

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

**Heft 1 1964 Fascicule 1
Mai**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<i>En Souvenir de M. Plinio Bolla</i>	
Pierre Jean Pointet, Zürich	3
<i>Rapport annuel</i>	
Pierre Jean Pointet, Zürich	7
<i>Hinterlegungsbezugnis Art.7 des Schweizerischen Markengesetzes</i>	
D. C. Maday, Vevey	27
<i>Zur Frage des Gütezeichens</i>	
Zoltán Virágh, Emmenbrücke	39
<i>Bemerkungen zur Interpretation von Art.53 des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente (PatG) durch das Eidg. Amt für geistiges Eigentum</i>	
C. Hemmeler, Bern	61
<i>L'examen, par l'autorité d'enregistrement, des marques contraires à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes mœurs</i>	
Léon Egger, Bern	68
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
I. Patentrecht	76
II. Muster- und Modellrecht	98
III. Markenrecht	100
IV. Wettbewerbsrecht	124
V. Urheberrecht	143
	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: flex-end;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="padding-right: 10px;">Thomas Rüede, Zürich</div> <div style="text-align: right;">76</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="padding-right: 10px;">Adolf Streuli, Zürich</div> <div style="text-align: right;">143</div> </div> </div> </div>
<i>Gesetzesübersicht</i>	149
<i>Aus der Praxis des Auslandes</i>	152
<i>Buchbesprechungen</i>	155

EN SOUVENIR DE M. PLINIO BOLLA



Nous savions certes que la santé de M. Plinio Bolla laissait à désirer. Et cependant, lorsque la nouvelle nous parvint qu'il était décédé dans la nuit du 28 au 29 juillet 1963, dans sa 67^e année, nous avons eu quelque peine à accepter l'idée du départ de cette personnalité si attachante et exceptionnelle à tous égards.

Ancien président du Tribunal fédéral, il fut chargé, durant sa vie, de nombreuses missions officielles en Suisse et à l'étranger. Il s'en est toujours acquitté d'une façon remarquable. Ceux qui sous sa présidence ont participé en 1952, à Genève, à la Conférence diplomatique qui élaborera la Convention universelle du droit d'auteur, ou à Lisbonne en 1958 à la Commission des marques de la Conférence diplomatique de revision de la Convention d'Union de Paris – pour ne citer que ces deux exemples – se souviennent encore de quelle façon magistrale il en a dirigé les travaux.

D'une intelligence aiguë peu commune, Plinio Bolla, grâce à sa vaste culture, à son bon sens inné et à sa perspicacité jamais en défaut, a maîtrisé avec aisance tous les problèmes dont il a été amené à s'occuper.

Aucun domaine du droit n'était étranger à cet esprit ouvert, toujours en éveil, prêt à saisir les moindres finesses d'une question, les moindres détails d'une discussion, tout en gardant constamment en vue l'essentiel.

M. Plinio Bolla a cependant fait preuve d'un attachement particulier pour la propriété intellectuelle en général et pour la propriété industrielle en particulier. Ceux – et ils sont nombreux – qui ont eu l'occasion de l'approcher au sein de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle le savent bien. Ils ont aussi été à même d'apprécier, indépendamment de ses dons intellectuels, le fin humour de sa pensée et la générosité de ses sentiments.

L'activité de M. Plinio Bolla à l'AIPPI a été féconde. Que ce soit au sein du Comité exécutif, de commissions spéciales ou de congrès, qu'il ait occupé la fonction présidentielle ou rempli le rôle de simple orateur, ses interventions toujours opportunes étaient fort remarquées et elles ont souvent permis de conclure une discussion difficile. Il savait exactement à quel moment une solution de compromis devait être présentée pour avoir quelque chance d'être acceptée.

Ses collègues à l'AIPPI le suivaient d'autant plus volontiers qu'ils reconnaissaient et appréciaient son autorité, sa probité intellectuelle et morale et son sens du réalisable. Ils avaient tenu à lui témoigner leur estime en le nommant en 1959 membre d'honneur de l'Association. Cette distinction, nous le savons, lui avait fait un très grand plaisir, car il était fortement attaché à l'AIPPI, dont il appréciait non seulement les méthodes de travail, mais aussi l'atmosphère amicale.

Pour le Groupe suisse de l'AIPPI, la perte de M. Plinio Bolla a été douloureusement ressentie. Membre depuis 1937, il avait été élu au Comité en 1940 et à la présidence en 1952. Il fut nommé membre d'honneur au moment où il abandonna ses fonctions présidentielles, c'est-à-dire en 1960.

Pendant les vingt ans de sa collaboration au Comité et tout particulièrement durant les huit ans de sa présidence, M. Plinio Bolla s'est dévoué sans compter pour la cause de la propriété industrielle, donnant le meilleur de lui-même au Groupe suisse de l'AIPPI. Son souvenir vivra longtemps parmi tous ceux qui l'ont connu, honoré, apprécié et aimé. Par l'intermédiaire de celui pour lequel il a bien voulu être un maître et un ami, les membres du Groupe suisse le remercient aujourd'hui encore de tout ce qu'il a fait pour leur Association et prient Madame Plinio Bolla de croire à leur sincère sympathie et à leur profonde reconnaissance.

Pierre Jean Pointet

Rapport annuel

présenté au Groupe suisse de l'Association internationale
pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)
par son président, M. PIERRE JEAN POINTET,
lors de l'Assemblée générale du 14 février 1964, à Zurich

Sommaire

	Page
Affaires internes	8
Le Congrès de Berlin	9
Le Comité exécutif de Salzbourg	10
La Conférence des présidents	11
Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique	12
Les Travaux du Conseil de l'Europe	12
La Suisse et l'avant-projet de brevet européen	16
Protection internationale des caractères typographiques	18
Classification internationale des dessins et modèles industriels	20
Tendances contraires aux droits de propriété industrielle	21
Enregistrement des marques aux Etats-Unis	22
Classification en Suisse des exposés de brevets des Etats-Unis	23
Revision totale de la loi sur les marques	23
Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle	24
Conclusions	27

Cette année de nouveau, nous avons eu à déplorer le départ d'un ami fidèle: M. PLINIO BOLLA, ancien président du Tribunal fédéral, décédé le 29 juillet 1963.

Lors de notre séance de travail du 4 décembre 1963, à Neuchâtel, j'ai eu l'occasion de rendre hommage à la mémoire de M. PLINIO BOLLA et de rappeler le rôle important qu'il a joué au sein de l'AIPPI et plus particulièrement de notre Groupe, qu'il a présidé de 1952 à 1960. Le premier fascicule de 1964 de la Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur reproduira cet hommage.

Nous garderons de M. PLINIO BOLLA le meilleur des souvenirs. Pendant les vingt ans de sa collaboration au Comité, et tout particulièrement durant les huit ans de sa présidence, M. PLINIO BOLLA s'est dévoué sans compter pour la cause de la propriété industrielle. Aussi l'AIPPI en 1959 et notre Groupe en 1960 ont-ils tenu à lui exprimer leur estime et leur reconnaissance en le nommant membre d'honneur.

Affaires internes

Dans mon rapport de l'année dernière, je vous avais annoncé la démission, en tant que membre du *Comité* du Groupe suisse, de M. MARCEL BAUMANN et je n'avais pas manqué, en votre nom, de le remercier de ses huit ans de collaboration. Pour le remplacer au Comité, vous avez, à l'Assemblée générale du 26 mars 1963, désigné M. O. LARDELLI, chef du Service des brevets de Brown Boveri, à Baden.

M. Baumann ayant également renoncé à son mandat de membre du *Comité exécutif*, et M. Plinio Bolla étant décédé, votre Comité a réorganisé la représentation du Groupe suisse au Comité exécutif comme suit: Membres: MM. Georges Dériaz, ingénieur-conseil, Genève, Jürg G. Engi, Directeur de Ciba, Bâle, H. R. Leuenberger, Délégué du Directoire commercial de St-Gall, et M. le Juge fédéral H. Tschopp; Membres suppléants: MM. Roger Ramseyer, de la Chambre suisse de l'horlogerie, et Otto Schlueter, administrateur-délégué de Landis & Gyr SA, à Zoug. Je vous rappelle d'autre part que votre président est de droit vice-président de l'AIPPI et, en tant que tel, membre du Comité exécutif.

Le *Comité du Groupe suisse* ne s'est réuni qu'une seule fois depuis la dernière assemblée ordinaire: ce matin même, afin en particulier de régler les affaires administratives courantes et préparer la participation de notre Groupe au prochain Comité exécutif, qui aura lieu à Salzbourg en septembre 1964.

