üblichen Format solcher Erzeugnisse. Ihre erste Seite wird von einem einzigen Bilde ausgefüllt, das in neuerer Zeit bunt gedruckt wird. Der «Blick» ist von größerem Format. Die erste Seite weist verschiedene schwarz-weiße Bilder und auch Text auf. Der «Blick» ist im wesentlichen schwarz gedruckt. Einzelne Stellen sind rot hervorgehoben. Das Blatt ist so gefaltet, daß der Käufer nur den Viertel einer Seite erblickt. Er erkennt ohne weiteres, daß er eine Zeitung vor sich hat. Ihr Papier ist von gleicher Qualität wie üblicherweise das Papier anderer Tageszeitungen. Die «Quick» besteht aus besserem Papier und ist dicker und schwerer als der «Blick». Alle diese Unterschiede fallen auch dem flüchtigen Betrachter sofort auf, weshalb er den «Blick» trotz des Namens und der Aufmachung, in der dieser angebracht ist, nicht mit der «Quick» verwechseln kann. Niemand wird den «Blick» an Stelle der «Quick» annehmen; denn wer diese wünscht, will eine illustrierte Zeitschrift, und das ist der «Blick» offensichtlich nicht.

Die Rechtsbegehren der Klägerin halten daher auch unter dem Gesichtspunkt des Art. 1 UWG nicht stand.

3. Die Klägerin macht geltend, «besondere Bekanntheit des Kennzeichens Quick» bewirke, daß jedes neue Zeichen sich deutlich von ihm fernhalten müsse. Weder Nichtkonkurrenten noch weniger die Konkurrenten der Klägerin dürften es durch Gebrauch eines anderen an «Qui» oder «ick» antönendes Kurzwort «verwässern». Dadurch werde die durch Art. 28 ZGB geschützte Persönlichkeit der Klägerin verletzt.

a) Das schweizerische Schrifttum sieht in der sogenannten Verwässerung «berühmter Marken» vorwiegend eine Verletzung der Persönlichkeit und des Rechtes auf den Namen (Art. 28f. ZGB) (E. MATTER, Kommentar zum MSchG, Zürich 1939, 37, 117; E. MARTIN-ACHARD, La protection des marques notoirement connues, SJZ 46, 117 ff.; R. VON GRAFENRIED, Grundlagen und gegenseitiges Verhältnis der Normen des gewerblichen Rechtsschutzes, Diss. Bern 1952, 99 ff.; R. VON BÜREN, Kommentar zum UWG, Zürich 1957, 32, 144f.). Nach einer anderen Auffassung ist die «berühmte Marke» ein besonderes Wirtschaftsgut, das gegen Schädigung zu schützen sei (A. TROLLER, ZSR nF 72, 94; A. TROLLER, Die berühmte Marke, französisch in «La propriété industrielle» 1953, 73 ff.). Auf diesem Boden steht auch die deutsche Rechtsprechung. Sie anerkennt die durch die «berühmte Marke» geschaffenen Werte als Bestandteile des Rechtsgutes des «ingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes» und erachtet die sie beeinträchtigenden Handlungen als unerlaubt im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB. Wenn das Zeichen im Verkehr zum Schlagwort für das Unternehmen oder dessen Inhaber geworden ist, schützt sie es auch als Namen gemäß § 12 BGB (BGHZ 15, 107 ff.; 19, 23 ff.; GRUR 1957, 437; 1959, 182 ff.).

b) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts besteht an Marken oder anderen Bezeichnungen, die im Verkehr zu schlagwortartiger Benennung des Geschäftes oder Geschäftsinhabers gebraucht werden, ein «Individualrecht» oder «Persönlichkeitsrecht auf den Namen» (BGE 64 II 244 ff., 72 II 135 ff.). Es steht dem Namen- und Firmenrecht nahe. Die Klägerin vermag einen Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte daraus schon deshalb nicht abzuleiten, weil sie nach verbindlicher Ausführung des Handelsgerichts nicht behauptet hat, das Wort «Quick» habe sich im Verkehr als Bezeichnung ihres Verlages durchgesetzt. Auch in der Berufung behauptet sie nur Verkehrsgeltung des Zeichens für die von ihr herausgegebene Zeitschrift.

c) Aus dem Ansehen, das die Marke «Quick» angeblich errungen hat, erwächst der Klägerin ebenfalls kein Anspruch auf Unterlassung. Jedes Warenzeichen, sei es berühmt oder nicht, kann für den Inhaber einen Wert haben, weil es in Verbindung mit den Eigenschaften der gezeichneten Erzeugnisse, der Geschäftsorganisation und der Reklame zur Werbung und Erhaltung der Kundschaft beiträgt. Das bedeutet nicht, daß es gegen jede Einbuße an Ansehen, die es dadurch erleiden mag, daß andere das gleiche oder ein ähnliches Zeichen benützen, auch dann Schutz genieße, wenn diese Mitbenützung weder gegen das Markenrechtsgesetz noch gegen das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb verstößt. Diese beiden Gesetze bestimmen abschließend, wann der Gebrauch einer fremden Marke unerlaubt ist. Die Auffassung, die berühmte Marke müsse weitergehenden Schutz genießen, läßt sich weder mit der Persönlichkeit des Markeninhabers noch mit dessen wirtschaftlichem Interesse an solchem Schutze begründen. Der in der Marke liegende Wert ist nicht Ausfluß der Persönlichkeit des Markeninhabers, sondern kann nur seiner geschäftlichen Tätigkeit zugeschrieben werden. Daß diese ein in Geld umrechenbares Ergebnis zeitigte, bedeutet nicht, die Rechtsordnung müsse es nach allen Richtungen hin schützen. Nicht jede Stellung, die jemand in Verfolgung seiner geschäftlichen Tätigkeit errungen hat, genießt Rechtsschutz. Jeder muß sich Werteinbußen seines «ingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes» gefallen lassen, soweit sie nicht auf ein Verhalten von Mitbewerbern oder anderen Personen zurückzuführen sind, das nach den die Materie beherrschenden Sondergesetzen unerlaubt ist. Das liegt in der Natur der Sache. Sich geschäftlich betätigen, heißt nach Erfolgen streben, die sich wegen gleicher Tätigkeit anderer auch wieder verflüchtigen können.

Selbst wer aus dem Erfolg der Marke eines anderen Nutzen zieht, greift nicht in ein Rechtsgut ein, wenn er innerhalb der Grenzen bleibt, die ihm durch das Markenschutzgesetz und durch das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb gezogen sind.

Es kommt deshalb nichts darauf an, ob die Marke «Quick» so berühmt ist, wie die Klägerin glaubt, und ob der Gebrauch der Bezeichnung «Blick» für die Zeitung der Beklagten ihren angeblichen Ruhm zum Schaden der Klägerin «verwässert». Da die Beklagte weder das Markenschutzgesetz verletzt, noch unlauteren Wettbewerb begeht, handelt sie nicht widerrechtlich. Die Klage ist deshalb abzuweisen.

III. Muster- und Modellrecht

MMG Art. 2 und 12 Ziff. 1

Begriff des Musters und des Modells. Die zwischen diesen Begriffen bestehenden tatsächlichen Unterschiede sind rechtlich bedeutungslos.

Neuheit des Musters oder Modells. Die bloße Änderung des Verhältnisses zweier Dimensionen kann ausreichend sein. Confiserie-Tüten, die breiter als hoch sind, als schutzfähig anerkannt.

BGE 87 II 49 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. März 1961 i.S. Cafag S.A. und Papro S.A. gegen Schmid.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:

1. Der Kläger hat die streitigen Tüten unter der Bezeichnung «Muster» hinterlegt. Mit seiner Klage verlangt er den Schutz nicht für ein Muster, sondern für ein Modell. Die Beklagten beantragen schon aus diesem Grunde Abweisung der Klage. Dieser Einwand wirft die Frage auf, welche Unterschiede zwischen einem Muster und einem Modell zu machen sind und welches deren rechtliche Tragweite ist.

In der Praxis stellt sich das Muster als eine Anordnung von Linien dar, das heißt als ein auf einer Fläche angebrachtes zweidimensionales Gebilde, während das Modell als eine dreidimensionale Form erscheint. Zwischen einem Muster und einem Modell bestehen somit tatsächliche Unterschiede. Diese sind jedoch ohne rechtliche Bedeutung (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht I S. 476; GUYER, Kommentar zum MMG, Seite 22; FURLER, Geschmacksmustergesetz, Seite 93). Art. 2 MMG gibt denn auch für die Begriffe Muster und Modell dieselbe Umschreibung, wie mit besonderer Deutlichkeit aus dem deutschen Gesetzestext ersichtlich ist: «Ein gewerbliches Muster oder Modell... ist eine äußere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben...» Diese einheitliche Umschreibung, die sowohl die Muster wie die Modelle umfaßt, beweist, daß das Gesetz keine wesentliche Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen macht. Der Gesetzgeber hat denn auch nicht besondere Bestimmungen über die Muster und andere über die Modelle aufgestellt. Im Gegenteil, die gleichen Vorschriften des MMG sind sowohl auf die Muster wie auf die Modelle anwendbar, die somit beide der gleichen rechtlichen Ordnung unterstehen. Art. 6 der VVO zum MMG, wonach «eine und dieselbe Hinterlegung nicht gleichzeitig Muster und Modelle umfassen darf», kann zwischen den

Begriffen Muster und Modell nicht einen grundlegenden Unterschied geschaffen haben, den das Gesetz nicht gewollt hat. Es handelt sich dabei lediglich um eine Form- und Ordnungsvorschrift.

Die gesetzliche Lösung trägt übrigens den Erfahrungstatsachen Rechnung, da häufig der originelle Charakter eines hinterlegten Gegenstandes sowohl auf seine räumliche Gestalt als auch auf die darauf angebrachten zeichnerischen Ausschmückungen zurückzuführen ist. Sie hat überdies den Vorteil der Klarheit und Einfachheit für sich. Eine rechtliche Unterscheidung zwischen dem Muster und dem Modell würde nämlich eine Quelle der Unsicherheit darstellen und müßte zu Schwierigkeiten führen, denn die beiden Elemente treten häufig in Verbindung miteinander. Ein als Modell hinterlegter Gegenstand müßte die materiellen Kennzeichen eines Modells, der als Muster hinterlegte diejenigen eines solchen aufweisen. Der Hinterleger wäre also anläßlich der Hinterlegung genötigt, sich darüber schlüssig zu werden, welches Element überwiegt, die dreidimensionale Form oder die zeichnerische Verzierung. Er könnte jedoch nie die Gewißheit haben, daß im Streitfalle der Richter seine Betrachtungsweise teilen werde. Andererseits würde er durch die Ungewißheit, in der er sich befindet, zu der Einreichung von weiteren Hinterlegungen subsidiärer Art veranlaßt. Das hätte zur Folge, daß die Hinterlegungsformalitäten wie auch die Rechtslage im Streitfalle kompliziert würden, womit aber die Wirksamkeit des vom Gesetz gewährten Rechtsschutzes beeinträchtigt würde...

Da die zwischen einem Muster und einem Modell tatsächlich bestehenden Unterschiede rechtlich bedeutungslos sind, hindert die im Hinterlegungsbegehren gebrauchte Ausdrucksweise im vorliegenden Fall den Kläger nicht, heute den Schutz des Gegenstandes als Modell zu verlangen.

2. Der Kläger hat seinen Tüten ein neuartiges Aussehen verliehen, indem er an Stelle der bisher üblichen länglichen Form eine untersetzte gewählt hat, die, wenn die Tüte gefüllt ist, an eine Bonbonnière erinnert. Die Beklagten haben die aus MMG Art. 6 fließende Vermutung der Neuheit nicht zu zerstören vermocht; sie haben den ihnen obliegenden Beweis nicht erbracht, daß zur Zeit der Hinterlegung der Tüten durch den Kläger bereits andere von ähnlicher Form bekannt waren ... Es ist deshalb lediglich zu prüfen, ob die vom Kläger gewählte neue Form des Modellschutzes überhaupt fähig ist, was die Beklagten bestreiten.

Nach der Rechtsprechung ist das Modell eine Formgebung, die auf das Auge wirkt und sich an den Schönheitssinn wendet. Daß es das Ergebnis einer schöpferischen Tätigkeit sei, ist nicht erforderlich. Es genügt, wenn es eine gewisse, auf den Schönheitssinn gerichtete Originalität aufweist und damit ein Mindestmaß an schöpferischer Idee erkennen läßt, die ihm einen individuellen Charakter, ein kennzeichnendes Gepräge verleiht, so daß die Formgebung nicht im Nächstliegenden haften bleibt (BGE 83 II 77, 84 II 659). Im vorliegenden Fall sind diese Voraussetzungen erfüllt. Die Form, welche der Kläger seinen Tüten gegeben hat, ist in der Tat originell. Sie löst auf glückliche und neuartige Weise das ästhetische Problem, für die Verpackung einer Luxusware, bei der eine gute Präsentation wichtig ist, eine brauchbare und wirtschaftliche Form zu finden. Diese Auffassung wird durch die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Entscheides bestätigt, wonach die Tüten des Klägers vor allem dank ihres gefälligen und neuartigen Aussehens einen durchschlagenden Erfolg erzielt haben.

Die Beklagten wenden zu Unrecht ein, die Originalität der streitigen Tüten bestehe einzig im arithmetischen Verhältnis zweier ihrer Dimensionen (Höhe und Breite), und

ein solches Verhältnis weise nicht das Mindestmaß schöpferischer Idee auf, das nach Gesetz und Rechtsprechung erforderlich sei. Jede Form läßt sich nämlich arithmetisch in einem Verhältnis ihrer Ausmaße ausdrücken, und daß sie äußerst einfach ist, schließt ihre Originalität nicht von vorneherein aus. Die Beklagten können auch nicht geltend machen, das streitige Modell sei nicht schutzfähig, weil die Form der Tüten das bloße Ergebnis einer zweckbedingten Anordnung sei, die der Kläger allein angestrebt habe. Denn einerseits überwiegt der ästhetische Eindruck unverkennbar, wie auch die Experten angenommen haben und wie die vom Kantonsgericht anerkannte Tatsache bestätigt, daß der Erfolg der Tüten nicht so sehr auf ihre praktischen Vorteile, als viel mehr auf ihre Eleganz zurückzuführen ist. Andererseits bemerkt der angefochtene Entscheid in verbindlicher Weise, daß die vom Kläger gewählte Form in erster Linie das Ergebnis von Bestrebungen ästhetischer Natur ist. (Es braucht deshalb nicht untersucht zu werden, ob für den Fall, daß der Kläger einen Nützlichkeitszweck angestrebt hätte, diese Absicht von Bedeutung gewesen wäre oder ob nicht vielmehr objektive Gesichtspunkte allein den Ausschlag geben müßten) ... Das vom Kläger hinterlegte Modell hat daher Anspruch auf den Schutz nach den Bestimmungen des MMG.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a

Die persönlich-vergleichende Werbung durch Gegenüberstellung der Preise unter Nennung des Konkurrenten ist unlauter.