Au cours de l'exercice, nous n'avons tenu qu'une *séance de travail*: le 4 décembre 1963 à Neuchâtel. Cette séance a été consacrée avant tout à la préparation des rapports pour Salzbourg. Le Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, M. J. VOYAME, a bien voulu saisir cette occasion pour nous donner quelques renseignements sur l'état des travaux de l'avant-projet de Convention établissant un droit européen des brevets, sur la Convention du Conseil de l'Europe unifiant certains éléments du droit des brevets et sur la révision de la loi fédérale sur les marques de fabrique et de commerce.

Ainsi que vous le savez, la propriété industrielle relève dans notre pays, du moins en ce qui concerne le domaine législatif, du Département fédéral de Justice et Police. J'ai par conséquent tenu, à fin décembre 1963, à féliciter, au nom du Groupe suisse, M. le Conseiller fédéral L. VON MOOS de son élection à la présidence de la Confédération pour 1964.

La marche en avant du Groupe suisse continue. Une nouvelle augmentation du nombre des *membres* — qui de 243 au 15 mars 1963 ont passé à 252 jusqu'à ce jour — atteste l'intérêt porté aux questions de propriété industrielle en général et à l'AIPPI en particulier.

Le Congrès de Berlin

L'événement important de l'année, pour l'AIPPI, a été le Congrès tenu à Berlin du 3 au 8 juin 1963. Cette manifestation a été à tout point de vue un succès. On serait même tenté de dire un trop grand succès, si l'on considère le nombre élevé de participants, environ 1500 compte tenu des dames, rendant l'organisation d'une telle manifestation extrêmement difficile. Le Groupe suisse porte, il est vrai, sa part de responsabilité, puisqu'il s'est présenté à Berlin avec une délégation d'environ 110 personnes (70 délégués et 40 dames). Ce chiffre bat tous les records de participation suisse aux Congrès de l'AIPPI. Nous ne pouvons que remercier le Groupe allemand de sa généreuse hospitalité et de tous ses efforts pour assurer la bonne marche du Congrès; celui-ci a été une grande réussite.

En ce qui concerne le travail proprement dit, les Annuaires du Congrès vous rapporteront fidèlement ce qui s'est passé à Berlin. Je tiens cependant à mentionner l'excellent rapport présenté par M. JÜRIG G. ENGI, en sa qualité de Président de la Commission de coordination internationale des droits de propriété intellectuelle. J'ai moi-même eu l'occasion, en tant que président de la Commission spéciale AIPPI/CCI pour le réarrangement du texte de la Convention de Paris, de présenter un bref rapport et de faire part de l'intention du directeur des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, à Genève, d'attendre, avant de convoquer un Comité d'experts gouvernementaux chargé d'examiner le projet de réarrangement AIPPI/CCI, que la date de la prochaine conférence diplomatique de revision soit fixée.

Je tiens d'autre part à relever que le Congrès de Berlin, comme on pouvait s'y attendre, a ratifié la proposition du Comité exécutif d'Ottawa et a désigné comme nouveau secrétaire général de l'AIPPI M. RUDOLF BLUM, précédemment assistant du Secrétaire général. Ainsi que j'avais déjà eu

l'occasion de le relever à notre assemblée générale du 15 mars 1962, tous les membres du Groupe suisse s'en réjouissent, d'une part parce qu'ils ont la certitude que ce choix est excellent, et d'autre part parce qu'ils sont ainsi assurés qu'un lien étroit continuera d'exister entre l'Association internationale et notre Groupe.

Comme de coutume, le Congrès de Berlin s'est terminé par l'adoption d'un certain nombre de résolutions. Elles ont été publiées dans l'Annuaire 1963, no 13, 1ère partie, que vous avez tous reçu; je peux donc me dispenser d'entrer ici dans les détails.

Certaines résolutions constatent l'entente réalisée sur quelques points ayant fait l'objet d'études au cours des dernières années dans les domaines de l'unification du droit des marques, des marques ou noms à protection élargie, de la traduction de la marque, de l'unification du droit des brevets, de l'incidence sur les droits de propriété industrielle des règles nationales ou internationales garantissant la liberté de la concurrence, de la protection aux expositions. Le Congrès manifesta d'autre part son désir que des études soient poursuivies dans les domaines de l'unification du droit des marques, de l'unification du droit des dessins et modèles industriels, des incidences sur les droits de propriété industrielle des règles nationales ou internationales garantissant la liberté de la concurrence, des causes pour lesquelles des restrictions peuvent être apportées aux droits du breveté, des inventions d'employés et de la protection du nom commercial.

Le Comité exécutif de Salzbourg

Ces dernières questions ont toutes été soumises aux groupes nationaux pour étude en vue du prochain *Comité exécutif*, qui se tiendra à Salzbourg du 13 au 18 de septembre 1964.

Le Groupe suisse, lors de sa séance de travail du 4 décembre 1963 à Neuchâtel, a constitué des commissions chargées de préparer des projets de rapports sur les diverses questions à l'étude. L'Assemblée d'aujourd'hui aura à les approuver.

En ce qui concerne le problème des causes pour lesquelles des restrictions peuvent être apportées aux droits du breveté, M. W. WINTER a pris l'heureuse initiative – et nous l'en félicitons – de réunir à Zurich, le 4 novembre 1963, les rapporteurs d'un certain nombre de groupes nationaux, afin d'essayer de trouver un terrain d'entente. Ces efforts ont été couronnés de succès et nous nous en réjouissons. Le travail du Comité exécutif s'en trouvera ainsi certainement facilité.

Il appartiendra également au Comité exécutif de procéder à un examen des structures de l'AIPPI afin de tenir compte de l'évolution de la propriété industrielle dans le monde. Notre association ne sera en effet à même de jouer le rôle pour lequel elle a été créée et en faveur duquel elle s'est efficacement entremise jusqu'ici, qu'en adaptant son organisation et ses moyens aux nécessités de l'heure. Comme M. ENGI l'a relevé dans le rapport qu'il a présenté au Congrès de Berlin, il convient en effet de décider des mesures qui pourraient être prises, en particulier pour mieux faire connaître la raison d'être de la protection de la propriété industrielle et les avantages qui en résultent pour la collectivité, pour participer plus activement et plus rapidement aux travaux et aux échanges de vues qui ont lieu sur le plan international, pour parer aux attaques dont la propriété industrielle fait l'objet dans certains pays et pour intéresser les nouveaux Etats à ce domaine.

La Conférence des présidents

Une amélioration a certainement déjà été apportée aux méthodes de travail de l'AIPPI par l'organisation des Conférences des présidents des groupes nationaux, lorsqu'une question d'actualité exige que l'AIPPI puisse donner rapidement son avis, sans suivre la voie des consultations ordinaires.

Les deux premières Conférences des présidents s'étaient tenues à Zurich. La première du 25 au 27 février 1957, afin de permettre à l'AIPPI de se prononcer sur le programme établi par les Bureaux internationaux réunis en prévision de la Conférence diplomatique de Lisbonne. La deuxième du 19 au 22 février 1963 pour examiner les deux projets de convention du Conseil de l'Europe sur la brevetabilité des inventions et sur la simplification de la procédure d'examen des demandes de brevets.

Une troisième Conférence des présidents s'est tenue à Berlin du 29 mai au 1er juin 1964, soit immédiatement avant le Congrès. Cette réunion fut consacrée à l'examen de l'avant-projet de Convention de brevet européen. Le rapport adopté a été présenté au Congrès et il a été publié dans l'Annuaire 1963, No 13, 1ère partie.

Peut-être sera-t-il opportun de recourir à l'avenir plus fréquemment que jusqu'ici à la Conférence des présidents, si l'on entend permettre à l'AIPPI de jouer un rôle plus actif et aussi plus efficace dans le domaine de la propriété industrielle. Il appartiendra au Comité exécutif de Salzbourg d'examiner cette question et de faire éventuellement des propositions.

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique

Sous l'énergique direction du Professeur G. H. C. BODENHAUSEN, les Bureaux internationaux réunis ont organisé au cours de 1963 toute une série de réunions, parmi lesquelles je citerai, dans l'ordre chronologique, les suivantes: Séminaire africain de propriété industrielle (Brazzaville, 12-14 août); Comité d'experts de l'Arrangement de Nice concernant la classification (Genève, 2-4 octobre); Comité d'experts pour la protection internationale des caractères typographiques (Genève, 7-10 octobre); Comité d'experts chargé d'examiner la question des pays industriellement moins développés et la protection de la propriété industrielle (Genève, 21-23 octobre); Conférence des directeurs des Offices nationaux de propriété industrielle des Etats membres de l'Union de Madrid (Genève, 25-29 novembre); Comité de coordination interunions (Genève, 27-29 novembre).