SJZ 57, S. 238 ff., Urteil des Obergerichtes des Kantons Appenzell-Außerrhoden vom 1. Juli 1958.

Anmerkung: Das Bundesgericht hat in einem neueren, unten abgedruckten Entscheid auch die persönlich-vergleichende Werbung als nicht grundsätzlich unlauter bezeichnet.

Aus den Erwägungen des Obergerichtes des Kantons Appenzell-Außerrhoden:

1. ... Mit der Aufforderung des Beklagten im Zeitungsinserat, seine Leistungen mit denjenigen der Toura-Detaillisten zu vergleichen, hat er vergleichende Werbung betrieben (vgl. Komm. von BÜREN, N. 7 zu Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG). Darunter versteht man die objektive Vergleichung eigener und fremder geschäftlicher Leistungen. Wird die Ware oder Leistung eines mit Namen genannten oder sonstwie erkennbar bezeichneten Mitbewerbers zum Vergleich herangezogen, so spricht man von persönlich-vergleichender Werbung (vgl. von BÜREN in ZBJV, Bd. 82, 314) ...

Um eine solche handelt es sich hier. Dabei ist es für diese Qualifikation unwesentlich, ob der Beklagte die Preise der Toura-Detaillisten ausdrücklich erwähnte oder lediglich zum Preisvergleich aufforderte; denn dieses Vorgehen kommt dem ersteren deshalb gleich, weil die Anpreisungen der Toura-Detaillisten in ihrem an alle Haushaltungen

verteilten Reklameorgan «Die Fundgrube» mindestens unter den Hausfrauen und damit unter den unworbenen Kunden als bekannt gelten können.

2. In der Theorie gehen die Ansichten über die grundsätzliche Zulässigkeit der vergleichenden Werbung auseinander. MATTER (Zur Generalklausel im UWG, ZBJV Bd. 87, 1951, 468), J.G. SCHMID (Die vergleichende Reklame, Diss. Zürich, 61 ff.) und GERMANN (Zur Rechtsfindung im Wettbewerbsrecht, ZBJV Bd. 72, 1936, 62) gehen im wesentlichen darin einig, daß sie eine sachliche, objektive Vergleichung der Qualität der Preise und anderer im Wettbewerb maßgebender Faktoren für ein zweckmäßiges Mittel zur Förderung des Leistungswettbewerbes halten. Daß dadurch mittelbar Waren oder Leistungen des Konkurrenten in den Augen des Publikums herabgesetzt, der Mitbewerber behindert wird, reiche nicht aus, den Wettbewerb zum unlauteren zu machen. Anders, wenn die vergleichende Reklame weiter gehe, als sachlich geboten sei, sei es um die Konkurrenzzeugnisse anzuschwärzen, sei es um ihren Ruf auszubeuten. Vergleichende Reklame widerspreche Treu und Glauben nicht, solange sie wahrheitsgemäß bleibe, irreführende Einseitigkeiten und subjektive Werturteile vermeide und sich auf das sachlich Gebotene beschränke, d.h. auf Faktoren, die für die Bevorzugung des einen Angebots vor einem andern wesentlich seien, wie Qualität, Zweckmäßigkeit, Haltbarkeit, Preis. Man dürfe in dieser Beziehung nicht zu engherzig sein, denn jede engherzige Interpretation des Grundsatzes des Leistungswettbewerbes wäre dem Sinne der Konkurrenzfreiheit zuwider (GERMANN, 62 ff.). GERMANN hielt auch in seinem Handkommentar zum UWG von 1945 an der vorstehend wiedergegebenen Ansicht fest. Unzulässig sei aber jede Äußerung oder Anspielung, die für den Wettbewerb der Leistungen unwesentlich sei (so regelmäßig die «persönliche Reklame») oder die konkurrierenden Angebote in ein falsches Licht setze. Die vergleichende Reklame habe alles zu vermeiden, was der Wahrheit nicht entspreche oder irreführend sei, überdies auch «unnötig verletzende» Äußerungen, d.h. was nicht erforderlich sei, um die Vorteile des eigenen Angebots gegenüber dem des Mitbewerbers im Sinne des Leistungsprinzips gehörig bekannt zu machen.

Die vergleichende Werbung wird hingegen von VON BÜREN grundsätzlich mit folgender Begründung abgelehnt (Komm. N. 1 zu Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG): Die genannte Bestimmung richte sich gegen herabwürdigende Werbung. Unlauter sei das Herabsetzen des Gegners oder seiner Leistungen durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äußerungen. Darüber hinaus verbiete sich schlechthin die Bezugnahme auf den Gegner, d.h. jede Werbung, die sich direkt mit dem Gegner auseinandersetze. Aus Gründen des Gefühls und im Sinne einer freiheitlichen Wirtschaftsauffassung, welche das Nebeneinanderbestehen möglichst vieler Einzelwettbewerber fördern und den wirtschaftlich Schwächeren nicht zum vorneherein dem Stärkeren ausliefern wolle, sei nicht nur die herabsetzende, sondern auch die vergleichende Werbung als unlauter abzulehnen. Die Nennung des Mitkonkurrenten in der Werbung widerspreche überdies dem bestehenden und zu postulierenden Berufs- und Wirtschaftsethos, indem die Zulassung vergleichender Werbung eine unübersehbare Vergiftung des wirtschaftlichen Wettstreits zur Folge hätte (VON BÜREN in ZBJV, Bd. 82, 1946, 332).

Das Bundesgericht hat in ständiger Praxis die vergleichende Werbung grundsätzlich zugelassen (vgl. BGE 55 II 181 ff., 56 II 30, 58 II 24/25, 59 II 21 ff., 61 II 345 ff., 72 II 394). Diese vor Inkrafttreten des UWG ergangenen Entscheide können bei der Beurteilung dieses Falles ohne weiteres herangezogen werden, da das UWG sachlich keine Änderung gegenüber dem vorher geltenden Recht (Art. 48 OR), sondern lediglich

eine deutlichere Formulierung bringt (Komm. GERMANN, 243). Entgegen der in Deutschland und Frankreich herrschenden Gerichtspraxis hat das Bundesgericht entschieden, daß eine Anpreisung, die sich im Rahmen einer objektiven Vergleichung der Eigenschaften des eigenen Produktes mit denjenigen von Erzeugnissen von Konkurrenzunternehmen bewege, die Grenze der erlaubten geschäftlichen Propaganda nicht überschreite, sofern der Vergleich auf richtigen Angaben fuße, auch wenn im übrigen die Vorzüge des eigenen Erzeugnisses in möglichst helles Licht gerückt werden; dagegen halte eine Anpreisung, die augenscheinlich auf eine Heruntersetzung, eine Anschwärzung der Konkurrenz hinauslaufe, vor dem Gesetze nicht stand. In einem neueren Entscheid hat das Bundesgericht (in BGE 79 II 413) ausgeführt: Wolle man Preisvergleichen in der Reklame überhaupt gestatten, so zur Vermeidung von Mißgriffen nur unter der Bedingung, daß sie korrekt vorgenommen werden. In einem Entscheid des bernischen Handelsgerichtes (SJZ 23, 233) hielten die kaufmännischen Richter dafür, daß ein genügender Schutz der ungehemmten Ausübung eines Gewerbebetriebs nur gewährleistet sei, wenn in Anlehnung an die französische Doktrin und Praxis eine Anschwärzung, *dénigrement*, schon dann angenommen werde, wenn ein Gewerbetreibender unter Nennung seiner Konkurrenten seine eigenen Produkte billiger ankünde, dies selbst, wenn die Auskündigung wahr sei.

3. In Anlehnung an die bundesgerichtliche Praxis vertritt das Obergericht zwar die Auffassung, daß die vergleichende Werbung nicht grundsätzlich als unlauterer Wettbewerb im Sinne des Art. 1 UWG abzulehnen ist, da sie an sich nicht gegen Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb verstößt. Hingegen betrachtet es die persönlich-vergleichende Werbung durch Gegenüberstellung der Preise unter Nennung der Konkurrenten als unlauter. Die Konfrontierung der eigenen mit fremder Leistung ist wohl Merkmal jeder Werbung. Fragwürdig ist aber die Bezugnahme auf Persönlichkeit oder Leistungen eines oder mehrerer bestimmter Mitbewerber. Erst die persönliche Auseinandersetzung macht unlauter (vgl. von BÜREN, N. 2 zu Art. 1 Abs. 2a UWG). Das auf dem Leistungsprinzip beruhende Wettbewerbsrecht billigt nicht alle Mittel, mit denen sich die größere Leistungsfähigkeit den Vortritt erkämpfen will. Die Frage nach der Rechtmäßigkeit des persönlichen Vergleichs ist eine Frage nach der Rechtmäßigkeit eines Mittels der Werbung, und es ist daher der Gesichtspunkt des Leistungsprinzips in der Frage der Zulässigkeit des Mittels außer acht zu lassen (von BÜREN in ZBJV Bd. 82, S. 323 N. 3). Bei der Beurteilung der Frage, ob die persönlich-vergleichende Werbung ein rechtmäßiges Mittel ist, oder ob es gegen Treu und Glauben im Sinne des Art. 1 UWG verstößt, kommt dem richterlichen Ermessen entscheidende Bedeutung zu. Art. 1 UWG bezeichnet in Abs. 1 als unlauteren Wettbewerb allgemein jeden Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen, und in Abs. 2 werden eine Reihe von Beispielen genannt, in denen ein solcher Verstoß vorliegt. Nach lit. a wird dieser bejaht, wenn jemand andere, ihre Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äußerungen herabsetzt. Die Frage, ob eine unnötige Verletzung des Mitbewerbes vorliegt, ist ebenfalls nach richterlichem Ermessen zu entscheiden. Nach Auffassung des Obergerichtes ist nun, mit der Vorinstanz, die persönlich-vergleichende Werbung als unlauteres, d.h. gegen Treu und Glauben verstoßendes Mittel des Wettbewerbes grundsätzlich abzulehnen. Daß sie eine Herabsetzung des Gegners bezweckt und darstellt, steht außer Zweifel. Die Nennung des Konkurrenten in der Werbung widerspricht aber auch der allgemein bestehenden Auf-

fassung hinsichtlich des beruflichen und geschäftlichen Anstandes und ebenso dem zu postulierenden Berufs- und Wirtschaftsethos. Die persönlich-vergleichende Werbung ist ein Wettbewerb mit unfairen Mitteln, geht sie doch darauf aus, den Konkurrenten z.B. durch Gegenüberstellung der Preise unnötig zu verletzen. Die Vorinstanz weist mit Recht darauf hin, daß diese Art der Werbung sehr selten ist, was darauf schließen läßt, daß sie im Wirtschaftsleben als verpönt angesehen wird. Wollte man die persönlich-vergleichende Werbung zulassen, so hätte dies bestimmt eine Vergiftung des wirtschaftlichen Wettbewerbs zur Folge. Wohin es führen würde, wenn z.B. unsere Lebensmittelgeschäfte oder andere Gewerbebetriebe allgemein in Aufschriften oder Inseraten vergleichsweise auf höhere Preise von Konkurrenten hinweisen würden, kann man sich leicht vorstellen. Dadurch würde zweifellos einer gehässigen Propaganda Vorschub geleistet, an der die Allgemeinheit kein Interesse hätte. Das Interesse der Allgemeinheit, das Wohl der Öffentlichkeit steht aber in der Schweiz höher als der Vorteil der Wettbewerber (MATTER, ZBJV Bd. 87, 467). Der Zweck des UWG liegt ja gerade darin, das Treiben von Leuten zu unterbinden, die sich ohne gesetzliche Beschränkung nicht enthalten könnten, über ihre Konkurrenten herzuziehen und deren Wirtschaftslage ohne ein anderes Interesse als das eigene zu beeinträchtigen...

UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a – Internationales Privatrecht

Vergleichende Werbung ist erlaubt, wenn die Vergleichung objektiv richtig, nicht irreführend und nicht herabwürdigend ist.

Ob eine dem wirtschaftlichen Wettbewerb dienende Äußerung in der Presse unlauter ist, hängt davon ab, wie der Leser sie verstehen muß.

International-privatrechtlich untersteht die unerlaubte Handlung hinsichtlich Voraussetzungen und Folgen nach der Wahl des Verletzten dem Rechte des Ortes, wo sie ausgeführt wird, oder dem Rechte des Ortes, wo ihr Erfolg eintritt.

BGE 87 II 113 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 1961 i.S. Ing. W. Oertli A.G. gegen A.G. für Ölfeuerungen und Mitbeklagte.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:

2. ... Unlauterer Wettbewerb ist eine unerlaubte Handlung. Deren Voraussetzungen und Folgen unterstehen sowohl dem Rechte des Ortes, wo die Handlung ausgeführt wird, als auch dem Rechte des Ortes, wo ihr Erfolg eintritt, und zwar hat der Verletzte die Wahl, den Verantwortlichen auf Grund der einen oder der anderen Rechtsordnung zu belangen (BGE 76 II 110 ff.; vgl. BGE 82 II 162 ff.; SCHÖNENBERGER/JÄGGI, Komm. zum OR, 3. Aufl. 1961, allg. Einl. N. 329). Die Klägerin kann daher den Schutz, den das schweizerische Recht gegen unlauteren Wettbewerb gewährt, ... auch in bezug auf den mit «Tübingen, im August 1958» datierten Artikel «Oil-Therm contra Örtli», welcher in der ausländischen Zeitschrift «Ölfeuertechnik» veröffentlicht wurde, in Anspruch nehmen. Denn das Handelsgericht stellt verbindlich fest, daß diese Zeitschrift auch in die Schweiz geliefert wird und in hiesigen Fachkreisen bekannt ist. Der Erfolg,

den der Artikel auf die Stellung der Klägerin im Wettbewerb haben konnte, hat als auch in der Schweiz eingetreten zu gelten ...