Des comptes-rendus de ces diverses réunions ont régulièrement paru dans la revue «La propriété industrielle», de sorte que je puis me dispenser d'en parler ici. Je tiens cependant à relever combien il est heureux que les Bureaux internationaux se soient en particulier entremis pour favoriser les contacts avec les pays en voie de développement et étudier les problèmes propres à ces derniers. On ne peut de même que saluer avec satisfaction son action en faveur du placement de stagiaires africains auprès des offices nationaux des pays de l'Union.

Le 19 juillet 1963, un nouveau vice-directeur a été nommé aux Bureaux internationaux réunis: M. ARPAD BOGSCH, jusqu'ici au Patent Office de Washington. Je n'ai pas manqué de lui adresser les plus sincères félicitations du Groupe suisse et nos vœux pour le succès de son activité. Tous ceux qui ont participé aux conférences internationales ayant eu lieu ces dernières années dans le domaine de la propriété intellectuelle connaissent le rôle actif que M. BOGSCH y a joué et sa grande capacité de travail.

Les travaux du Conseil de l'Europe

Le Comité d'experts en brevets du Conseil de l'Europe — auquel les représentants de la Suisse participent depuis le printemps 1963 à titre de membres et non plus d'observateurs — s'est réuni du 14 au 17 mai 1963 à Strasbourg. Les membres du Groupe suisse ont eu le privilège d'être renseignés de première main sur les résultats de cette session, puisque nous

avons eu la possibilité de leur remettre — par circulaire du 9 juillet 1963 — le rapport de M. Hans Morf, chef de la délégation suisse.

En ce qui concerne le premier projet de convention relative à l'*unification de certains éléments du droit matériel des brevets*, les experts ont été à même de régler les points restés en suspens et en particulier la question de la définition de l'état de la technique. Le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe ayant par la suite approuvé le projet, la convention fut signée le 27 novembre 1963 par la République fédérale d'Allemagne, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Suède et la Suisse, et par la suite par la Belgique et les Pays-Bas, soit au total par neuf Etats. Il est à espérer que d'autres Etats signeront encore la convention et que tous ceux qui l'auront signée déposeront dès que possible leurs instruments de ratification. Cette convention, qui fait suite aux deux conventions déjà en vigueur dans le cadre du Conseil de l'Europe, soit la convention relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets (à laquelle la Suisse a adhéré) et la convention sur la classification internationale des brevets d'invention, représente en effet un pas important dans la voie de l'harmonisation des législations nationales en matière de propriété industrielle.

La convention a donné la possibilité aux Etats contractants de se réserver la faculté, au moment de la signature ou au moment de la ratification, de ne pas prévoir l'octroi de brevets pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels pendant une période transitoire de dix ans. La signature de la Suisse est intervenue sous réserve de cette faculté.

Quant aux travaux relatifs au second projet de convention, tendant à *faciliter le dépôt et l'examen des demandes de brevets*, ils n'ont malheureusement guère avancé au cours des douze derniers mois.

Lors de sa session de mai 1963, le Comité d'experts a approuvé le projet élaboré par un sous-comité, à l'exception de l'art. 10 relatif aux demandes secondes préliminaires — à présenter dans les douze mois qui suivent le dépôt —, auxquelles l'Etat contractant peut renoncer, en se contentant d'exiger une demande seconde définitive dans les dix-huit mois qui suivent le dépôt. Certaines délégations s'étant opposées à cette disposition, le Comité d'experts décida de demander au Directeur des Bureaux internationaux réunis à Genève de présenter un rapport sur la question de savoir si le délai prévu de 18 mois est ou non compatible avec la Convention d'Union. La réponse a été négative, le rapport ayant exprimé l'avis que le délai de priorité unioniste de 12 mois est un délai maximum. Le Comité d'experts aura, lors de sa prochaine session (non encore fixée), à se prononcer sur ce rapport. S'il devait en reprendre les conclusions, le projet de Convention tendant à faciliter le dépôt et l'examen des demandes de

brevets serait gravement compromis. En effet, un des initiateurs du projet, l'Autriche, a d'ores et déjà déclaré par la voix de son représentant au Comité d'experts que si l'on supprimait la disposition relative au délai de 18 mois, le projet ne présenterait pour elle plus aucun intérêt. On connaît d'autre part l'opposition de certains pays rattachés à la CEE à l'égard du projet. Etant donné les avantages pratiques qui en résulteraient, nous estimons cependant qu'il serait opportun que la Suisse le soutienne dans toute la mesure de ses moyens.

A la suite d'une circulaire du «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie du 2 juillet 1963, envoyée également aux membres du Groupe suisse, vous avez eu l'occasion d'une part de vous prononcer sur les *nouvelles propositions* présentées par la délégation suédoise au Comité d'experts en brevets du Conseil de l'Europe et, d'autre part, de formuler des suggestions quant à d'autres propositions qui pourraient, le cas échéant, être faites par les représentants de la Suisse pour être examinées par le Comité d'experts.

Si la proposition d'unifier à 20 ans la durée des brevets ne s'est heurtée à aucune opposition, en revanche les avis ont été partagés quant à l'opportunité de la proposition suédoise de rendre accessibles au public, dans un délai de 18 mois, les documents relatifs à une demande de brevet.

Notre attention a en particulier été attirée sur le danger qui peut résulter du fait qu'une demande de brevet est rendue accessible au public avant l'«exposition» de la demande ou avant l'octroi du brevet, ce danger étant tout particulièrement grand lorsqu'une demande est ultérieurement retirée, soit afin de garder l'invention secrète, soit en vue de la déposer à nouveau sous une forme modifiée. Une telle façon de faire n'est évidemment plus possible dès le moment où l'invention a été rendue accessible au public. Nous n'avons pas manqué, dans notre réponse au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, de faire part à celui-ci des craintes exprimées, tout en nous prononçant pour l'examen de cette question par le Comité d'experts.

En ce qui concerne les propositions en vue d'harmoniser le droit européen des brevets qui pourraient, le cas échéant, être présentées par les délégués suisses, nous avons informé le Bureau fédéral que nous pouvions nous rallier à sa suggestion de recommander l'unification des dispositions concernant l'unité de l'invention et l'harmonisation des délais légaux.

Au sujet des autres propositions émanant de nos milieux, nous avons relevé que nous ne savions pas si les représentants des six pays de la CEE étaient prêts à accepter un examen, dans le cadre du Conseil de l'Europe, du projet de convention établissant un droit européen des brevets et du

projet (non encore mis au point) de convention créant une marque européenne, mais qu'il convenait cependant de faire une proposition dans ce sens, ne serait-ce déjà que pour attester une fois de plus l'intérêt que nous portons à ces problèmes.

La question du droit de possession personnelle a déjà été soulevée à l'occasion de l'examen de l'avant-projet de brevet européen. Elle présente toutefois un intérêt pour tous les pays européens et il serait, le cas échéant, opportun qu'elle soit traitée dans le cadre du Conseil de l'Europe. Il en est de même de la procédure et des mesures de simplifications administratives.

Enfin, certains de nos membres ont suggéré que le Comité d'experts en brevets du Conseil de l'Europe s'occupe de la protection du know-how et de la protection des modèles d'utilité.

Etant donné les nombreuses propositions présentées, nous avons exprimé l'avis qu'un « ordre d'urgence » devait être établi, car il nous paraît exclu, et du reste peu opportun, de les présenter toutes à la fois. A cet égard, on doit tenir compte non seulement des désirs des milieux suisses intéressés, mais aussi de la possibilité d'obtenir, le cas échéant, une solution conforme à nos besoins et à nos vœux. Il est en effet inutile de faire une proposition, si l'on doit craindre que la solution qui y sera donnée ne soit contraire à nos vues. Le choix des propositions à présenter doit être également déterminé par la question de savoir si le Comité d'experts est à même d'étendre son activité à tel ou tel domaine. Enfin, la possibilité d'obtenir éventuellement le soutien d'autres délégations pour l'un ou l'autre de nos problèmes doit aussi être prise en considération.

Indépendamment de notre réponse écrite, nous avons eu, M. Leuenberger et moi, l'occasion de procéder à un large échange de vues sur l'ensemble de la question avec M. le Directeur J. Voyame, qui a bien voulu réunir, le 5 février 1964, outre M. Hans Morf, les représentants du «Vort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, de la Fédération suisse des ingénieurs-conseils et du Groupe suisse. C'est en plein accord qu'un ordre d'urgence des questions à présenter a été établi.