3. Art. 1 Abs. 1 UWG bezeichnet als unlauteren Wettbewerb jeden «Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen»...

b) Man kann sich fragen, ob der Artikel nicht schon deshalb gegen Treu und Glauben verstößt, weil er das Erzeugnis der Beklagten mit jenem der Klägerin vergleicht und sich mit dem Betrieb der Klägerin und deren Direktor Örtli und Prokurist Schilling befaßt (vgl. BGE 79 II 414). Denn die persönliche vergleichende Werbung wird im Schrifttum zum Teil als schlechthin unlauter erachtet (s. namentlich B. VON BÜREN, Über die Rechtsprechung des Bundesgerichtes auf dem Gebiet der vergleichenden Werbung, ZBJV 82 313 ff.; B. VON BÜREN, Kommentar zum UWG, 1957, S. 60 N. 1 und S. 69 N. 7). Allein, das Bundesgericht hat sie unter der Herrschaft des Art. 48 OR zugelassen, wenn die Vergleichung objektiv richtig, nicht irreführend und nicht herabwürdigend ist (BGE 21 1188, 22 1174, 43 II 51, 55 II 18, 56 II 30, 58 II 23, 59 II 21, 61 II 345; zustimmend namentlich O.A. GERMANN, Zur Rechtsfindung im Wettbewerbsrecht, ZBJV 72, 61 f.; O.A. GERMANN, Unlauterer Wettbewerb, 1945, 271 ff.; A. TROLLER, Der schweiz. gewerbliche Rechtsschutz, 1948, 199). Es besteht kein Anlaß, von dieser Rechtsprechung abzuweichen. Das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb will nicht die vom Wettbewerber errungene Stellung als Ausfluß seiner wirtschaftlichen Persönlichkeit unter allen Umständen gegen Angriffe der Konkurrenten schützen, sondern erlaubt jedem, den andern mit der eigenen Leistung zu übertreffen und im Wettkampf zu schlagen (Leistungsprinzip). Es verbietet nur, daß dies auf eine gegen Treu und Glauben verstoßende Weise geschehe. Art. 1 Abs. 2 UWG nennt denn auch die vergleichende Werbung nicht als Beispiel unlauteren Wettbewerbes, obschon die Frage, ob sie zulässig sei, beim Erlaß des Gesetzes bekannt war. Gegenstands ist aus Art. 1 Abs. 2 lit. a zu schließen, daß der Gesetzgeber nur bestimmte Formen der vergleichenden Werbung verboten wollte. Solche setzt voraus, daß der Bewerber sich – offen oder durch Anspielungen – über die Konkurrenten, ihre Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse äußere. Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG untersagt ihm solche Äußerungen aber nicht schlechthin, sondern nur dann, wenn sie unrichtig, irreführend oder unnötig verletzend sind. Der Gesetzgeber hätte sich diese Zurückhaltung nicht auferlegt, wenn er in jeder vergleichenden Werbung einen Verstoß gegen Treu und Glauben gesehen hätte. Die Klägerin macht denn auch nicht geltend, solche Werbung sei stets unerlaubt.

c) Ob die einzelne Äußerung im Artikel «Oil-Therm contra Örtli» unlauter sei, hängt davon ab, wie der Leser sie verstehen mußte...

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

Begriff und Voraussetzung der Verwechselbarkeit bei Nachahmung einer Ware (Fenster- und Türscharnier) (Erw. 2).

Unter welchen Voraussetzungen stellt die Übernahme nicht technisch

bedingter Ausstattungsmerkmale eines gemeinfreien Erzeugnisses unlauterer Wettbewerb dar? (Erw. 3).

Bedeutung des Umstandes, daß die maßgetreue Nachbildung der Scharniere die Verwendung der vom Kläger hergestellten Anschlage-Werkzeuge gestattet (Erw. 4).

BGE 87 II 54 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. Februar 1961 i.S. Pfäffli gegen Monney & Forster S.A. und Stähli & Cie.

Der Kläger erwirkte im Jahre 1954 ein schweizerisches Patent für ein Scharnier für Fenster- und Türflügel. Die danach hergestellten Scharniere verkaufte er unter der Bezeichnung «ANUBA»-Bänder in verschiedenen Größen. Für jede Bandgröße wird ein entsprechender Satz von Montage-Werkzeugen vertrieben, die ein genaues Anschlagen der Scharniere gewährleisten.

Die Beklagte 1 verkauft seit 1957 unter dem Namen «MOFOR»-Band ein von der Beklagten 2 hergestelltes, dem Erzeugnis des Klägers ähnliches Scharnier in den gleichen Größen. Das «MOFOR»-Band kann mit den vom Kläger für die Montage seines Scharniers vertriebenen Werkzeugen ebenfalls angeschlagen werden; es ist bedeutend billiger als das «ANUBA»-Band des Klägers.

Der Kläger erhob Klage wegen Patentverletzung und unlauteren Wettbewerbs. Das Patent des Klägers wurde in Gutheißung der Widerklage der Beklagten nichtig erklärt und demgemäß die Patentverletzungsklage abgewiesen. Im weiteren wurde die Wettbewerbsklage abgewiesen, wogegen der Kläger die Berufung an das Bundesgericht ergriff, welche im wesentlichen mit folgenden Erwägungen ebenfalls abgewiesen wurde:

3. Der Kläger erblickt in der Herstellung und im Vertrieb der «MOFOR»-Bänder durch die Beklagten einen Verstoß gegen Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, wonach unlauteren Wettbewerb begeht, wer Maßnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

Erstes Erfordernis für die Anwendbarkeit dieser Bestimmung ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Ob eine solche vorliegt, ist gemäß ständiger Rechtsprechung eine vom Bundesgericht überprüfbare Rechtsfrage. Bei ihrer Entscheidung ist auf den Grundgedanken des Wettbewerbsrechts zurückzugreifen, daß eine wettbewerbliche Leistung irgendwelcher Art, die ein Geschäftsmann erbracht hat, gegen die mißbräuchliche Ausnutzung durch einen Konkurrenten geschützt werden soll. Vom Mißbrauch einer Leistung in diesem Sinne läßt sich aber nur sprechen, wenn ihrem Urheber durch das Verhalten des Konkurrenten etwas entgeht, das sonst ihm als Frucht seiner Bemühungen zugefallen wäre und nun dem Konkurrenten zukommt, ohne daß dieser eine entsprechende eigene wettbewerbliche Leistung erbracht hat. Danach kann eine Verwechs-

a) Wettbewerbsschutz kann bei patentrechtlich ungeschützten Erzeugnissen nicht für die technische Konstruktion, sondern nur für die äußere Ausstattung beansprucht werden, und auch für diese nur, soweit sie nicht durch die Herstellungsweise und den Gebrauchszweck des Gegenstandes bedingt ist. Aber auch die Übernahme von Ausstattungsmerkmalen, bezüglich deren eine abweichende Gestaltung ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung der Brauchbarkeit an sich möglich wäre, ist gemäß ständiger Rechtsprechung wettbewerbsrechtlich nur zu beanstanden, wenn die Wahl einer anderen Gestaltung dem Wettbewerber zugemutet werden dürfte. Denn nur unter dieser Voraussetzung kann in der eine Verwechselbarkeit bewirkenden Übernahme des betreffenden Ausstattungsmerkmals ein gegen Treu und Glauben verstoßendes Verhalten erblickt werden, zu dessen Unterlassung der Konkurrent nach den Grundsätzen des lautereren Wettbewerbs verpflichtet ist. Auf eine naheliegende und zweckmäßige Ausstattung zu verzichten und an deren Stelle eine weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit größeren Herstellungskosten verbundene Ausführung zu wählen, kann dagegen vom Konkurrenten billigerweise nicht verlangt werden (BGE 84 II 581 ff., 83 II 157 ff., 79 II 319 ff.).

b) Die Vorinstanz hat erklärt, die Konstruktion der von den Parteien hergestellten Scharniere bestimme in weitestgehendem Maße ihr Aussehen. Der Kläger nimmt demgegenüber unter Hinweis auf die Ausführungen des von der Vorinstanz beigezogenen Experten den Standpunkt ein, es wäre den Beklagten möglich gewesen, in zumutbarem Rahmen ihr «MOFOR»-Band so auszustatten, daß es sich trotz den gleichen technischen Merkmalen genügend vom klägerischen Erzeugnis unterscheiden würde.

Die Frage, inwieweit die Konstruktion der Scharniere ihr Aussehen bestimme, ist jedoch tatsächlicher Natur, weshalb die Feststellungen der Vorinstanz darüber das Bundesgericht binden; das Zurückgreifen der Berufungsschrift auf gewisse Äußerungen des Experten stellt eine unzulässige Kritik der vorinstanzlichen Würdigung des Gutachtens dar. Der Hinweis des Klägers auf die Ausführungen des Experten ist übrigens unbehelflich. Dieser führt zwar aus, weder die Größe noch die Form der Scharniere sei technisch bedingt und müßte daher nicht absolut gleich sein, so daß es durchaus möglich wäre, entsprechende Änderungen in der Form vorzusehen, dank denen man den Scharnieren ansähe, ob sie von der einen oder der andern Firma stammen. Das ist zwar richtig; dagegen muß die Rechtsfrage, ob dies auch in zumutbarem Rahmen möglich gewesen wäre, mit anderen Worten, ob die Beklagten dazu vom Gesichtspunkt des lautereren Wettbewerbs aus verpflichtet gewesen wären, entgegen der Meinung des Klägers verneint werden.

Die Scharniere beider Parteien sind, wie bereits erwähnt, ausgesprochene Massenartikel, deren Herstellung möglichst einfach und billig sein soll, wie auch der Kläger anerkennt. Verzierung oder sonstige individuelle Ausgestaltungen, wie sie z.B. bei Zierbeschlägen für anspruchsvolle Bauten angebracht werden, kommen also nicht in Betracht. Gemäß verbindlicher Feststellung der Vorinstanz stehen für die Herstellung zylinderförmiger Teile Eisenstangen handelsüblicher Dimensionen zur Verfügung, während eine andere (z.B. ovale) Form nicht ohne zusätzliche Bearbeitung, also nur unter entsprechenden Mehrkosten, hergestellt werden könnte. Daraus folgert die Vorinstanz rechtlich zutreffend, die beiden Gelenkstücke könnten daher zumutbarerweise nicht anders als zylinderförmig gestaltet werden. Von den Beklagten konnte daher lediglich eine etwas abweichende Gestaltung der Scharnierköpfe verlangt werden.

Der Kläger legt nun in der Berufungsschrift verschiedene zeichnerische Vorschläge

lungsgefahr, deren Herbeiführung Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG als Beispiel einer unlauteren Wettbewerbshandlung erwähnt, nur gegeben sein, wenn zu befürchten ist, daß die Ware des zweiten für das bereits auf dem Markte befindliche Erzeugnis des ersten Wettbewerbers gehalten wird (BGE 83 II 162). Nur dann läßt sich nämlich sagen, der Mitbewerber entziehe dem andern einen Ertrag, mit dem dieser mit Rücksicht auf seine Vorarbeit billigerweise hätte rechnen dürfen. Eine derartige Verwechslung setzt voraus, daß das nachgeahmte Erzeugnis selber Kennzeichnungskraft besitzt. Denn nur wenn dies zutrifft, ist es überhaupt denkbar, daß die Ware des Nachahmers für diejenige des ersten Mitbewerbers angesehen werden kann (Urteil vom 29. November 1960 i.S. Huber & Cie. c. A.G. Brown, Boveri & Co., Erw. 5, vgl. Mitteilungen S. 167; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 497). Wenn dagegen ein Käufer die Ware des Konkurrenten nicht deshalb ersteht, weil er sie für diejenige des andern ansieht, sondern weil es sich um einen Massenartikel handelt, bei dem der Käufer sich überhaupt nicht um die Herkunft kümmert, so entgeht dem ersten Hersteller nicht ein Geschäft, das sonst er hätte abschließen können. In diesem Falle kann von einem Mißbrauch fremder Leistung durch den zweiten Wettbewerber nicht die Rede sein; er nützt nicht in schmarotzerischer Weise die Bekanntheit des Erzeugnisses des andern und damit dessen guten Ruf aus.

Bei den in Frage stehenden Scharnieren handelt es sich aber gerade um einen solchen Massenartikel, wie der Kläger selber ausdrücklich anerkennt. Diesen Scharnieren geht jedes eigene Gepräge ab, das sie von andern gebräuchlichen Scharnieren unterscheiden könnte. Der Kläger macht freilich geltend, die Abmessungen seiner «ANUBA»-Bänder hätten sich wegen der Verkehrsgeltung dieses Erzeugnisses eingebürgert. Für diese Behauptung fehlt jedoch jede Substanziierung. Der große Verkaufserfolg, auf den der Kläger in diesem Zusammenhang hinweist, rechtfertigt für sich allein noch nicht den Schluß auf das Vorliegen einer Verkehrsgeltung (BGE 83 II 161). Abgesehen hievon muß es als ausgeschlossen bezeichnet werden, daß ein Massenartikel wie ein derartiges Scharnier schon deshalb, weil es eine bestimmte Länge oder einen bestimmten Rollendurchmesser aufweist, vom Käufer einem bestimmten Hersteller zugeschrieben werden könnte.

Der Schluß, daß eine rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall zu verneinen sei, drängt sich um so mehr auf, als patentrechtlich ungeschützte Waren in Frage stehen. Bei solchen darf Verwechselbarkeit nicht leichthin angenommen werden. Es ist im Auge zu behalten, daß ein derart gemeinfreies Erzeugnis grundsätzlich von jedem Konkurrenten ebenfalls hergestellt werden darf. Die erlaubte Übernahme einer Konstruktion führt aber notwendigerweise auch zu Ähnlichkeiten im Aussehen und birgt daher zwangsläufig ein gewisses Maß von Verwechslungsgefahr in sich. Das muß hingenommen werden, da sonst die Monopolisierung einer gemeinfreien Ausstattung zugunsten eines bestimmten Betriebes zu befürchten wäre, durch welche die freie Betätigung der Mitbewerber in unbilliger Weise eingeschränkt würde (BGE 83 II 163f.; REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl. S. 408).

Ein unlauterer Wettbewerb der Beklagten ist somit schon deswegen zu verneinen, weil es entgegen der Auffassung der Vorinstanz an einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne fehlt.

3. Die Klage erweise sich übrigens auch als unbegründet, wenn man eine Verwechselbarkeit der in Frage stehenden Scharniere als gegeben ansehen wollte.

dafür vor, wie eine Ausführung hätte gestaltet werden können, die sich von seinem «ANUBA»-Band deutlich unterschieden hätte. Dies hätte der Kläger aber schon in der kantonalen Instanz vorbringen müssen; denn es handelt sich um Darstellungen rein tatsächlicher Art, mit denen er in der Berufungsinstanz ausgeschlossen ist (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Abgesehen hievon könnte übrigens den Beklagten die Wahl der vom Kläger vorgeschlagenen Ausführungsarten nicht zugemutet werden. Denn sowohl die von ihm angeregte Verlängerung der beiden Gelenkarme oder auch nur des einen von ihnen, als auch die Anbringung von ausgesprochenen Zierköpfen würde gegenüber dem einfachsten Modell eine sachlich überflüssige Ausweitung darstellen, die wegen des größeren Materialbedarfs und zusätzlicher Arbeitsgänge in der Ausführung teurer zu stehen käme. Solche Abänderungen eines zweckbedingten Massenartikels nur zu Herbeiführung eines größeren Unterschiedes im Aussehen sind jedoch nicht zumutbar; ihre Unterlassung bedeutet daher keine unlautere Maßnahme im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG.

Soweit eine Abänderung der Scharnierköpfe zumutbar war, haben die Beklagten sie vorgenommen, indem sie statt des Scharnierkopfes in der Form eines Kegelstumpfes von 5 mm Höhe, wie ihn das klägerische Scharnier aufweist, einen kugelförmig abgeflachten von nur 2 mm Höhe gewählt haben. Als einziges Merkmal, das die Beklagten allenfalls hätten weglassen können, verbleibt lediglich die das obere Gelenkstück unterteilende Zierrinne. Diese ist jedoch nach den zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz für den Gesamteindruck von so untergeordneter Bedeutung, daß ihre Übernahme durch die Beklagten nicht als unlautere Maßnahme angesehen werden kann.

c) Der Kläger erblickt sodann ein unlauteres Verhalten darin, daß die Beklagten die Maße seiner verschiedenen Scharniergrößen sozusagen unverändert übernommen haben, ohne daß hierfür eine Notwendigkeit bestanden hätte.

Nun hat zwar das Bundesgericht im Urteil vom 8. November 1960 i.S. A/S Lego System und Kons. c. Poul Willumsen A/S und Kons. (vgl. Mitteilungen, 1961, H. 1, S. 71 ff.) u.a. beanstandet, daß die Beklagten für die Steine eines Bauspiels genau die gleichen Ausmaße verwendeten wie die Klägerinnen. Allein der genannte Fall unterscheidet sich vom heutigen in wesentlichen Punkten. Für Spielwaren-Bausteine sind an sich alle möglichen Ausmaße denkbar, und ein schutzwürdiger Grund, das spätere Erzeugnis diesbezüglich (wie auch in Farbgebung, Verpackung u.a.m.) dem früheren genau anzugleichen, bestand nicht. Bei den heute streitigen Scharnieren handelt es sich dagegen um ein ausgesprochenes Massenfabrikat für das Baugewerbe, dessen Herstellung vernünftigerweise auf Vereinheitlichung der Ausmaße hinzielt. Zwar hat der Experte der Vorinstanz erklärt, von einer Normalisierung in dieser Hinsicht könne noch nicht gesprochen werden. Aber in der heutigen Zeit der überhandnehmenden Großblockbauten und der Erstellung kleinerer Gebäude aus vorfabrizierten Bauelementen verläuft die Entwicklung unbestreitbar im Sinne einer Vereinheitlichung aller Bauteile und technischen Artikel. Der Kläger kann daher weder für die verschiedenen Scharniergrößen, noch für die Abmessungen der einzelnen Teile derselben ein Monopolrecht beanspruchen. Tatsächlich werden die gleichen Maße auch für andere Konkurrenzprodukte verwendet, wie z.B. für das «BAKA»-Band der Firma von Glutz-Beimlotzh Nachfolger A.G.

d) Die Vorinstanz hat den Standpunkt eingenommen, durch die Wahl der Bezeichnung «MOFOR»-Band, die sich von der Bezeichnung «ANUBA»-Band des klägeri-

schen Erzeugnisses eindeutig unterscheidet, hätten die Beklagten das ihnen Zumutbare vorgekehrt, um der durch die Ähnlichkeit der Ausstattung bewirkten Verwechslungsgefahr entgegenzutreten.

Der Kläger wirft dem Handelsgericht vor, es habe dabei übersehen, daß nach den zur Stützung seiner Auffassung angerufenen Entscheidungen BGE 73 II 197 Erw. 4 und 84 II 588 eine genügende Vorbeugung gegen Verwechslungen nur angenommen werden könnte, wenn die Ware und deren Verpackung durch eine eigene Marke der Beklagten deutlich gekennzeichnet wäre, was hier nicht der Fall sei.

Auch dieser Einwand ist unbehelflich. Wettbewerbsrechtlich ist es – im Unterschied zum Markenrecht – belanglos, ob die Bezeichnung im Markenregister eingetragen oder, wie hier, nur auf den zur Verpackung der Scharniere dienenden Schachteln angebracht und in der Reklame verwendet wird.

e) Die Vorinstanz hat es somit zu Recht abgelehnt, in der Herstellung und im Vertrieb des «MOFOR»-Bandes durch die Beklagten eine unlautere Wettbewerbshandlung im Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG zu erblicken.

4. Der Kläger macht schließlich geltend, die maßgetreue Nachbildung seines Scharniers durch die Beklagten stelle eine Handlung unlauteren Wettbewerbs im Sinne der Generalklausel des Art. 1 UWG dar, weil dank ihr die vom Kläger entwickelten besonderen Montagewerkzeuge für das Anschlagen der «ANUBA»-Bänder auch für das Anbringen der «MOFOR»-Bänder verwendet werden könnten.

Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz sind in der Tat die klägerischen Werkzeuge und Lehren auch für das Anschlagen der Scharniere der Beklagten verwendbar, und die Vorinstanz nimmt weiter an, daß die Beklagten absichtlich hierauf ausgegangen seien, da die genaue Übereinstimmung der Maße nicht auf Zufall beruhen könne. Gleichwohl hat die Vorinstanz dieses Vorgehen der Beklagten mit Recht nicht als wettbewerbsrechtlich unlautere Maßnahme angesehen. Wie sie zutreffend hervorhebt, dürfen im Wettbewerb die Ergebnisse fremder Mühe und Arbeit, sofern sie nicht durch die Sondergesetze (PatG, MSchG, MMG) geschützt sind, grundsätzlich von jedem Konkurrenten mitbenützt werden, und solche Ausnützung verstößt daher in der Regel nicht gegen Treu und Glauben. Das Arbeitsergebnis, mag es auch mit Mühe und Kosten errungen worden sein, ist als solches noch kein wettbewerbsrechtlich schützbare Gut. Demgemäß wurde es als zulässig erachtet, daß ein Fabrikant von Rasierklingen die Maße und das Stanzbild der (spezialrechtlich ungeschützten) «Gillette»-Klinge übernahm, um seine Klingen für «Gillette»-Apparate verwendbar zu machen, obwohl er auf diese Weise aus der vom «Gillette»-Unternehmen in jahrelangen Bemühungen erzielten weiten Verbreitung seines Rasierapparates Nutzen zog (BGE 73 II 194 ff.). Nicht anders verhält es sich im vorliegenden Fall mit der Anpassung der «MOFOR»-Scharniere an die Anschlagwerkzeuge der Klägerin.

Daß im bereits erwähnten Urteil vom 8. November 1960 i.S. Lego die maßgetreue Nachahmung der Bauspiel-Steine u.a. auch deshalb als unlauter erklärt wurde, weil auf diese Weise die Steine gegeneinander ausgetauscht und miteinander kombiniert werden konnten, ist für den vorliegenden Fall nicht von Bedeutung. Denn auch in diesem Punkte ist maßgebend, daß bei den Bausteinen die Abänderung der Ausmaße zumutbar gewesen wäre, was für die heute in Frage stehenden Scharniere, wie ausgeführt wurde, nicht zutrifft.

Durften die Beklagten aber ihre Scharniere so gestalten, daß sie sich mit den vom Kläger hergestellten Werkzeugen anschlagen lassen, so könnte ihnen auch kein unlauterer Wettbewerb zur Last gelegt werden, wenn die (gemäß Feststellung der Vorinstanz übrigens nicht bewiesene) Behauptung des Klägers zuträfe, daß die Beklagte 1 ihre Wiederverkäufer angewiesen habe, die Kaufsinteressenten auf die Verwendbarkeit der Anschlagwerkzeuge des Klägers für die «MOFOR»-Bänder aufmerksam zu machen. Denn aus der Freiheit der Nachahmung und des Vertriebes folgt auch die Freiheit, auf eine bestimmte Verwendungsmöglichkeit des eigenen Erzeugnisses hinzuweisen (BGE 63 II 287). Der Abnehmer darf lediglich nicht in den Glauben versetzt werden, das ihm angebotene Erzeugnis stamme vom gleichen Hersteller wie das dazu passende Werkzeug. Dieser Gefahr haben die Beklagten durch die Wahl einer gänzlich abweichenden Bezeichnung ihres Scharniers vorgebeugt.

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

Die Verwechslungsgefahr kann auch bei weitgehender Ähnlichkeit der Waren und bei Kleinheit der Fabrikmarken mit Rücksicht auf die im fraglichen Abnehmerkreis übliche Aufmerksamkeit zu verneinen sein.

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 29. November 1960 i.S. Huber & Cie. A.-G. gegen A.G. Brown, Boveri & Cie.

Die Firma Huber & Cie. A.-G. stellt unter anderem Hand- und Steuer-schalter 6 Ampère 500 Volt her, die sie, versehen mit ihrem Fabrikzeichen, dem in einer Kreisumrandung angebrachten Wort «huba», an Dritte liefert. Die BBC bezog solche Schalter, die sie hauptsächlich an den von ihr hergestellten Elektromotoren anbrachte, daneben aber auch separat verkaufte. Später bezog die BBC die von ihr benötigten Schalter nicht mehr von der Firma Huber & Cie. A.-G., sondern von der Firma S., welche ihrerseits bei der Firma Huber & Cie. A.-G. eine Anzahl «huba»-Schalter und Bestandteile von solchen für ihre ersten Lieferungen an BBC kaufte. Später stellte die Firma S. die Schalter selbst her und versah sie mit dem Fabrikzeichen der BBC, den Worten «Brown Boveri» in einer Kreisumrandung.

Die Firma Huber & Cie. A.-G. klagte gegen die Firma A.G. Brown, Boveri & Cie wegen unlauteren Wettbewerbs. Die Klage wurde vom Bezirksgericht Baden, vom Obergericht des Kantons Aargau und vom Bundesgericht abgewiesen, wobei das letztere u.a. folgende Ausführungen machte:

... 5. ... b) Erstes Erfordernis für die Anwendbarkeit der genannten Bestimmung ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Ob eine solche vorliegt, ist gemäß ständiger Rechtsprechung eine vom Bundesgericht überprüfbare Rechtsfrage. Bei ihrer Entscheidung ist auf Zweck und Grundgedanke des Wettbewerbsrechtes zurückzugreifen, eine

von einem Geschäftsmann erbrachte wettbewerbliche Leistung irgendwelcher Art gegen die mißbräuchliche Ausnützung durch einen Konkurrenten zu schützen. Vom Mißbrauch einer Leistung in diesem Sinne läßt sich nur sprechen, wenn dem Urheber der letzteren durch das Verhalten des Konkurrenten etwas entgeht, das ihm sonst als Frucht seiner Bemühungen zugefallen wäre und nun vom Konkurrenten ohne Erbringung einer entsprechenden eigenen wettbewerblichen Leistung geerntet wird. Hieraus ergibt sich für die in Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG als Beispiel einer unlauteren Wettbewerbs-handlung erwähnte Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr, daß eine solche nur gegeben sein kann, wenn zu befürchten ist, daß die Ware des zweiten für das bereits auf dem Markte befindliche Erzeugnis des ersten Wettbewerbers gehalten wird (BGE 83 II 162). Nur unter dieser Voraussetzung nämlich kann gesagt werden, der Mitbewerber entziehe dem andern einen Ertrag, mit dem dieser mit Rücksicht auf seine Vorarbeit billigerweise hätte rechnen dürfen. Wenn dagegen ein Käufer die Ware des Konkurrenten nicht deswegen erwirbt, weil er sie für diejenige des andern ansieht, (sondern z.B. weil sie weniger kostet, weil es sich um einen billigen Artikel des täglichen Gebrauches handelt, bei dem der Käufer sich überhaupt nicht darum kümmert, von wem die Ware stammt und dergl.), so entgeht diesem andern nicht ein Geschäft, das sonst er hätte abschließen können. In diesem Falle kann daher von einem Mißbrauch fremder Leistung durch den zweiten Wettbewerber nicht die Rede sein.

c) An einer Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Umschreibung gebricht es im vorliegenden Fall. Die beiden in Frage stehenden Schalter sind zwar in Form, Größe, Farbe und Ausstattung einander weitgehend ähnlich: Beide weisen ein graues Schaltergehäuse in einer an den Kanten leicht abgerundeten Würfelform auf; beide tragen ein quadratisches Schalteinstellungsschildchen von schwarzer Grundfarbe mit abgerundeten Ecken, hellem Rand und ähnlicher Beschriftung; beide sind schließlich mit einem schwarzen Handgriff von ungefähr gleicher Größe und Form versehen. Soweit die Schalter in der Ausgestaltung dieser gemeinsamen Merkmale voneinander abweichen, handelt es sich, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, um untergeordnete Verschiedenheiten, die das in der Erinnerung haftenbleibende Gesamtbild nicht zu beeinflussen vermögen. Dagegen unterscheiden sich die beiden Erzeugnisse dadurch, daß die Schalter der Klägerin auf dem Schaltstellungsschildchen teils unten in der Mitte, teils in der linken untern Ecke die von einer Kreisumrandung umschlossene Herkunftsbezeichnung «huba» tragen, während die von der Beklagten bei S. bezogenen Schalter in der linken untern Ecke des Schildchens, ebenfalls in einer Kreisumrandung, die Herkunftsbezeichnung «Brown Boveri» aufweisen.

Stünden Artikel des täglichen Gebrauches in Frage, die vom breiten Publikum ohne Aufwendung besonderer Aufmerksamkeit gekauft zu werden pflegen, so könnte sich angesichts der weitgehenden Ähnlichkeit des Gesamteindruckes im übrigen fragen, ob diese Verschiedenheit im Fabrikzeichen zur Verhütung der Verwechslungsgefahr ausreiche, zumal die beiden Zeichen wegen ihrer Kleinheit nicht stark hervorstechen, beide eine Kreisumrandung aufweisen und mindestens bei einem Teil der Schalter an der gleichen Stelle angebracht sind.