Il a été convenu que le Bureau fédéral proposerait que le Comité d'experts en brevets du Conseil de l'Europe mette à son ordre du jour, outre les deux propositions suédoises, les questions concernant le brevet européen, l'unité de l'invention et l'harmonisation des délais légaux, ainsi que le droit de possession personnelle. Voilà déjà un programme très vaste et certainement suffisant pour l'instant.

Nous ne sommes pas seuls à estimer qu'il serait opportun que le *projet de Convention de brevet européen* soit examiné dans le cadre du Conseil de

l'Europe. L'assemblée consultative dudit Conseil a en effet adopté une recommandation dans ce sens à sa séance du 17 janvier 1964, sur la base d'un rapport présenté par la Commission juridique.

Après avoir rappelé qu'elle avait elle-même, en date du 8 septembre 1949, proposé l'élaboration d'une convention relative à la création d'un Office européen des brevets chargé de délivrer des certificats européens d'invention qui seraient reconnus dans les Etats contractants, l'assemblée consultative précise que la politique préconisée par le Comité d'experts gouvernementaux prévoyait que la première tâche du Conseil de l'Europe dans le domaine des brevets devrait porter sur l'élaboration des mesures applicables dans l'avenir immédiat et que ces mesures constituaient « une étape préparatoire devant aboutir à la création d'un système de brevet européen ».

Constatant que les travaux entrepris dans le domaine des brevets par la Communauté économique européenne correspondent, d'une manière générale, aux vœux exprimés par la résolution du 8 septembre 1949, la recommandation relève que l'avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets comporte deux aspects importants: celui des personnes qui seront habilitées à solliciter la délivrance d'un brevet européen (question de l'accessibilité) et celle de savoir dans quelle mesure les Etats tiers pourront adhérer à la Convention (question de l'ouverture).

En conclusion, l'Assemblée consultative demande au Comité des Ministres de recommander aux gouvernements membres ayant participé à l'élaboration de l'avant-projet de convention de soumettre ce projet et le rapport l'accompagnant à l'examen du Comité d'experts du Conseil de l'Europe et de tenir compte, pour la rédaction définitive, des commentaires formulés dans le cadre de ce Comité d'experts par les représentants des pays qui n'ont pas participé à la préparation du projet.

Le Comité des Ministres a procédé à un premier examen du projet de recommandation à l'occasion de sa session du 3 février 1964. Aucune décision n'a toutefois été prise et la question a été renvoyée à une prochaine session.

Le Suisse et l'avant-projet de brevet européen

A la suite de l'enquête ouverte auprès de ses membres, le Groupe suisse a été en mesure, le 3 mai 1963, de faire connaître au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle nos vues sur l'avant-projet de Convention établissant un droit européen des brevets. La réponse du Groupe suisse a été envoyée aux membres (en annexe à une circulaire du 26 août 1963); il en a

été de même du préavis du «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie du 28 juin 1963 (en annexe à une circulaire du 8 janvier 1964).

Chacun a ainsi été exactement renseigné sur l'attitude des milieux suisses intéressés. Après avoir rappelé que M. K. HAERTEL, Président du Reichspatentamt de Munich et Président du Groupe de travail «brevets» de la CEE, a donné le 7 octobre 1963, à Zurich, une conférence sur le brevet européen dans le cadre de la Société suisse des industries chimiques, je puis donc me dispenser d'entrer dans les détails et me borner à quelques considérations d'ordre général.

Etant donné l'intérêt soulevé en Suisse par l'avant-projet de convention, et après qu'un groupe de travail spécial – présidé par M. HANS MORF, ancien directeur du Bureau fédéral – institué par les départements fédéraux intéressés, ait eu l'occasion d'examiner tout particulièrement les questions de principe que poserait pour notre pays une éventuelle adhésion ou association à la convention, les autorités fédérales ont fait connaître à la Commission de la Communauté économique européenne (CEE), par une note remise en septembre 1963, tout l'intérêt que notre pays porte à l'avant-projet. Elles ont exprimé le désir que la Suisse puisse participer d'une manière appropriée à la Convention et que la possibilité leur soit donnée de prendre part à la mise au point de l'avant-projet.

Un premier pas a récemment été fait dans la voie souhaitée. En effet, à la suite de l'initiative et des contacts pris par la Mission suisse auprès des Communautés européennes, une délégation composée de M. Hans Morf, de M. J. Voyame, directeur du Bureau fédéral, et de votre Président, a été reçue officiellement à Bruxelles le 23 janvier 1964 par M. P. Verloren van Themaat, Directeur général du Service de la concurrence, M. Ivo Schwartz, du Cabinet de M. van der Groeben, membre de la Haute Commission, lequel était absent de Bruxelles, et M. F. Froschmaier, secrétaire du Groupe de travail «brevets» de la CEE.

Cet échange de vues a certainement été très utile. Il a permis aux délégués suisses non seulement d'être renseignés sur les discussions qui ont eu lieu récemment au sein de la CEE, mais aussi d'exposer les motifs pour lesquels la Suisse désire participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la Convention. Par la même occasion, les diverses suggestions de modifications du projet faites par les milieux suisses intéressés ont pu être commentées.

On sait que les avis divergent au sein de la CEE sur certaines questions importantes qui constituent le fondement du projet de convention, telles que celles de l'ouverture de la Convention et de son accessibilité. La décision qui devra être prise est d'ordre politique, elle relève des gouvernements des six pays.

Alors que certains experts du groupe de travail « brevets » de la CEE se sont, semble-t-il, jusqu'ici prononcés pour une convention limitée aux six Etats de la CEE, d'autres experts se sont déclarés partisans d'une solution si possible libérale quant à l'adhésion de pays tiers. Les vues paraissent également diverger quant à la question de l'accessibilité.

Les secrétaires d'Etat ont été appelés à examiner les diverses questions de principe que pose l'avant-projet de Convention lors de deux réunions qui ont eu lieu le 21 octobre et le 10 décembre 1963. Ils ne sont pas parvenus à un accord. Aussi ont-ils décidé de se réunir à nouveau le 25 février 1964 et de faire préparer dans l'intervalle un rapport sur les diverses solutions possibles et leurs répercussions.

Dans l'idée qu'il serait opportun que la position de la Suisse soit réaffirmée assez tôt pour que les rédacteurs de ce rapport puissent en tenir compte, les autorités fédérales ont décidé l'envoi à Bruxelles d'une nouvelle note, remise simultanément aux gouvernements de tous les Etats membres de la CEE. Par cette note – envoyée ces jours-ci – les autorités fédérales se félicitent des contacts établis avec les organes de la CEE et confirment l'intérêt de notre pays à la convention projetée. Elles se prononcent en faveur d'un brevet unique remplaçant les brevets nationaux, sans cependant se désintéresser d'une solution moins étendue suggérée ces derniers mois par certains milieux de la CEE.

Il ne fait aucun doute qu'il serait dans l'intérêt non seulement de la Suisse, mais du brevet européen lui-même, que la Convention projetée soit aussi libérale que possible et que ses dispositions soient telles qu'elles ne fassent pas obstacle à une adhésion de notre pays. Ce n'est en effet qu'en tant que membre à part complète que nous aurions la possibilité de participer activement à l'application de la Convention.

Espérons que ceux qui ont élaboré en vase clos l'avant-projet de convention ne refuseront pas, pour la mise au point du projet et son application, la collaboration des pays qui, de tout temps, se sont entremis pour le perfectionnement du droit international de la propriété industrielle.

Protection internationale des caractères typographiques

Répondant à une enquête ouverte par le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, le Groupe suisse a eu l'occasion, le 11 juillet 1963, de se prononcer sur l'avant-projet d'arrangement concernant la protection des caractères typographiques élaboré par un comité d'experts gouvernementaux à la suite de trois sessions tenues à Genève du 18 au 21 juillet 1960, du

25 février au 2 mars 1962 et du 19 au 23 novembre 1962 (cf. La Propriété industrielle 1960 p. 206, 1962 p. 89 et 1963 p. 129). On se souviendra que c'est à la suite d'une résolution adoptée par la Conférence diplomatique de La Haye de 1960 que les Bureaux internationaux réunis avaient décidé de procéder à des travaux préparatoires dans ce domaine.

Sur la base des avis reçus de nos milieux intéressés à la question, nous avons informé le Bureau fédéral que malgré toute la compréhension qu'on pouvait avoir au sujet du désir des fonderies d'obtenir que les caractères typographiques soient mieux protégés qu'ils ne le sont actuellement, nous ne pouvions, pour des raisons de principe, approuver l'élaboration d'un arrangement international dans ce domaine, que cet arrangement soit conclu en tant qu'arrangement particulier dans le cadre de l'Union de Paris ou en tant que protocole additionnel à l'Arrangement de La Haye sur les dessins et modèles.

Aujourd'hui déjà, les intéressés ont la possibilité d'obtenir une protection dans les divers pays sur la base des lois sur le droit d'auteur — lorsqu'il s'agit d'œuvres d'arts appliqués — ou des lois sur les dessins et modèles industriels, et surtout sur la base des lois réprimant la concurrence déloyale, lorsque les dispositions du droit d'auteur ou des lois sur les dessins et modèles industriels sont insuffisantes dans les cas d'espèce.

Il serait certes plus agréable aux intéressés que les caractères typographiques soient, à la suite d'un dépôt, automatiquement protégés pendant une durée d'au moins 25 ans, comme l'avant-projet le prévoit. Il est cependant difficile de justifier l'élaboration d'un arrangement spécial si l'on n'est pas prêt à conclure de tels arrangements en faveur d'autres produits ayant une certaine valeur esthétique.

Pour le cas où une majorité d'Etats décideraient de passer outre aux motifs de principe s'opposant à la création d'un nouvel Arrangement, nous avons relevé qu'à notre avis la contre-proposition allemande d'élaborer un protocole additionnel à l'Arrangement de La Haye devrait être écartée pour les motifs mêmes retenus par la Conférence diplomatique de La Haye de 1960. En effet, de deux choses l'une : ou les caractères typographiques sont considérés comme dessins et modèles industriels et alors ils peuvent être protégés au titre de l'Arrangement de La Haye, ou ils ne constituent pas de tels modèles et dessins industriels et il n'y a alors aucune justification à assurer leur protection dans un protocole rattaché à l'Arrangement de La Haye.

Classification internationale des dessins et modèles industriels

Les Bureaux internationaux réunis, désireux de faciliter dans toute la mesure du possible les recherches des milieux intéressés, ont adressé dans le courant de 1963 aux administrations nationales des pays de l'Union un questionnaire afin d'obtenir des renseignements en vue d'établir une classification internationale des dessins et modèles industriels.

Actuellement, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne ne classe les dessins et modèles que dans l'ordre chronologique. L'étude entreprise intéresse tout particulièrement notre pays, car c'est de la Suisse que proviennent près de la moitié des dépôts internationaux effectués à Genève.

Nous avons fait savoir au Bureau fédéral — en date du 13 septembre 1963 —, après enquête auprès de nos membres (ouverte par circulaire du 30 mai 1963), qu'une classification internationale uniforme paraissait opportune, étant donné la nature des modèles industriels. Quant à la forme de cette classification, il paraît difficile de s'inspirer des systèmes appliqués aux marques ou aux brevets; une classification ad hoc devrait donc être mise sur pied, comprenant tous les produits industriels, car il n'y a pas de motifs de discriminer certains secteurs.

Les avis de nos milieux ont divergé sur la question de la nécessité d'un service international de recherches d'antériorité. La majorité s'est toutefois prononcée affirmativement, suggérant que le centre de recherches ne limite pas ses investigations aux dessins et modèles enregistrés par les Bureaux internationaux réunis, mais qu'il les étende également aux dessins et modèles d'autres pays et plus particulièrement à ceux déposés aux Etats-Unis et au Japon. Une telle extension serait certes souhaitable. Etant donné que tous les dessins et modèles déposés aux Etats-Unis font l'objet d'une publication, la prise en considération des dessins et modèles des Etats-Unis ne devrait pas se heurter à des difficultés insurmontables. Du reste, si, comme on peut l'espérer, ce pays ratifie l'Arrangement de La Haye dans son texte de 1960, le centre de recherches devra de toute façon en tenir compte. En ce qui concerne le Japon, la suggestion faite sera plus difficile à réaliser si ce pays reste en dehors de l'Arrangement de La Haye.

L'avis a finalement été exprimé que le centre de recherches devrait commencer à fonctionner au plus tard au moment de l'entrée en vigueur du texte de 1960 de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt des dessins et modèles industriels.

Tendances contraires aux droits de propriété industrielle

Dans mon rapport annuel à l'Assemblée générale du 9 mars 1961, j'avais attiré votre attention sur la tendance de certains pays d'entraver l'octroi et le libre exercice des droits de propriété industrielle, sous prétexte de protéger la libre concurrence.

A vrai dire, cette attitude n'est pas nouvelle, puisqu'au milieu du XIX^e siècle déjà une tendance analogue avait été constatée en Europe, les droits de monopole inhérents aux brevets étant alors considérés par certains comme des entraves à la liberté des échanges.

L'évolution de l'industrie au cours des 60 dernières années, tant en Suisse qu'à l'étranger, a toutefois prouvé que la protection accordée par les brevets d'invention avait été un puissant stimulant du progrès technique et du développement industriel. C'est ainsi que l'exemple de la Suisse démontre que même un petit pays, pauvre en matières premières, entouré de puissants Etats industriels et obligé pour vivre de développer son commerce extérieur, a eu le plus grand intérêt à promulguer des lois favorables à la protection des droits de propriété industrielle en général et des brevets d'invention en particulier. L'existence d'une législation adéquate dans ce domaine est en effet la première condition à tout encouragement sérieux de la recherche et, partant, du progrès technique.

Ces derniers temps, les attaques contre les droits exclusifs résultant des brevets ont été dirigées tout particulièrement contre les inventions réalisées dans le domaine pharmaceutique. Je me réfère à ce sujet aux exemples cités par M. JÜRIG G. ENGI dans le rapport qu'il a présenté au Congrès de Berlin en sa qualité de Président de la Commission de coordination internationale des droits de propriété intellectuelle (cf. Annuaire AIPPI no 13, 1^{ère} partie p. 40 et plus spécialement p. 42).

Cette question intéresse évidemment au plus haut point l'industrie chimico-pharmaceutique suisse qui, en étroite contact avec les autorités fédérales, s'efforce d'intervenir dans les pays entrant en considération afin d'obtenir l'application d'un régime aussi libéral que possible. Au cours d'une réunion tenue à Berne le 28 mars 1963, les représentants des milieux économiques intéressés ainsi que votre président eurent l'occasion d'examiner les diverses possibilités d'action avec des représentants du Département politique fédéral, de la Division du commerce et du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

On ne saurait sous-estimer les forces contraires, qui sont très agissantes. C'est ainsi qu'en novembre 1961, l'Assemblée générale des Nations Unies fut saisie d'un projet de résolution de la délégation brésilienne qui, s'il avait

été accepté dans son texte original, aurait, sous le couvert de venir en aide aux pays en voie de développement, porté sérieusement préjudice au droit des brevets. Grâce en particulier à une action immédiatement entreprise par la Chambre de commerce internationale sous l'énergique direction du Président de sa Commission internationale pour la protection de la propriété industrielle, M. St. P. Ladas, le projet brésilien fut fortement amendé et la résolution finalement adoptée dépouillée de toutes allégations et réflexions défavorables au système des brevets.

Le Secrétaire général des Nations Unies fut invité par cette résolution à rédiger un rapport contenant une étude des effets des brevets sur l'économie des pays sous-développés, une étude de la législation de certains pays développés et sous-développés en matière de brevets (traitant en particulier du régime auquel sont soumis les brevets étrangers) et une analyse des caractéristiques de la législation des pays sous-développés en matière de brevets.

Depuis lors, les études demandées ont été faites et, ce qui est heureux, les Bureaux internationaux réunis furent invités à collaborer à l'enquête.

Il est probable que les pays en voie de développement reprendront la question à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur la concurrence et le développement, qui se tiendra à Genève du 23 mars au 15 juin 1964. Espérons que les délégués des Etats intéressés à la protection des droits de propriété industrielle disposeront de tous les renseignements nécessaires non seulement pour parer aux attaques dont ce domaine pourrait être l'objet, mais aussi pour faire connaître les avantages résultant pour le développement économique de tous les pays d'un système adéquat de brevets d'invention. Ce n'est en effet que si des garanties suffisantes existent quant à l'exercice des droits de propriété industrielle qu'une diffusion des techniques et du know-how en général sera encouragée au profit même des pays en voie de développement.

Enregistrement des marques aux Etats-Unis

La législation des Etats-Unis prescrit qu'une marque ne peut être enregistrée que si elle a préalablement été utilisée. Depuis quelque temps, l'administration de ce pays, modifiant la pratique suivie jusque là, exige un tel usage préalable également pour les marques déposées par des ressortissants de pays unionistes.