Nun hat aber die Vorinstanz gestützt auf die Zeugenaussagen von Fachleuten für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, daß Schalter der hier in Frage stehenden Art in der Regel nur durch Fachleute, vor allem durch Einkäufer von Motorenfabriken, gekauft werden. Diesen ist gemäß wiederum verbindlicher Feststellung der Vorinstanz die Herkunft solcher Schalter nicht gleichgültig, sondern sie achten auf das angebrachte

Herkunftsabzeichen und stellen darauf ab, so daß dieses für sie ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal bildet. Angesichts dieser für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen ist die von der Vorinstanz in rechtlicher Hinsicht gezogene Schlußfolgerung, daß eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei, nicht zu beanstanden. Für die in Betracht fallenden Abnehmerkreise unterscheiden sich die beiden Schalter hinlänglich voneinander...

e) Die Entscheidung, daß das angebrachte Fabrikzeichen der Beklagten im vorliegenden Falle zur Verhütung einer Verwechslungsgefahr ausreiche, drängt sich um so mehr auf, als die Nachahmung einer weder patent- noch musterrechtlich geschützten Ware in Frage steht. Hinsichtlich solcher darf Verwechselbarkeit nicht leichthin angenommen werden. Es ist im Auge zu behalten, daß ein derart gemeinfreies Erzeugnis grundsätzlich von jedem Konkurrenten ebenfalls hergestellt werden darf. Die erlaubte Übernahme einer Konstruktion bewirkt aber notwendigerweise auch gewisse Ähnlichkeiten im Aussehen und birgt daher zwangsläufig ein gewisses Maß an Verwechslungsgefahr in sich. Das muß hingenommen werden, da sonst die Monopolisierung einer gemeinfreien Ausstattung zugunsten eines bestimmten Betriebes zu befürchten wäre, durch welche die freie Betätigung der Mitbewerber eine unbillige Beschränkung erführe (BGE 83 II 163f.)...

UWG Art. 9 und Art. 10 Abs. 2

Eine vorsorgliche Maßnahme, deren Voraussetzungen in der Zwischenzeit entfallen sind, ist vorbehaltlos aufzuheben.

ZR 60 (1961), S. 130ff., Entscheid des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 15. Dezember 1959 i.S. M. und A. gegen Z. und P. & Co.

Nach Durchführung einer Referentenaudienz, des Hauptverfahrens und eines Beweisverfahrens, in dem unter anderem zehn Zeugen vernommen wurden, hob das Handelsgericht die vom Einzelrichter angeordnete vorsorgliche Maßnahme auf unter der Bedingung, daß die Beklagten den Betrag von Fr. 50000.- zur Sicherstellung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 UWG hinterlegen.

Das Obergericht hieß den Rekurs der Beklagten gut und hob die vorsorgliche Maßnahme bedingungslos auf, wobei es unter anderem folgende Erwägungen anstellte:

Das Handelsgericht hat im angefochtenen Beschlusse zum Ausdruck gebracht, daß die Annahme, die Beklagten hätten in einer gegen Treu und Glauben verstoßenden Weise ihnen anvertrautes geistiges Gut der Kläger zum eigenen Nutzen verwendet und dadurch unlauteren Wettbewerb begangen «in ihren Grundlagen erschüttert» sei und deshalb die Voraussetzung zur Aufrechterhaltung der vorsorglichen Maßnahmen «mehr als bisher in Frage gestellt» sei. Diesen Erwägungen ist zuzustimmen...

Nach Art. 9 Abs. 2 UWG hat derjenige, der vorsorgliche Maßnahmen verlangt, glaubhaft zu machen, daß die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel ver-

wende, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen. Vermag der Antragsteller das Gericht nicht von der Wahrscheinlichkeit eines Verstoßes gegen Treu und Glauben zu überzeugen, so fehlt es am Erfordernis der Glaubhaftmachung im Sinne dieser Bestimmung und sind vorsorgliche Maßnahmen nicht am Platze. Ein solcher Fall liegt hier vor. Ergibt sich doch aus dem zweitletzten Absatz der vorinstanzlichen Begründung, daß das Handelsgericht selber gestützt auf das Ergebnis des Hauptverfahrens und eines umfangreichen Beweisverfahrens die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung geschützten Rechtsgutes der Kläger durch die Beklagten nicht als gegeben erachtet. Was es zur Begründung dafür anführt, daß die Aufhebung der vorsorglichen Maßnahmen von einer von den Beklagten zu leistenden Sicherstellung abhängig zu machen sei, ist nicht stichhaltig. Weder der Umstand, daß über die Klage noch nicht rechtskräftig entschieden ist, noch die Möglichkeit einer Entscheidung zugunsten der Kläger im Rechtsmittelverfahren darf das erkennende Gericht davon abhalten, eine vorsorgliche Maßnahme, deren Voraussetzungen es nicht mehr als gegeben betrachtet, vorbehaltlos aufzuheben. Art. 10 Abs. 2 UWG kann nur Anwendung finden, wenn die vorsorgliche Maßnahme grundsätzlich anzuordnen bzw. aufrecht zu erhalten wäre, die beklagte Partei aber ihrerseits Garantien für die Deckung des durch ihren glaubhaft gemachten unlauteren Wettbewerb allfällig entstehenden Schadens gibt.

Gesetzesübersicht

April bis September 1961

Afghanistan

Der Wortlaut des neuen Handelsmarkengesetzes vom 20. 9. 1960 ist im August-Heft 1961 der «Propriété Industrielle» veröffentlicht worden.

Bundesrepublik Deutschland

Am 19. 9. 1961 erfolgte seitens der Bundesrepublik Deutschland die Hinterlegung der Urkunden zur Ratifikation der Lissaboner Fassung der PVUe und des Madrider Abkommens betreffend die Unterdrückung falscher Herkunftsangaben.

Durch das sechste Gesetz zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 23. 3. 1961 wurde – mit Rücksicht auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. 6. 1959 – ein vom Patentamt getrenntes Bundespatentgericht geschaffen. Das Gericht ist aus den bisherigen Beschwerde- und Nichtigkeitssenaten des Patentamts gebildet worden und tritt an ihre Stelle. Die Beschwerdeentscheidungen des Bundespatentgerichts sind im allgemeinen nicht weiter anfechtbar; nur in grundsätzlichen Rechtsfragen ist eine Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof vorgesehen. Das Bundespatentgericht hat seine Tätigkeit am 1. Juli 1961 aufgenommen.

Frankreich

Die Ratifizierung der Lissaboner Fassung der PVUe, des Madrider Abkommens betr. das Verbot falscher Herkunftsangaben sowie des Lissaboner Abkommens betr. den Schutz von Ursprungsbenennungen erfolgte am 29. Mai 1961.

La Propriété Industrielle, Mai 1961

Jugoslawien

Das jugoslawische Gesetz über Patente und technische Verbesserungen vom 31. 10. 1960 ist am 2. Februar 1961 in Kraft getreten.

La Propriété Industrielle, September 1961

Norwegen

Am 28. Juni 1961 ratifizierte Norwegen das Warenklassifikationsabkommen von Nizza.

La Propriété Industrielle, Juli 1961

Schweden

Mit Wirkung ab 1. Juli 1961 ist Schweden der Brüsseler Fassung der Berner Übereinkunft betreffend den Schutz literarischer und künstlerischer Werke beigetreten. Auf das gleiche Datum ist das neue Urheberrechtsgesetz vom 30. 12. 1960 in Kraft getreten. Schweden hat am 28. Juni 1961 das Warenklassifikationsabkommen von Nizza ratifiziert.

Le Droit d'Auteur, Juni 1961

La Propriété Industrielle, Juli 1961

USA

Am 12. April 1961 wurde im amerikanischen Senat und im Repräsentantenhaus ein *Gesetzesentwurf* (S. 1552 bzw. H.R. 6245; sog. *Kefauver/Celler Bill*) eingereicht; er beinhaltet im wesentlichen eine Verschärfung der Bestimmungen des Sherman Antitrust Act bei der Behandlung von Interferenz-Verfahren vor dem amerikanischen Patentamt, Verschärfungen des Patentgesetzes in bezug auf pharmazeutische Produkte (u.a. Lizenzzwang) und verschiedene Änderungen der FDA-Gesetzgebung (u.a. betreffend die Auswahl und Verwendung von Allgemeinbezeichnungen).

Ferner wurde am 19. Juni 1961 im amerikanischen Repräsentantenhaus ein weiterer *Gesetzesentwurf* (H. R. 7731/Celler; sog. *Patent Office fee bill*) eingebracht, der eine Erhöhung der Amtsgebühren für Patente und Marken sowie die Einführung von Jahresgebühren für Patente vorsieht.

Der bereits am 27. 6. 1960 eingereichte *Gesetzesentwurf* (sog. *Dingell Bill*) zur Ergänzung des Federal Trade Commission Act ist am 2. Februar 1961 unter der Bezeichnung H. R. 3747 erneut im Kongreß eingebracht worden. Der Entwurf sieht vor, daß in Inseraten (advertisement) für rezeptpflichtige Arzneimittel, die unter einer Marke vertrieben werden, auch die Allgemeinbezeichnung der Wirksubstanz angeführt werden müsse, ansonst derartige Inserate als irreführend zu betrachten seien.

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft, Basel)

Aus der Praxis des Auslandes

Frankreich

Verhältnis der gewerblichen Schutzrechte zur Kartellgesetzgebung

Entscheid der Commission technique des ententes vom 8. 10. 1955 (Annales 1960 S. 271 mit einleitendem Kommentar von Mathély S. 239).

Die Commission technique des ententes, welche gemäß neu Art. 59^{ter} der Verordnung vom 30. 6. 1945 Gutachten über die Rechtmäßigkeit von Absprachen (Kartelle) erstattet, gestützt auf welche das Handelsministerium über die allfällige Überweisung eines Falles an die Staatsanwaltschaft frei entscheidet, hatte in einem der ihr unterbreiteten Fälle festgestellt, daß gewerbliche Schutzrechte auch unter dem Gesichtspunkt der Kartellgesetzgebung garantiert bleiben. Dagegen kennen auch diese Rechte Grenzen, die z.B. vom Begriff des Monopolmißbrauchs, welcher insbesondere auf Patente Anwendung findet, hergeleitet werden.

Gestützt auf diesen Grundsatz wurde von der Kommission festgestellt, daß auch solche Praktiken ihrer Prüfung unterliegen, die gewerbliche Schutzrechte als Mittel für Absprachen verwenden. Im konkreten Fall wurden deshalb Patentlizenzverträge, die ein Verbot des Bezuges der betreffenden Ware bei anderen Firmen als dem Lizenzgeber, Preisbindungen zugunsten des Lizenzgebers und sonstige einseitige Berücksichtigung der Interessen des Lizenzgebers vorsahen, als grundsätzlich nicht zulässig angesehen.

Arbeitnehmererfindungen

Entscheid der Cour de Paris (4^e CH.) vom 6. Juli 1959 (Annales 1960 S. 51).

Nach ständiger Praxis wurde auf Klage des Arbeitgebers dahin erkannt, daß die Erfindung bzw. die darauf erteilten Patente dem Dienstherrn gehören, da dieselbe während der Arbeitszeit und mit den vom Betrieb zur Verfügung gestellten Mitteln gemacht wurde. Das Eigentum des Arbeitgebers wurde auch einem Dritten gegenüber anerkannt, der als Strohmännchen die betreffende Erfindung des Dienstpflichtigen zum Patent angemeldet hatte.

Patentierung von Kombinationserfindungen

Entscheid der Cour de Paris (4^e CH.) vom 23. 12. 1959 (Annales 1960 S. 44).

Entgegen dem Urteil erster Instanz wurde ein Patent, welches eine aus drei Elementen bestehende Kombinationserfindung zum Gegenstand hatte, von der Cour de Paris als gültig erachtet, da zwar die einzelnen Teile der Erfindung vorbekannt, deren Kombination jedoch neu war. Unwesentlich ist nach Auffassung der Cour de Paris, daß die Kombination der drei Elemente nicht von einem bemerkenswerten Erfindergeist zeugt.

Nach Feststellung des entscheidenden Gerichts kommt der Zusammenfassung der Erfindung am Schlusse des Patentbeschlusses nur orientierender Charakter zu und deren allfällige Fehler vermögen weder die Gültigkeit des Patentbeschlusses zu präjudizieren noch die Tragweite desselben einzuschränken.

Nichtberücksichtigung der Rechte Dritter im Markenverletzungsstreit

Entscheid der Cour d'Appel de Paris (4^e CH.) vom 26. 10. 1959 (Annales 1960 S. 125).

Auf die Nichtigkeitseinrede des Beklagten wurde die Eintragung der Marke «PORTO CLUB» als zu Recht bestehend anerkannt, da der maßgebende Bestandteil, nämlich «CLUB», im Zeitpunkt der Anmeldung nicht Sachbezeichnungscharakter für Spirituosen aufwies. Der Umstand, daß dieselbe Marke bereits früher Gegenstand weiterer Eintragungen bildete, ist nach Ansicht des Gerichts nicht geeignet, die Nichtigkeit dieser Marke herbeizuführen, da nur der Eigentümer einer Marke und nicht auch ein Dritter gestützt auf eine prioritätsältere Marke Rechte geltend machen kann.

Auf Grund dieser Erwägungen wurde dem Beklagten die weitere Verwendung seiner prioritätsjüngeren Marke «SPECIAL CLUB» untersagt, die Publikation des Urteils angeordnet und dem Kläger Schadenersatz zuerkannt.

Portugal

Grundsätze zur Entscheidung der Frage der Verwechselbarkeit zweier Marken

Entscheid der 7. Kammer des Zivilgerichts von Lissabon vom 19. Dezember 1960 (51 TMR 678).

Das Zivilgericht von Lissabon hatte einen Einspruch gestützt auf die Marke «PEP» gegen die Eintragung der Marke «PEPSI» zu entschei-

den. Sein Urteil über diese Einsprache machte das entscheidende Gericht von der Beantwortung folgender drei Fragen abhängig:

1. ob die opponierende Marke eingetragen ist;
2. ob beide Marken zur Eintragung in dieselbe Klasse bestimmt sind, oder ob wenigstens eine offensichtliche Ähnlichkeit zwischen den Waren besteht, für welche die Marken eingetragen werden sollen, wenn die betreffenden Waren in verschiedene Klassen fallen;
3. ob die Marke, welche neu eingetragen werden soll, eine solche graphische, figürliche oder phonetische Ähnlichkeit zu der bereits eingetragenen Marke aufweist, daß das Publikum zu einem Irrtum über die Herkunft der Waren verleitet werden könnte bzw. daß das Publikum die beiden Marken nur dann voneinander unterscheiden kann, wenn es sie genau überprüft oder vergleicht.