Cette façon de faire, qui entraîne de sérieux inconvénients, nous paraît contraire aux dispositions de la Convention d'Union de Paris. Aussi exa-

minons-nous avec le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle les possibilités qui s'offrent d'obtenir que l'administration américaine revienne à l'ancien état de choses.

Des contacts ont d'ores et déjà été pris avec les Bureaux internationaux réunis et avec les offices de propriété industrielle de pays voisins. Il conviendra d'examiner l'opportunité de recouvrir immédiatement à une action diplomatique ou, le cas échéant, d'épuiser préalablement – ou simultanément – les voies de droit existant dans ce pays. Nous ne manquerons pas de suivre cette question de près.

Classification en Suisse des exposés de brevets des Etats-Unis

De différents côtés, la question a été soulevée de savoir s'il ne conviendrait pas de procéder en Suisse à une meilleure classification des brevets d'invention des Etats-Unis. Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle possède en effet une collection des exposés américains depuis 1946, alors qu'une seconde collection – incomplète – se trouve à l'Ecole polytechnique fédérale. Faute d'une classification adéquate, la consultation de ces deux collections est extrêmement difficile.

A la suite des contacts que nous avons eus avec le Bureau fédéral, celui-ci s'est déclaré prêt à reprendre la collection de l'Ecole polytechnique fédérale et à procéder à un reclassement des exposés de brevets américains. Etant donné la grande importance que présentent aujourd'hui dans de nombreux domaines les brevets américains, un tel reclassement est seul de nature à rendre service à l'industrie tout entière ainsi qu'aux nombreux chercheurs; la classification dans l'ordre chronologique des numéros de brevets, appliquée jusqu'ici, est en effet nettement insuffisante. La question de savoir si la reclassification des brevets américains doit être faite selon la classification suisse ou selon la classification américaine n'a pas encore été tranchée. Le choix de la classification à adopter dépend en effet non seulement des vœux des milieux intéressés, mais aussi du personnel disponible pour un tel travail. Le Bureau fédéral examine actuellement l'ensemble du problème.

Revision totale de la loi sur les marques

C'est le 9 septembre 1963, à Bâle, que la Société suisse des juristes a eu l'occasion de discuter du rapport sur la protection de la marque présenté par votre président.

Quelques jours auparavant, soit le 30 août, le Chef du Département fédéral de Justice et Police avait officiellement chargé le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle d'entreprendre les travaux préparatoires en vue d'une révision totale de la loi sur les marques de fabrique et de commerce et de rédiger un avant-projet.

Ainsi que M. J. Voyame nous l'a déclaré lors de la séance de travail tenue à Neuchâtel le 4 décembre 1963, le Bureau fédéral se préoccupe depuis quelque temps déjà de réunir la documentation nécessaire. En liaison avec un petit comité d'experts, le Bureau fédéral rédigera un premier avant-projet qui sera communiqué aux milieux intéressés, puis examiné par une Commission d'experts proprement dite.

Le Directeur du Bureau fédéral nous a informé que le Chef du Département fédéral de Justice et Police n'avait pas encore pris de décision quant à la question de savoir si les milieux directement intéressés seraient ou non appelés à se faire représenter dans la Commission d'experts. Nous voulons espérer que la décision sera positive. Dans un domaine tel que celui des marques, qui touche de si près à la vie économique, il est en effet de toute importance que les milieux pour qui la marque est non seulement une notion juridique, mais aussi une réalité économique, puissent faire entendre leur voix directement au sein de la Commission d'experts.

Nous ne pouvons pour le moment qu'assurer à nouveau le Département fédéral de Justice et Police et plus particulièrement le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle qu'ils peuvent compter sur notre collaboration.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a célébré le 20 septembre 1963 son 75^e anniversaire. Au cours d'une belle manifestation, qui s'est déroulée à l'Hôtel de Ville de Berne, une nombreuse assemblée participa à ce jubilé. Comme il se doit, plusieurs discours furent prononcés. Ce fut également l'occasion d'entendre un excellent exposé du Professeur A. TROLLER sur la propriété intellectuelle et l'équité.

Le Directeur du Bureau fédéral, M. J. VOYAME, souhaita la bienvenue aux nombreux hôtes suisses et étrangers et MM. G. FINNISS, G. H. C. BODENHAUSEN et G. GRANT présentèrent les vœux des milieux étrangers. Avant que le Président du Conseil d'Etat du Canton de Berne, M. V. MOINE, et le chef du Département fédéral de Justice et Police, M. le Conseiller fédéral L. VON MOOS, prissent la parole, il incombait à votre Président d'apporter au Bureau fédéral les félicitations du Groupe suisse de l'AIPPI

et de l'Union suisse du commerce et de l'industrie. Il eut ainsi l'occasion, une fois de plus, d'insister sur l'heureuse collaboration existant dans le domaine de la propriété industrielle entre le Bureau fédéral et les milieux intéressés de notre pays.

Les membres du Groupe suisse auront pu prendre connaissance des discours prononcés à cette occasion, puisqu'ils ont tous été imprimés dans le fascicule no 2 de 1963 de notre Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur, entièrement consacré au 75^e anniversaire du Bureau fédéral.

Notre Groupe a au surplus eu l'occasion, immédiatement avant la manifestation officielle, d'apporter au Bureau fédéral un témoignage des excellents rapports que nous entretenons avec lui, sous la forme de la remise au Directeur en présence d'une délégation du personnel, d'une estampe représentant Rapperswil, de Johann Heinrich Meyer, Winterthour (1755–1829).

Un dévoué collaborateur du Bureau fédéral n'a malheureusement pas pu participer aux fêtes du Jubilé: M. AUGUST HUBER, vice-directeur, décédé le 23 mai 1963. Tous ceux qui ont connu M. HUBER, entré au Bureau fédéral le 1^{er} octobre 1926 et nommé vice-directeur le 1^{er} juillet 1956, garderont de lui le meilleur des souvenirs.

Un ancien collaborateur de longue date est également décédé en 1963: M. ARNOLD STIERLIN, autrefois vice-directeur, puis chef de la Section des recours, qui avait quitté cette dernière fonction en 1962; j'avais tenu à lui rendre hommage lors de notre assemblée de l'année dernière, à laquelle il avait encore participé. Son souvenir restera aussi vivant parmi nous.

Un nouveau vice-directeur a été désigné au mois d'octobre 1963 en la personne de M. ERNST LIPS. Je n'ai pas manqué de lui transmettre les félicitations du Groupe suisse et nos vœux pour les succès de son activité dans ses nouvelles fonctions.

Dans mes deux derniers rapports, j'avais signalé les difficultés croissantes rencontrées par le Bureau fédéral dans le recrutement du personnel technique et les inconvénients en résultant. Cette situation s'aggrave chaque année. Au 31 décembre 1963, 61203 (1962: 56759) demandes n'avaient pas encore été liquidées, dont 1637 (1962: 1815) demandes soumises à l'examen préalable.

Cet état de chose – qui n'est pas particulier à notre pays – montre d'une façon évidente l'intérêt existant en Europe pour toutes solutions internationales de nature à éviter une dispersion du travail et des forces, ainsi que tout double emploi. Souhaitons donc qu'une collaboration toujours plus

étroite puisse s'établir entre les divers pays dans ce domaine essentiellement technique qu'est la propriété industrielle.

Conclusions

Le présent rapport n'a pu qu'effleurer les principales questions qui se sont posées au cours des douze derniers mois dans le domaine de la propriété industrielle. Ce résumé suffit cependant pour se rendre compte des nombreux problèmes en discussion et de leur complexité. Le Groupe suisse de l'AIPPI continuera de collaborer dans toute la mesure de ses moyens à leur solution ainsi qu'à la sauvegarde de la protection des droits de propriété industrielle, en conformité avec l'intérêt général.

Revision de la loi sur les marques : Qualification du déposant selon l'art. 7 de la loi actuelle

D. C. MADAY, VEVEY

Les premiers travaux préparatoires en vue de la révision générale de la loi sur les marques se sont terminés par les conclusions de l'enquête préliminaire effectuée parmi les milieux intéressés suisses¹ et par le rapport de M. le Prof. PIERRE JEAN POINTET «La Protection de la Marque – Propositions en vue de la loi fédérale sur les marques de fabrique et de commerce»². Sur base du rapport de M. POINTET, certains aspects de principe ont été discutés lors du congrès de la Société suisse des juristes qui a eu lieu à Bâle en septembre 1963.