Im vorliegenden Fall wurden zwar die beiden ersten Fragen bejaht, eine Verwechslungsmöglichkeit zwischen den beiden Marken jedoch sowohl vom graphischen wie figürlichen und phonetischen Gesichtspunkt aus verneint und deshalb der Einspruch abgewiesen. Zudem wurde noch in Berücksichtigung gezogen, daß vorgängig der Eintragung der Widerspruchsmarke «PEP» die Marke «PEPSI-KOLA» durch die Gesuchstellerin eingetragen worden war.

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

Buchbesprechungen

Silberstein, Dr. Marcel: Erfindungsschutz und merkantilistische Gewerbeprivilegien. Band 43 der neuen Folge der staatswissenschaftlichen Studien, herausgegeben von Edgar Salin und Gottfried Bombach. Zürich 1961, Polygraphischer Verlag A.G. XVIII und 309 Seiten, steif broschiert, Fr. 19.—.

Es ist an sich schon ein verdienstvolles Unternehmen, die vielen in den letzten drei Dezennien neu zu Tage gebrachten Mosaiksteine aus der Geschichte des Erfindungsschutzes rechtshistorisch und wirtschaftshistorisch zu verarbeiten und zu versuchen, hieraus ein zusammenhängendes Bild zu gewinnen, das den Ablauf der Entwicklung des Erfindungsschutzes seit dem 15. Jahrhundert, seine vielfache Durchkreuzung mit den Gewerbeprivilegien und die politischen und wirtschaftlichen Hintergründe und Triebkräfte dieser Entwicklung bis ins 19. Jahrhundert aufzeigt. Der Verfasser hat das mit Sorgfalt und viel Fleiß getan. Und seine Aufgabe war nicht leicht, da die Grundlagenforschung hierfür bisher noch sehr lückenhaft ist und zudem ein Teil der schon bisher publizierten Daten unter anderen Gesichtspunkten erforscht und durchleuchtet war. Es waren daher, da eigene neue Grundlagen- und Archivforschung das Unternehmen zu einer Sisyphusarbeit gemacht hätten, bei vielen Lücken Konjekturen erforderlich, die vom Verfasser aber mit der nötigen Vorsicht und Rücksicht auf den Gesamtzusammenhang vollzogen worden sind. Man erhält bei der Lektüre den Eindruck, daß ein wohlgerundetes Gesamtbild entstanden, ein Netz geknüpft ist, in das bei weiterer Grundlagenforschung die ergänzend aufzudeckenden Tatsachen sich willig einfügen werden, so daß das Ganze auch in denjenigen Teilen, die in der Zeichnung heute erst in der Struktur vorliegen, noch seine individuellen Formen und Farben gewinnen wird.

In einer einleitenden Übersicht über die Frühgeschichte des Erfindungsschutzes in der älteren Patentliteratur wird gezeigt, wie unzureichend und stereotyp bis in die Mitte der dreißiger Jahre die Darstellung der Geschichte des Erfindungsschutzes war, die mit Joseph Kohlers Handbuch im wesentlichen davon ausging, daß das moderne Patentwesen sich aus der englischen Monopolakte von 1623/24 entwickelt habe und daß es vor diesem Zeitpunkt nur eine Geschichte der Gewerbeprivilegien gebe, aber keine solche des Erfindungsschutzes. In einem ersten Hauptteil von nahezu 100 Seiten zeigt der Verfasser demgegenüber, daß die kontinentale Entwicklung des Urheberrechts des Erfinders und des technischen Erfindungsschutzes schon im 15. und 16. Jahrhundert insbesondere in Venedig und in Deutschland eigenständige Wege ging und von den Gewerbeprivilegien deutlich unterscheidbar ist, auch wenn es sich mit diesen oft vermischt zeigt. Auf Grund seiner Untersuchungen weist der Verfasser überzeugend nach, daß schon im 16. Jahrhundert die Grundprinzipien des Erfindungsschutzes im Schutz des ersten Erfinders, in der Neuheit der Erfindung, in deren Nützlichkeit (heute: Verwirklichung eines technischen Fortschrittes) und in ihrer praktischen Verwirklichbarkeit (heute:

Ausführbarkeit) lagen. Es wird an Hand zahlreicher Beispiele und Vergleichen dargestellt, wie mit der Verbreitung der individualistischen Ideen der Renaissance, der Wertschätzung des technischen Fortschrittes und seiner Träger und Promotoren sich die Einsicht ihren Weg bahnte, daß der Erfinder technischer Neuerungen eine besondere Kraft des wirtschaftlichen Lebens sei, der innerhalb der bisherigen Wirtschaftsordnung noch keinen bestimmten Platz habe und deshalb durch besondere Maßnahmen – eben den Erfinderschutz – zu Erfindertätigkeit angespornt und für seine Mühe belohnt, aber auch vor Schaden und Gewalt der rückständigen, konservativen Interessen geschützt werden müsse. Damit vollzog sich deutlich der Übergang vom konkreten zum abstrakten Erfinderschutz und die Anerkennung des Urheberrechtes des Erfinders, auch wenn dieser Schutzanspruch noch nicht gesetzlich verankert war und auch wenn ihm nicht automatisch ein Exklusivprivileg auf Alleinherstellung seiner Erfindung zukam, sondern zu diesem Zwecke noch durch die ausdrückliche «Monopolklausel» ergänzt werden mußte. Dies wurde im Einzelfall nach freiem Ermessen der Staatsgewalt erteilt, begründet durch das öffentliche Wohl, wenn die konkreten Verhältnisse der Wirtschaftsverfassung es erlaubten. In Zusammenhang damit zeigt der Verfasser, wie das Gewerbemonopol für die Einführung neuer Gewerbe, das schon seit dem 15. Jahrhundert als Mittel der Gewerbeförderung sporadisch zur Anwendung kam, sich allmählich mit dem Erfindungsschutz verband, sofern der Erfinder ein Interesse daran hatte und in der Lage war, seine Erfindung selbst gewerblich herzustellen. Die Regel war das offenbar nicht, da die Mehrzahl der Erfinderprivilegien sich auf Maschinen und Verfahren bezogen, zu deren Herstellung bzw. Benutzung der Erfinder selbst nicht in der Lage war. Aber in diesem Fall lag die Belohnung des Erfinders in der ihm zu entrichtenden angemessenen Benutzungsgebühr.

In einem zweiten Hauptteil zeichnet der Verfasser die Entwicklung des gewerblichen Monopolprivilegs im 15. und 16. Jahrhundert und deckt auf, wie die Prinzipien des Erfindungsschutzes im Laufe der Zeit durch Nützlichkeitsabwägungen allgemeiner und gewerbepolitischer Natur durchkreuzt, verwässert und zum Teil auch entartet wurden. Das wird vor allem auf Grund der Erteilungspraxis für Einführungsprivilegien im norditalienischen Gebiet und den dortigen Herrschaften (Mailand, Genua, Ferrara, Florenz, Venedig) belegt, mit einem kurzen Seitenblick auf ähnliche Verhältnisse im 17. und 18. Jahrhundert in Zürich und Basel.

In einem dritten Hauptteil werden dann Erfindungsschutz und Gewerbemonopol im sogenannten Merkantilsystem der Wirtschaft untersucht und dabei besonders die Entwicklung im Frühmerkantilismus in Westeuropa, die Entwicklung des Privilegiensystems in England seit dem Ende des 16. Jahrhunderts, im französischen Merkantilismus (Heinrich IV., Ludwig XIII., Richelieu, Mazarin, Colbert), in den Niederlanden, in Österreich und in Preußen aufgezeichnet. Hieraus ergibt sich dann die historische Entwicklung, die zum modernen Patentrecht und zu den neuzeitlichen Patentgesetzen geführt hat.

Die Lektüre des Werkes ist keineswegs nur für den Wirtschafts- und Rechtshistoriker von Interesse, sondern bietet auch jedem, der sich praktisch mit Patentrecht zu befassen hat, eine Unmenge interessanter Tatsachen und Einblicke. Es gibt wohl zum erstenmal eine zusammenhängende, dem wirklichen Verlauf entsprechende Darstellung der Entwicklung des Erfindungsschutzes mit ihren wirtschaftspolitischen Hintergründen bis zum Beginn des Maschinenzeitalters in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Und es hat zugleich den Vorteil, daß es – einmal mit Lesen begonnen – einem kaum mehr aus seinem Bann entläßt.

Zeunert, Gerhard, Dr. Ing., Senatspräsident beim Bundespatentgericht, vordem Direktor beim Deutschen Patentamt: *Offenbarung des beanspruchten Erfindungsgedankens und Schutzzumfang des Patents*. Düsseldorf 1961, VDI-Verlag. 190 Seiten mit Anlagen. Leinenband.

Angeregt durch frühere Beschäftigung mit der Frage der zulässigen und unzulässigen Änderungen des Patentbegehrens und mit der sogenannten Kombinationserfindung, sowie durch Erfahrungen aus Vortrags- und Lehrtätigkeit hat der Verfasser es unternommen, diese eingehende und systematische Untersuchung und kritische Beurteilung der gesamten bisherigen Rechtsprechung der deutschen Gerichte und des Deutschen Patentamtes betreffend die Offenbarung des beanspruchten Erfindungsgedankens durchzuführen. Durch die Abklärung und Abgrenzung der an die Offenbarung einer Erfindung zu stellenden Anforderungen will er die Grundlage zur Beurteilung dafür sichern, ob eine vom Anmelder nachträglich beantragte Änderung zulässig ist oder nicht. Und für den Verletzungsprozeß soll dadurch ins klare gebracht werden, ob ein geltend gemachtes Schutzbegehren im Rahmen der ursprünglich offenbarten Erfindung liegt und unter den geschützten Erfindungsgedanken fällt. Es soll damit Lehre und Rechtsprechung vor der Gefahr einer – wie der Verfasser sagt – uferlosen Auslegung eines Patentbesitzes gesichert werden, insbesondere wenn beim behaupteten Vorliegen einer sogenannten Kombinationserfindung nachträglich Teilschutz beansprucht wird.

Die Ergebnisse der sorgfältigen, alle Schritte und Entwicklungen der bisherigen Gerichts- und Verwaltungspraxis berücksichtigenden Untersuchung sind interessant und lehrreich, in erster Linie gemäß der Grundlage, welche zum Gegenstand der Untersuchung gemacht wurde, für die deutsche Lehre und Praxis, der ja diese Arbeit dienen will. Die Prüfung des genauen bisherigen Weges der deutschen Rechtsprechung zeigt, wie diese – mit einigen Ausschlägen und Abweichungen – eine auf das richtige Ziel führende Richtung eingehalten hat. Die hiebei zur Anwendung kommenden Grundsätze und die Resultate bleiben aber an die deutsche Lehre und Praxis gebunden und können nicht ohne weiteres für die Bestimmung des Schutzzumfanges eines schweizerischen Patentbesitzes übernommen werden. Dafür sind die Auslegungsgrundsätze der deutschen und der schweizerischen Rechtsprechung für die Bestimmung des Schutzbereiches eines Patentbesitzes zu verschieden. Die viel stärker an den Wortlaut des Patentanspruches als Definition der beanspruchten Erfindung gebundene schweizerische Praxis hat schon dadurch, daß sie dem Wortlaut des Anspruches entscheidenderes Gewicht beilegt, die nach deutscher Praxis bestehende Gefahr einer übermäßigen Ausweitung des Schutzbereiches des Patentbesitzes weitgehend vermieden.

Trotzdem ist das Buch auch für den schweizerischen Fachmann interessant und lesenswert. Abgesehen davon, daß die immer enger werdende Verbundenheit und Verflechtung der wirtschaftlichen und damit auch der technischen Beziehungen der europäischen Staaten Kenntnis und Verfolgung der Rechtsentwicklung in Deutschland auch für uns Schweizer notwendig macht, enthält die Arbeit Teile, die an sich für jeden lesenswert und interessant sind. So zeigt zum Beispiel die chronologische Darstellung der deutschen Praxis zur untersuchten Frage, wie die in bestimmter Richtung sich entwickelnde Rechtsprechung wiederholt teils durch Heranziehen älterer Entscheidungen, welche durch die Rechtsprechung bereits überholt waren, als geltende Präjudizien, aber auch durch ungenügende Berücksichtigung der Prämissen älterer Entscheidungen in ihrer Entwicklung gehemmt und vom richtigen Weg zeitweise abgedrängt wurde. Die Beispiele lehren, daß

sogenannte Präjudizien nur mit allergrößter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit herangezogen werden dürfen, wenn durch ihre Heranziehung nicht mehr Schaden als Nutzen gestiftet werden soll. Das ist eine Erkenntnis, deren Bewußtmachen auch uns in der Schweiz vor falschem Präjudizienkult warnen kann. An allgemeinen Erörterungen des Buches, die von der Beziehung auf die spezielle deutsche Lehre und Rechtsprechung unabhängig sind, seien nur beispielsweise seine Ausführungen über sogenannte Kombinationspatente, diejenigen über die Rechtssicherheit und die Überlegungen zum Begriff des sogenannten «Durchschnittsfachmannes» in Zusammenhang mit der Feststellung des Inhaltes des Patentes und dessen, was eine Vorveröffentlichung offenbart hat, genannt.

Die Untersuchung und Durchleuchtung der Rechtsprechung weist nach, daß diejenige der Patentbehörden und diejenige des obersten Gerichtshofes nicht immer durchaus parallel verlief, was der Rechtssicherheit natürlich nicht zuträglich war, daß aber die neuere Rechtsprechung des weiland Reichsgerichtes und nun des Bundesgerichtshofes im wesentlichen Übereinstimmung mit den von den Erteilungsbehörden angewandten Grundsätzen zeigt.

Die gewonnenen Grundsätze werden dann vom Verfasser für die Prüfung auf Neuheitsschädlichkeit von Vorveröffentlichungen, auf im Erteilungsverfahren zu prüfende Beschränkungen wegen mangelnder Offenbarung des Erfindungsgedankens und auf die Auslegung sogenannter Kombinationspatente und unechter Unteransprüche zur Anwendung gebracht. Weitere Kapitel beschäftigen sich mit der Bedeutung der Erkenntnisse des Erfinders bzw. Anmelders und des Durchschnittsfachmannes bei der Feststellung des offenbarten Erfindungsgedankens und mit den Anforderungen an den Offenbarungsinhalt des Hauptanspruches. Und abschließend folgt eine kritische Würdigung der Rechtsprechung unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit und Ausführungen zur Koordinierung der Rechtsprechung bei Anwendung des Begriffes des Durchschnittsfachmannes durch die Erteilungsinstanzen einerseits und durch die Gerichte andererseits.