Le présent exposé concerne un point particulier, c'est-à-dire la question de la qualification du déposant en tant que producteur, industriel ou fabricant³.

L'art. 7 de la loi sur les marques actuelle a la teneur suivante :

«Sont autorisés à faire enregistrer leurs marques :

1. Les industriels et autres producteurs ayant le siège de leur production en Suisse et les commerçants qui y possèdent une maison de commerce régulièrement établie.

...»

Aussi bien la lettre officielle résumant les conclusions de l'enquête préliminaire que le rapport de M. POINTET, arrivent à la conclusion qu'il convient de maintenir l'art. 7 actuel mais d'y prévoir certaines adjonctions pour permettre spécifiquement l'enregistrement de marques par des

¹ Voir lettre officielle du 10 décembre 1962 publiée dans la Revue Suisse de la Propriété Industrielle et du Droit d'Auteur, fascicule 1 de 1963.

² Rapports de la Société suisse des juristes, 97^e année (1963) pp. 87-220.

³ Nous ne parlons pas des exigences concernant la réciprocité avec des Etats étrangers sur le plan international ou encore des questions de domicile ou de résidence selon les art. 2 et 3 de la Convention de Paris.

holdings industrielles, etc.⁴. Lors de l'enquête préliminaire parmi les milieux intéressés suisses, nous avons proposé d'abandonner purement et simplement la qualification prévue par l'art. 7 chiffre 1 actuel, mais la majorité ne s'est pas ralliée à cette proposition. La question n'a pas été mentionnée lors des discussions au Congrès des juristes suisses à Bâle.

Pour mieux expliquer notre point de vue nous allons d'abord examiner le but et l'application pratique de l'art. 7 actuel (sous I); nous continuerons par un petit aperçu de droit comparé (sous II) ce qui nous amènera à nos propres conclusions (sous III).

I. But et application pratique de l'art. 7 actuel

Le but incontesté de l'art. 7 est d'empêcher des abus et d'éviter l'encombrement du registre par des dépôts injustifiés. Selon le droit suisse, comme d'ailleurs selon le droit de presque tous les pays, la marque a pour fonction essentielle de servir d'indication de provenance pour les produits ou les services du titulaire. A première vue il paraît donc logique d'exiger que le déposant exerce une activité de fabrication ou de commerce, sinon il ne pourra de toute manière pas utiliser sa marque et l'enregistrement purement formel ne lui servira à rien.

Toutefois, en pratique, les problèmes sont plus complexes. Le titulaire d'une marque peut avoir un intérêt légitime à déposer sa marque et à s'assurer ainsi tout au moins une protection partielle avant d'établir l'entreprise qui doit fabriquer ou vendre son nouveau produit⁵; souvent il s'agit précisément de déposer à temps une ou plusieurs marques, afin de susciter des réactions éventuelles de la part d'autres maisons et d'éviter ainsi des complications ultérieures lors du lancement du produit.

Pour des raisons d'ordre pratique les autorités de l'enregistrement se voient dans l'impossibilité de vérifier si le déposant d'une marque exerce effectivement une activité de fabrication ou de commerce. En fait, le Bureau fédéral se contente d'une attestation purement formelle selon la-

⁴ Question X de la lettre officielle du 10 décembre 1962 et pp.124/5 du rapport POINTET.

⁵ MATTER (Kommentar p.127) préconise que l'enregistrement reste valable si au moment du dépôt le titulaire avait tout au moins entrepris les mesures préparatoires pour créer un établissement industriel ou commercial («im Begriffe ... ein Fabrikations- oder Handelsgeschäft zu eröffnen»). D'une manière générale la doctrine se prononce en faveur d'une interprétation libérale de la loi: DAVID, Kommentar art.7; TROLLER, Immaterialgüterrecht § 35.

quelle le déposant est inscrit au registre du commerce ou possède un établissement commercial ou industriel en Suisse; mais le cas échéant, une simple attestation de domicile suffit également⁶! Il n'y a pas de contrôle effectif lors de la procédure d'enregistrement et normalement n'importe qui dûment domicilié en Suisse peut sans autre effectuer un enregistrement de marque⁷. L'on trouve actuellement sur le registre suisse des enregistrements déposés par des agents d'affaires ou des sociétés de gérance de marques, etc., bien que les titulaires n'exercent aucune activité de fabrication ou de commerce dans le sens envisagé par la loi. Il est vrai qu'en cas de conflit ces enregistrements risquent d'être annulés par les tribunaux⁸, mais les annulations de ce genre sont rares et d'une manière générale il y a peu de jurisprudence.

Dans la fameuse décision Suchard, le tribunal fédéral a lui-même statué une exception de l'art. 7 en admettant comme déposants les sociétés holdings industrielles, bien que celles-ci n'exercent pas elles-mêmes d'activité de fabrication ou de commerce (ATF 76 I 340). Les conclusions de l'enquête préliminaire, comme le rapport de M. POINTET, proposent de confirmer cette décision progressiste par une référence adéquate dans la nouvelle loi.

Le cas le plus instructif semble être celui qui a été décidé le 17 mai 1957 par la Cour de Justice Civile de Genève dans l'affaire Interavia S.A. c. Schreiber (Semaine judiciaire 1958 p. 387). La demanderesse en tant que maison d'édition spécialisée dans le domaine des questions aéronautiques a obtenu l'annulation judiciaire des enregistrements de marque «Air-Avis», «Astro-Avis», «Atom-Avis» et «A-A-A-Avis» effectués par son employé Schreiber. A titre préliminaire, le tribunal a d'abord constaté que la demanderesse avait un intérêt légitime à faire radier les enregistrements en cause, car il s'agissait de marques verbales particulièrement bien adaptées aux activités d'édition d'Interavia S.A.⁹. Sur le fond, la cour a

⁶ Voir chiffre 5 de l'art. 6 du Règlement d'exécution pour la loi sur les marques.

⁷ Un des rares cas où le Bureau fédéral a apparemment refusé ex officio sur base de l'art. 7 concernait la demande d'un déposant qui fabriquait des prototypes; les données nécessaires pour ces prototypes étaient fournies par des tiers qui les utilisaient ensuite pour leur propre fabrication en série. Décision du 4 juillet 1953, Schwiz. Mitteilungen 1953 p. 175, critiquée par DAVID, Kommentar art. 7 N. 3.

⁸ En abandonnant sa jurisprudence antérieure (ATF 31 II 321, 52 I 199) le Tribunal Fédéral a admis que les tribunaux sont compétents pour examiner si le déposant remplissait les conditions de l'art. 7 lors du dépôt (ATF 74 II 185).

⁹ Dans le cas particulier, une intervention sur base des principes de la concurrence déloyale aurait d'ailleurs également pu entrer en ligne de compte.

statué qu'au moment du dépôt le défendeur n'exerçait pas d'activité professionnelle indépendante; en fait, il n'aurait pas eu le droit d'exercer une telle activité puisqu'il avait l'obligation de consacrer tout son temps à Interavia S.A. Enfin, le tribunal a encore examiné si, le cas échéant, Schreiber pourrait défendre la validité de ses enregistrements en faisant valoir qu'il avait eu l'intention de commencer une activité professionnelle indépendante. En principe, le tribunal semblait disposé à admettre la validité des enregistrements si les conditions légales concernant la qualification du titulaire avaient tout au moins été réalisées dans le délai de tolérance prévu par l'art. 9 relatif à la radiation pour défaut d'usage, c'est-à-dire dans un délai de 3 années à partir de la date du dépôt. Mais cette possibilité fut également écartée car le défendeur Schreiber n'avait fourni aucune preuve démontrant qu'au moment du dépôt il avait l'intention de commencer une activité professionnelle indépendante; en particulier, il n'avait donné aucune indication concrète concernant le genre de cette future activité et les délais dans lesquels cette activité devait prendre forme.

II. L'exigence de la qualification du déposant dans d'autres pays

Nous avons effectué une petite enquête pour savoir dans quelle mesure l'activité commerciale ou industrielle du titulaire d'un enregistrement de marque joue un rôle dans d'autres législations. La majorité des législations modernes n'exige pas de qualification spéciale du déposant.