Die Brauchbarkeit des Buches wird durch mehrschichtige Register erhöht. (Sachregister nach Stichworten; chronologisches Verzeichnis der im Hauptteil berücksichtigten Entscheidungen mit Hinweis auf die Stellen, an welchen sie behandelt werden; analoges Register für die im Ergänzungsteil berücksichtigten Entscheidungen; Verzeichnis der Textstellen mit Hinweisen auf das herangezogene Schrifttum.) Diese Hilfen ermöglichen ein rasches Auffinden der gesuchten Ausführungen.

Otto Irminger

E. Noelle-Neumann, C. Schramm: Umfrageforschung in der Rechtspraxis. Verlag Chemie GmbH, Weinheim/Bergstr., 1961, S. 100.

Das Vorwort weist darauf hin, daß seit mehr als einem Jahrzehnt in der Bundesrepublik Deutschland repräsentativ-statistische Erhebungen zur Klärung von Rechtsfragen durchgeführt werden und daß seit einer Reihe von Jahren diese «Tests» in der deutschen Rechtsprechung anerkannt sind. Die Verfasser haben sich in langjährigen Überlegungen, die anfänglich mehr Streitgespräche waren – und zwar, was hervorzuheben ist: wohl zum erstenmal im deutschen Sprachbereich –, bemüht zu untersuchen und darzustellen: wie man sich am zweckmäßigsten Umfrage-Ergebnisse für die Rechtspraxis beschafft, wie man diese Ergebnisse prozessual in die Rechtspraxis einbaut, wobei man sich im Bereich von vier Wissenschaftszweigen bewegt: Psychologie, Soziologie, Statistik und Jurisprudenz.

Wie notwendig diese Studie ist, beweisen gleich die einleitenden Bemerkungen, die

dartun: daß der Richter z.B. darüber, was dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden widerspricht, Bescheid wissen muß, wenn er die Sittenwidrigkeit einer Wettbewerbshandlung zu beurteilen hat, oder daß er u.a. bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr feststellen muß, ob der Verkehr wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen vermute, oder daß der Richter den «Verkehr» befragen müsse, ob eine Ausstattung kennzeichnungsfähig sei.

Der Richter werde überfordert, wenn er auf diese wichtigen Tatfragen selbst eine eigene Antwort geben müsse. Das Denken und Fühlen des deutschen Volkes spiele sich überwiegend im Bereich der 82 % des deutschen Volkes ab, die lediglich die Volksschule besuchten.

Dann stellen die Autoren die wichtige, auch die schweizerische Rechtspflege angehende Frage: «Wie kann ein Richter sein eigenes Denken und Fühlen ohne weiteres auf diesen großen Personenkreis übertragen, dessen Denken und Fühlen er wie die meisten Akademiker vielfach fernsteht?»

Ein illustratives Beispiel zeugt für diese These. Das Patentamt habe zunächst die Eintragung des Wortes «Morelia» zurückgewiesen, weil das Wort bei einem großen Teil der Bevölkerung als Name einer mexikanischen Stadt bekannt sei. Eine Repräsentativ-Umfrage bei 1000 Personen im Bundesgebiet und Westberlin habe aber ergeben, daß 93,3 Prozent das Wort noch nie gehört hatten, und daß nur 0,3 Prozent wußten, daß Morelia der Name einer Stadt in Mexiko oder ganz allgemein in Südamerika sei.

Noch andere derartige Beispiele sind zitiert.

Es folgt hernach eine Aufzählung der Rechtsfragen, zu deren Klärung die Umfrageforschung stattfand: Verkehrsgeltung von Warenzeichen, Werbesprüchen usw.; Beschaffenheitsangabe oder Phantasiebezeichnung; Herkunftshinweis oder Gattungsbegriff; Herkunfts- oder Gütefunktion einer technischen Form; Täuschungsgefahr; Warenleichartigkeit; Sittenwidrigkeit von Handlungen; Gewohnheiten und Gebräuche; warenzeichenmäßiger Gebrauch.

Damit die Umfrage brauchbar sei, müsse das Ergebnis die gestellte Beweisfrage klar und ausreichend beantworten.

Wie man das erreicht, lehren die Autoren im zweiten Teil, der die Arbeitsweise der Umfrageforschung vorträgt: Auswahl der zu befragenden Personen, Genauigkeit von Stichproben-Ermittlungen; die Ermittlung der Verkehrsbeteiligten, die psychologischen Grundlagen, die Festlegung der Testfragen und der Art der Befragung; die einzelnen Testarten; die Zulässigkeit der Veränderung von Testgegenständen; die Durchführung und schließlich die Kritik der Umfrageforschung.

Der letzte Teil handelt vom Einbau der Ergebnisse der Umfrageforschung in die Rechtspraxis und Rechtsprechung. Zuerst stellen die Autoren fest, daß die Umfrageforschung ein ordentliches Beweismittel ist, das von der ZPO zugelassen wird. Obgleich derartige Umfragen nicht Expertisen im traditionellen Sinne des Wortes sind, wird man sie auch nach den schweizerischen Prozeßordnungen zulassen. Wenn sie notwendig sind, um das richtige Urteil zu finden, besteht eine echte Gesetzeslücke, die auszufüllen ist. Die beiden Autoren geben Anregungen zur Abfassung des Beweisbeschlusses und zum Aufbau des Umfrage-Gutachtens. Die Kosten einer Umfrage sind mit 3000 bis 10000 DM angegeben; Umfragen der Industrie- und Handelskammern würden im allgemeinen kostenlos durchgeführt. Störung vor und während des Prozesses, z.B. durch Verstärkung der Werbung, sei zu vermeiden. Mit zwölf Beispielen für die demoskopisch ermittelte Verkehrsgeltung von Marken schließt die Studie.

Dieses Büchlein stellt uns eine Wissensfrage: Sind unsere Richter in der Lage, in all

den verschiedenen Belangen, die im gewerblichen Rechtsschutz an sie herankommen, aus eigenem Wissen darüber Auskunft zu geben, was die beteiligten Verkehrskreise empfinden, denken und sich überlegen? Trennt auch sie die Kluft der akademischen Bildung von der Reaktion des nicht so intensiv denkgeschulten Menschen? Bei welchen Prozessen lohnt sich ein derartiger Aufwand, und ist es zu verantworten, daß in den übrigen eine Methode weiterhin angewendet wird, deren Richtigkeit Zweifeln begegnet? Kann die eine Partei durch das Begehren nach einer Umfrage und ihre Bereitschaft, die erheblichen Kosten zu deponieren, die andere Partei gegen ihren Willen mit bedeutend höheren Prozeßkosten belasten, wenn der Prozeß negativ ausgeht?

So ungefähr wußte man vorher um diese Probleme. Ganz deutlich sind sie demjenigen gegenwärtig, der das Büchlein der beiden Autoren nicht nur durchblättert, sondern, so wie es das verdient, mehrmals genau durchgelesen und bedacht hat. Jeder sollte es zur Hand nehmen. Nachher hätte ein Kolloquium derjenigen anzuheben, die sich für die Pflege des gewerblichen Rechtsschutzes verantwortlich fühlen. Inzwischen wollen wir den beiden Autoren für Auskunft und Anregung, die sie in so beispielhaft klarer und gedrängter Weise geben, vorbehaltlos danken.

Alois Troller

Schriftenreihe der UFITA; Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht. Herausgegeben von Dr. jur. Georg Roeber, München. Verlag für angewandte Wissenschaften. Baden-Baden 1960/1961. Hefte 17, 18, 19.

Helena Papaconstantinou: Schutz des ausübenden Künstlers. Zur Kritik des geltenden Rechts und der Reformvorschläge. Vorrede von Dr. iur. Ernst E. Hirsch, o. Professor an der Freien Universität Berlin. Heft 17, 1960, S. 102.

Die Autorin tritt der Überbewertung der Interpretationsleistung, auch der Anerkennung einer schöpferischen Interpretation, entgegen, ohne das Schutzbedürfnis für die von den ausübenden Künstlern erbrachte Leistung gegen die unmittelbare Ausbeutung derselben zu verkennen. Sie knüpft bei der Geschichte der Rechtsentwicklung an und verweilt vor allem bei den zahlreichen Studien der letzten Jahre. Trotz all dem, was schon in diesem Gebiet gedacht und geschrieben wurde, trägt auch diese Studie neue Überlegungen hinzu.

Besondere Aktualität kommt dem Vorwort von E. Hirsch zu, das die neueste Literatur aufgreift und die widersprechenden Urteile des Schweizerischen Bundesgerichts und des Deutschen Bundesgerichtshofes, die auf ähnlicher gesetzlicher Grundlage fußen, heranzieht und dabei an der letzteren scharfe Kritik übt.

Die verantwortlichen Gesetzgeber, die zur baldigen Tat aufgerufen sind, werden, um pflichtgetreu zu handeln, auch an diesem Werk nicht vorbeigehen dürfen.

Aktuelles Filmrecht III (1960), Heft 18, 1961, S. 118.

Das Institut für Filmrecht, München, dem Dr. Georg Roeber, der die Einführung zu diesem Bande schrieb, vorsteht, veranstaltet jährlich Tagungen, an denen ein Problemkreis von mehreren Referenten fachkundig behandelt wird. Hier wird die Ernte der Berliner Tagung vorgelegt, die dem Grundthema des Filmvertragsrechts zugewandt war.

S. Haeger, Oberregierungsrat, orientiert über «*Der Film im Vertragsrecht, erläutert am Beispiel der Coproduktion*». Die Gemeinschaftsproduktion führt zur Zusammenarbeit von Filmproduzenten in mehreren Ländern, so daß das internationale Privatrecht und das

internationale Urheberrecht eingehend zu beachten sind: Der Autor führt uns Außenstehende zu diesen fesselnden und wenig bekannten Problemen hin, indem er Gründe und Bedeutung der Coproduktion, die Beziehungen zwischen den Ländern der Coproduktion und zwischen den Partnern der Coproduktion, die urheberrechtlichen Beziehungen zum Film, die Abschlüsse über die Coproduktion, die Vertragserfordernisse der Coproduktion und die Streiffälle auf Grund der eingehenden Kenntnis der Sachverhalte und der Vertrautheit mit den rechtlichen Problemen aufschlußreich darstellt.

G. Schröder stellt auf dem Grund seiner reichen Erfahrung – er ist Bundesrichter beim Bundesarbeitsgericht in Kassel – «*Besonderheiten im Filmarbeitsrecht; Grenzen des Weisungsrechtes*» dar. Der Unterschied zwischen Arbeits- und Dienstvertragsrecht, der im deutschen Recht bei Verträgen über Arbeitsleistungen in bezug auf die Herstellung eines Filmes zu Meinungsverschiedenheiten Anlaß gibt, ist nur gestreift. Schröder wendet sich der für alle Rechtsordnungen gleich bedeutsamen Frage zu, wie weit Filmschaffende sich unter Berufung auf ihre künstlerische und moralische Überzeugung den Weisungen des Filmproduzenten oder der für ihn handelnden Personen widersetzen können. Der Autor billigt ihnen das Recht zu, angesichts von Zumutungen, bei einem Machwerk übler Art mitzuwirken, das der Produzent an Stelle des ins Auge gefaßten Werkes setzen möchte, den Filmvertrag wegen der Verletzung der in der Verfassung verankerten Grundrechte (Art. 1, 2, 4 und 5) gemäß § 626 BGB auf dem Wege der außerordentlichen Kündigung zu beenden. Wichtig ist die sicherlich richtige Auffassung, daß der Filmschaffende, der sich in Kenntnis des Drehbuches und dessen, was demgemäß von ihm hinsichtlich Regieführung und schauspielerischer Leistung erwartet wird, verpflichtet hat, die entsprechenden Weisungen zu befolgen hat. Das gelte auch dann, wenn der Filmschaffende nachträglich echte künstlerische oder weltanschauliche Bedenken gegen die Art, wie er die Regie führen oder seine Rolle anlegen solle, bekomme, sogar im Falle eines verschulzten Faust (Trauung von Gretchen und Faust mit Mephisto und Valentin als Trauzeugen): «Das Recht, unter Berufung auf die Grundrechte, insbesondere des Schutzes der eigenen Persönlichkeit und der eigenen künstlerischen Überzeugung, die Mitwirkung an einem Film zu verweigern, ist also verzichtbar, mit der später zu erörternden Einschränkung jedoch, daß ein solcher Verzicht nicht allgemeine Grundsätze unserer Rechtsordnung, insbesondere den § 138 BGB über die Nichtigkeit solcher Rechtsgeschäfte, die gegen die guten Sitten verstoßen, verletzt.» Wurde hingegen über die Art des Filmes und der zu übernehmenden Aufgabe des Filmschaffenden nichts vereinbart, so vermögen vertragliche und tarifliche Bestimmungen, die dem Filmhersteller die Entscheidung über die inhaltliche, künstlerische und technische Gestaltung des Filmes zuspricht, keine Blanco-Verpflichtung des Filmschaffenden, die Rolle oder Regie entgegen seiner künstlerischen oder moralischen Überzeugung zu gestalten, zu begründen. Das gelte aber nicht nur in krassen, eindeutigen Fällen, sondern schon dann, wenn beide Teile gute Gründe für ihre Auffassung vorbringen können. Der Aufsatz befaßt sich dann noch einläßlich mit dem Persönlichkeitsrecht des Filmschaffenden. Er faßt die Probleme an der Wurzel, belehrt und regt zum Nachdenken an, ob auch andere Lösungen als die vom Verfasser vorgeschlagenen richtig wären.

Ebenfalls aus höchstrichterlicher Sicht berichtet G. Krüger-Nieland, Bundesrichterin beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe, über «*Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in Filmsachen*».

Der Bundesgerichtshof hatte während seines noch nicht 10jährigen Bestehens bereits über 20 filmrechtliche Streiffälle zu entscheiden, während das Reichsgericht sich nur mit wenigen – die Verfasserin zitiert dreizehn – befaßte.

Hervorzuheben ist die Feststellung: «Auffallenderweise hat die im Schrifttum so heftig umstrittene Frage, wer originärer Träger an einem Filmwerk ist, die Rechtsprechung noch kaum beschäftigt. In der Praxis scheinen sich somit, soweit eine Rechtseinräumung an den Filmproduzenten seitens der unmittelbar bei der Herstellung des Films mitwirkenden Filmschaffenden, wie Regisseur, Kameramann, Schauspieler in Betracht kommt, kaum Schwierigkeiten aus dem Meinungsstreit zu ergeben, in wessen Person das Urheberrecht am Film entsteht. «Die Praxis gibt also jenen recht, die auf die Nennung der Filmurheber verzichten wollen, weil der Filmhersteller sich die eventuellen Urheberrechte von allen Mitwirkenden übertragen lassen kann. Meinungsverschiedenheiten können sich dann nur noch zwischen dem Produzenten und einem Filmurheber im Gebiet des sog. *droit moral* ergeben; doch vermögen m.E. auch da Vereinbarungen, wie das G. Schröder in seinem Beitrag dartat, den Rechtsstreit zu verhindern.

Die Übertragung der Rechte eines Mitwirkenden an den Filmhersteller nahm der BGH im oft zitierten Urteil betreffend den Film «Lied der Wildbahn» an.

Frau Krüger-Nieland führt eines der Paradeferde der deutschen Rechtswissenschaft vor, die Frage nach der abstrakten Natur der Verfügungsgeschäfte, die einer Grundregel des BGB entspricht. Sie weist auf die im Schrifttum äußerst umstrittene Frage hin, ob die Unabhängigkeit des Verfügungsgeschäfts von dem ihm zugrunde liegenden Vertragsverhältnis auch für Urheberrechtsverträge Gültigkeit beanspruchen könne. Die gesetzliche Regelung des Verlagsvertrages spreche gegen eine solche Regelung. Ende des Vertragsverhältnis, so erlösche damit auch das Verlagsrecht. Im schweizerischen Recht wird die kausale Verknüpfung durchaus anerkannt, so daß die Verfügung bloß als Erfüllung der Verpflichtung wirkt; wir haben daher Mühe, diese Probleme zu verstehen.

Die Fälle hingegen, die von der Referentin in tatbeständlicher Klarheit und mit scharfer Beleuchtung der Rechtsprobleme vorgelegt werden, können auch im schweizerischen Recht zu richtigen Lösungen führen: Stellung des Zweiterwerbers von Verfilmungsrechten; Verfügung bei Miturheberschaft am Filmwerk; zeitliche Schranke betreffend Verfilmung und Dauer des Benutzungsrechts am Filmwerk; Wiederverfilmungsvertrag und Verfilmungszwang; gemeinsames Urheberrecht an einem dramatischen Werk – Umarbeitung in eine Erzählung – Verfilmung der letzteren – Rechtsposition der Miturheber des Dramas; Auswertungspflicht bei Filmverleihverträgen; Gewährleistungspflicht des Filmherstellers gegenüber dem Filmverleiher; Umfang des Rechtserwerbs des Filmherstellers; Verfügungsrecht über Einspielergebnisse bei der Coproduktion und schließlich der auch vom Schweiz. Bundesgericht behandelte Conan Doyle Fall, der in Deutschland gleich entschieden wurde.

Frau Krüger-Nieland hat dem schweizerischen Juristen eine Fundgrube geöffnet, zu der er sich immer begeben wird, wenn er auf Fragen im erwähnten Gebiet keine Antwort weiß.

Praktisch wichtige Kenntnisse läßt uns C. F. *Freiherr von Stachelberg*, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe, zukommen, der «*Fragen der Prozeßführung in Filmsachen*» vorlegt und beantwortet: Streitwert, Gerichtsstand, die wichtigsten Klageansprüche (Verfilmungszwang, Auswertungspflicht, Schadenersatz, Unterlassungsantrag, Verteilung der Beweislast, einstweilige Verfügung), Zwangsvollstreckung, das schiedsrichterliche Verfahren.

Ein besonderes Problem, das dem schweizerischen Juristen ferner liegt, behandelt *Professor F. Klein*: «*Steuerliche Fragen im Bereich des Films*». Doch finden sich auch da Parallelen zur Bewältigung dieser Sorgen in der Schweiz.

W. Peter, Der Haager Entwurf (1960) eines internationalen Abkommens zum Schutze der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendegesellschaften, Heft 19, 1960, S. 109.

Der heftige Kampf um die sog. Nachbarrechte, dessen Geschichte der Verfasser in der Einleitung kurz rekapituliert, hat manche ermüdet und entmutigt. Sie nehmen den Abschluß eines internationalen Abkommens in der Überzeugung, daß er unnütz und ungegerechtfertigt sei, als eine rechtspolitische und -dogmatische Verirrung hin und bemühen sich kaum mehr, die vorgeschlagenen Texte ernst zu nehmen und zu kritisieren. Sie betrachten sie als Abfallprodukte einer mißverstandenen Interessenjurisprudenz, die dem Grundsatz folgt: «Die Gesetze sind hypostasierte Begehrensvorstellungen des Gesetzgebers.»

Kein Zweifel ist daran möglich, daß der Haager Entwurf (1960) ein regelrechter Kompromiß mit den Vor- und Nachteilen eines derartigen Gebildes ist.

Prof. Peter, der sich dem Urheberrecht als Wissenschaftler und Berater von Urhebern und im Bereich des Urheberrechts tätigen Verbänden völlig widmet, ist immer noch mit unerlahmtem Interesse bei der Sache. Er hatte zu den früheren Entwürfen sich in Heft 8 dieser Reihe geäußert. Er bestreitet nicht den Fortschritt gegenüber jenen. Doch findet er auch im neuen Entwurf viele unklare Stellen und mangelhaft begründete Vorschläge. Er erläutert die einzelnen Bestimmungen, vergleicht das Ganze mit der geltenden Regelung im deutschsprachigen Raum und faßt die Kritik am Schluß noch einmal zusammen.

Peter erfaßt die Probleme nach bewährter juristischer Methode einerseits im rechtstheoretischen Hinblicken und andererseits auf Grund der Sachverhalte und der sich daraus ergebenden Interessenlage. Er gibt nicht Ruhe, bis jede einzelne Bestimmung das aussagt, was sie mitzuteilen hat und bis er sie der ungenauen oder unvollständigen Regelung überführt. Ob man ihm im einzelnen zustimmt oder nicht – der Schreibende möchte z.B. der vertraglichen Verteidigung der Interessen von Interpreten und Veranstaltungen eine wichtigere Rolle zuteilen –, ist nicht wesentlich. Nur darauf kommt es an, daß Peter abermals die eingeschläferten und schicksalsergebenen Geister wachrüttelt. Wer aus irgendeinem Grunde für die Gestaltung, Annahme oder Verwertung des geplanten Abkommens eine Verantwortung zu übernehmen hat, wird neben all dem, was von andern Eingeweihten, so von Ulmer, erklärt wurde, auch Peters Studie bei seiner Arbeit immer wieder zur Hand nehmen, als Mentor und Diskussionspartner. A. Troller

Ph. Möhring, E. Schulze, E. Ulmer, K. Zweigert: Quellen des Urheberrechts. Gesetzestexte aller Länder und Tabellen über internationale Verträge. Mit systematischen Einführungen. A. Metzner Verlag. Frankfurt a.M.-Berlin. Loseblattausgabe. 1961 ff. Grundwerk mit Sammelmappe. 1. Lieferung 544 Seiten. DM 87.70. Sammelmappe einzeln DM 7.80.

Das Urheberrecht, einst ein abgelegener Garten, in dem Liebhaber schöne Pflanzen zogen, wurde in der letzten Zeit, vor allem im deutschen Sprachgebiet, in eine der best gepflegten Rechtsdomänen umgewandelt. Von den Herausgebern des hiemit angezeigten Werkes haben sich dabei Möhring, Schulze und Ulmer besondere Verdienste erworben; Zweigert legt sein umfangreiches Wissen über internationale Rechtsprobleme dazu.

Die Herausgeber haben das Werk so geplant, daß es mit größtmöglichem Nutzen

konsultiert werden kann: Ein Bericht legt jeweilen die Grundzüge des Landesrechts dar. Hierauf folgen die Texte der Urheberrechtsgesetze und der einschlägigen Gesetze (z.B. Verwertungsgesetze) und Verordnungen in der Originalsprache und, wenn diese nicht deutsch ist, in deutscher Übersetzung. Die schweizerischen Gesetze sind in deutscher und französischer Fassung wiedergegeben. Hernach folgt die Aufzählung der internationalen Verträge (Multilaterale Abkommen mit Angabe der einzelnen Fassungen, der Unterzeichnung, der Ratifikation und des eventuellen Beitritts; Bilaterale Abkommen und Erklärungen). Jedem Landesbericht ist ein Verzeichnis der wichtigsten nationalen urheberrechtlichen Werke vorangestellt. Dieser erste Band behandelt: Belgien (M. Knauer) Frankreich (M. Singer); Großbritannien (D. Reimer); Luxemburg (M. Knauer); Niederlande (P. Brauns); Österreich (M. Elsässer); Schweiz (M. Elsässer); Türkei (E. Hirsch); USA (D. Reimer). Die Einführungen vermögen trotz der Kürze dank der gründlichen Vorbereitung und der wissenschaftlich genauen Arbeitsweise der Sachbearbeiter nicht bloß einen Überblick zu geben, sondern sogar viele wichtige Detailkenntnisse zu vermitteln.

Es ist zuzugeben, daß die Urheberrechtler schon jetzt aus zahlreichen Quellen zu schöpfen vermögen. Die hier besprochene ist sicherlich eine der best gefaßten und am reichlichsten fließenden. Die Herausgeber und ihre Mitarbeiter haben uns ein Werk in die Hand gegeben, das dem international tätigen Urheberrechtler die Texte der nationalen Gesetze und vor allem die Angaben über die internationalen Verträge überaus rasch vermittelt und das in den Grundzügen über die Geschichte und die Voraussetzungen, den Umfang und die Wirkung des urheberrechtlichen Schutzes zuverlässig unterrichtet. Hervorzuheben sind auch die übersichtliche Einteilung und die vorzügliche Ausstattung.

A. Troller

GRUR Fundstellenverzeichnis. Tabelle der Abdruckstellen der in GRUR seit 1920 veröffentlichten Entscheidungen des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Herausgegeben von der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. Verlag Chemie GmbH, Weinheim/Bergstr. 1961. 46 S. DM 15.—.

Die Tabelle gibt Datum, Aktenzeichen, Stichwort (Patentindikation, Meißen Porzellan, Troitzkopf usw.), Sachgebiet (Pat, Wz, UnlW, Gbm, UrhR, LizR, VerlR, FilmR, usw.), Fundstellen (GRUR, RGZ, BGHZ, Bl., Bl. f., PMZ, Mitt. MuW, GW, UFITA, Sch.) an. Damit ist das Nachschlagen um vieles erleichtert. Wer die GRUR besitzt, wird auf die eminenten Vorteile dieses Verzeichnisses nicht verzichten.

A. Troller

Guglielmetti Giannantonio: Limiti negoziali della concorrenza. Collana del Seminario Giuridico dell' Instituto Universitario di Venezia, 9. Padova, CEDAM. Casa Editrice Dott. Antonio Milani. 1961, S. 462. L. 3500.—.

Guglielmetti behandelt die rechtsgeschäftlichen Schranken der Konkurrenz auf der Grundlage des geltenden italienischen Rechts.

In der Einleitung stellt er die freie Konkurrenz als Grundsatz der italienischen Rechtsordnung dar, der vor allem im Interesse der Konsumenten zu schätzen ist. Der erste Teil

führt zu den allgemeinen Prinzipien hin. Im ersten Kapitel legt unser Autor den übersichtlichen Plan der Arbeit vor. Er schließt die Begrenzung der gewerblichen Tätigkeit, die nicht die Konkurrenz betrifft, und diejenige, die öffentlichen Interessen dient, aus, unterscheidet die gesetzlichen und vertraglichen Quellen der Beschränkung der Konkurrenz und teilt schließlich die vertraglichen Beschränkungen auf, u. a. in Einfluß auf die horizontale und die vertikale Konkurrenz. Im zweiten Kapitel findet Guglielmetti durch eine feine Analyse der Verhältnisse die gemeinsamen Merkmale der gesetzlichen Verbote und der vertraglichen Schranken der Konkurrenz. Das dritte Kapitel erläutert die Grundsätze im Bereich der einseitigen vertraglichen Schranken, die damit gegenüber den auf gesellschaftlicher Grundlage aufgebauten Monopolen abgegrenzt sind. Sämtliche aus gegenseitiger Willensübereinstimmung hervorgehenden Schranken kommen im vierten Kapitel unter dem Kennwort «i patti di non concorrenza» zur Darstellung. Sie erfassen Nebenabreden in Verträgen, währenddem die Vereinbarungen, die die Beschränkung der Konkurrenz zum zentralen Inhalt haben, im fünften Kapitel wesensmäßig dargestellt sind. Das sechste Kapitel entwickelt das Thema im Gebiet der Verträge zwischen Konkurrenten verschiedener Wirtschaftsstufen (Produzenten des Rohstoffes, der Halb- und der Fertigfabrikate, Produktion und Handel).

Der zweite Teil greift einige typische Fälle heraus: Konkurrenzklausel beim Verkauf des Unternehmens (erstes Kapitel); Konkurrenzklausel für die Zeit nach Auflösung eines Arbeitsvertrages (zweites Kapitel); die wichtige Zusicherung der Exklusivität (drittes Kapitel); Verpflichtung, eine Sache nicht zu veräußern (viertes Kapitel); Boykott (fünftes Kapitel); Verpflichtung zur Bevorzugung im Falle des Geschäftsabschlusses (Vorkaufsrecht-, Bezugspflicht usw.) (sechstes Kapitel); Preisbindung (siebtes Kapitel); Klausel betreffend die Auferlegung unterschiedlicher Preise und von ungleichen Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen im allgemeinen (achtes Kapitel); Vereinbarungen, durch die den Kontrahenten die Entgegennahme von Leistungen auferlegt wird, die mit dem eigentlichen Vertragsobjekt nichts zu tun haben (z. B. Verpflichtung zum Kauf von Produkten beim Abschluß eines Lizenzvertrages).

Guglielmetti berichtet über das italienische Recht und gibt derart nicht nur dem italienischen, sondern auch dem ausländischen Juristen, der rechtsvergleichend die Probleme anfaßt, sehr einläßliche und klar entwickelte Auskünfte. Die gründliche Analyse der Sachverhalte, ja schon der Plan der Studie, haben allgemeine Bedeutung für jene, die in diesem Bereich sich als Anfänger oder Experten umtun.

A. Troller