N'importe qui peut déposer une marque dans tous les nombreux *pays ayant adopté le système du droit de marques anglais*, c'est-à-dire, pratiquement dans tous les pays faisant partie ou ayant fait partie du Commonwealth anglo-saxon. Le droit de marque anglais n'exige pas que le titulaire d'une marque exerce lui-même une activité commerciale ou industrielle. Par contre, si le titulaire n'utilise pas lui-même les marques en cause, il doit en principe être à même de contrôler la qualité des produits fabriqués et vendus sous licence par une autre personne ou société (Sect. 28 du Trade Marks Act anglais). La loi n'exige donc pas une qualification du déposant mais elle prévoit certaines conditions concernant le contrôle de l'emploi de la marque en cas de licence. Toutefois, un contrôle purement financier a été admis comme suffisant; par conséquent, une société holding sans activité industrielle ou commerciale peut valablement détenir des marques utilisées sous licence par ses subsidiaires.

Les *pays du système latin*, dont notamment la France, n'exigent pas non plus une qualification quelconque de la part du déposant, pas plus que le

projet de loi pour le Benelux ou la loi modèle élaborée par la Chambre Internationale de Commerce ou encore l'accord pour l'Union Africaine et Malgache.

Les *Etats Unis* sont un cas spécial en ce sens que normalement l'enregistrement d'une marque ne peut pas se faire sans un usage préalable de la marque et lors de la procédure de l'enregistrement le déposant doit indiquer spécifiquement quand et de quelle manière la marque a effectivement été utilisée. Néanmoins, le droit américain n'exige pas une activité industrielle ou commerciale du déposant, car selon la conception des «related companies» (Sect.5 du Lanham Act) le titulaire peut sans autre permettre l'emploi de sa marque par une autre personne ou société et un tel emploi par autrui suffit également pour les exigences de l'enregistrement (Trademark Rules 2.38). Il y a des sanctions en cas de tromperie envers le public mais cela ne modifie pas la situation de base.

Les *pays où le titulaire d'une marque doit posséder certaines qualifications* sont les suivants :

1. *Allemagne.* Selon l'article I de la loi sur les marques, le titulaire d'une marque doit avoir un établissement commercial qui fabrique ou qui vend des produits désignés par des marques. Toutefois, la pratique est plutôt libérale. Le «Patentamt» n'examine pas si le déposant possède les qualifications nécessaires et il est admis que l'enregistrement d'une marque est valable si le titulaire a commencé une activité industrielle ou commerciale dans un délai raisonnable après l'enregistrement. D'autre part, la majorité de la doctrine estime que le défaut initial ne peut plus être invoqué à une date ultérieure si le titulaire a ensuite acquis ou développé un établissement commercial et satisfait ainsi aux conditions de la loi au moment du litige¹⁰.

2. *Argentine.* Selon l'art.6 de la loi, le droit exclusif à une marque appartient au producteur, fabricant ou commerçant qui l'a dûment enregistrée. On en déduit que le titulaire doit avoir une activité de fabrication ou de vente. Cependant, la pratique est très libérale. Il n'y a aucun contrôle lors de la procédure d'enregistrement et apparemment n'importe quelle société inscrite au registre du commerce peut détenir des marques.

3. *Autriche.* La situation est similaire à celle de l'Allemagne. Ici encore la pratique a tendance à alléger la rigueur de la loi. Selon la jurisprudence constante le défaut d'un établissement industriel ou commercial n'en-

¹⁰ Voir par exemple les commentaires BUSSMANN-PIETZCKER-KLEINE (1962) pp.110/111 et BAUMBACH-HEFERMEHL (1961) Warenzeichengesetz § 1 N.2-6, avec citations concernant la jurisprudence.

traîne pas l'invalidité d'un enregistrement international appartenant à un titulaire étranger¹¹.

4. *Belgique*. Le droit belge exige que le titulaire d'une marque exerce un commerce ou une industrie ou qu'il ait tout au moins l'intention de commencer une activité commerciale après le dépôt de sa marque. En règle générale, la jurisprudence s'en tient assez strictement aux règles de la loi et la disparité entre l'ancienne loi et les besoins de l'activité industrielle et commerciale de nos jours crée fréquemment des complications. Toutefois, l'introduction de la législation uniforme du Benelux mettra fin aux exigences particulières de la loi belge actuelle.

5. *Brésil*. La loi sur la propriété industrielle exige que le titulaire d'une marque ait une activité commerciale ou industrielle sinon l'enregistrement de la marque peut être attaqué dans un délai de 5 ans (articles 88-90 et 156). La pratique est plutôt libérale. Aucun examen officiel n'est effectué lors de la procédure de l'enregistrement et la doctrine semble admettre sans autre que, par exemple, des sociétés holdings peuvent valablement détenir des enregistrements de marques.

6. *Chili*. Selon l'article 3 de la loi, le déposant doit posséder un établissement commercial ou industriel, sinon l'enregistrement de la marque peut être attaqué. Nous n'avons pas pu obtenir de détails; apparemment la question ne se pose guère dans la pratique.

7. *Danemark*. Selon la loi révisée de 1960, le titulaire d'une marque doit exercer une activité commerciale, sinon une tierce partie peut demander la radiation de l'enregistrement (art. 1 et 25); toutefois les exigences de la loi sont interprétées d'une manière très libérale. Par exemple les entreprises d'assurances et les architectes peuvent valablement détenir des marques; par contre, les employés sans activité personnelle indépendante ne possèdent pas les qualifications nécessaires.

Quoi qu'il en soit, aucun contrôle n'est effectué lors de la procédure de l'enregistrement et la jurisprudence n'a apparemment jamais dû décider de cas concernant la radiation d'un enregistrement parce que le titulaire n'exerçait pas d'activité industrielle ou commerciale. Selon nos informations, il est probable que le défaut d'une activité commerciale lors de l'enregistrement initial ne serait pas considéré comme une cause de nullité si le titulaire avait ultérieurement acquis les qualifications exigées par la loi.

¹¹ Voir par exemple décision du «Patentamt» du 29 novembre 1961, GRUR International 1963 p.107.

8. *Espagne*. Selon l'art. 121 de la loi espagnole, le titulaire d'une marque doit exercer une activité industrielle ou commerciale, sinon d'autres personnes peuvent s'opposer à l'enregistrement (art. 149).

Nous n'avons pas pu éclaircir si le défaut d'une activité industrielle ou commerciale lors de l'enregistrement peut également être invoqué plus tard au cas où entretemps le titulaire aurait commencé une activité industrielle ou commerciale. Quoiqu'il en soit, aucun contrôle ne semble être effectué lors de la procédure de l'enregistrement.

9. *Japon*. Il semble que le titulaire d'une marque doit exercer une activité industrielle ou commerciale (art. 2 et 3); nous n'avons pu obtenir de renseignements précis pour déterminer si un enregistrement peut être ultérieurement attaqué avec succès au cas où la qualification nécessaire faisait défaut lors du dépôt.

10. *Malte*. La législation de ce pays est encore basée sur la conception ancienne qui ne permettait même pas une licence de marque. Par conséquent, le titulaire doit lui-même utiliser ou contrôler directement l'emploi de la marque ce qui nécessite une activité industrielle ou commerciale. Toutefois, aucun contrôle ne semble être effectué lors de l'enregistrement.

11. *Norvège*. Même situation qu'au Danemark.

12. *Portugal*. Le titulaire d'une marque doit avoir une activité industrielle ou commerciale sinon l'enregistrement peut être annulé sur demande d'une personne intéressée (art. 76-93 et 122). Ici encore nous n'avons pas connaissance d'un contrôle lors des formalités de l'enregistrement.

13. *Suède*. Même situation qu'au Danemark.

14. *Venezuela*. L'art. 1 de la loi sur la propriété industrielle de 1955 prévoit la protection de signes distinctifs appartenant à des producteurs, fabricants ou commerçants, mais apparemment il s'agit plutôt d'une indication d'ordre général que d'une exigence spécifique. En fait, il n'y a pas de contrôle concernant l'activité industrielle ou commerciale du déposant lors de la procédure de l'enregistrement et, selon nos informations, le défaut d'une certaine activité ne peut pas être invoqué plus tard comme une cause d'annulation de l'enregistrement. Des dépôts de marques au nom de sociétés holdings sans aucune activité industrielle ou commerciale sont considérés valables à tous points de vue.

Malgré l'impression donnée par la phraséologie au début de la loi il semble que le droit de marques au Venezuela n'exige pas une qualification spéciale du déposant.

En examinant les indications qui précèdent, nous constatons tout d'abord que l'exigence d'une qualification spéciale du déposant dans le sens d'une activité industrielle ou commerciale existe surtout dans les législations anciennes ou alors dans des législations où la radiation d'un enregistrement pour cause de non usage n'est pas possible. A cette dernière catégorie appartiennent notamment l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche, la Belgique, le Chili et les pays Scandinaves, à l'exception de la Suède.

Il convient d'ajouter une remarque au sujet de la nouvelle législation des pays Scandinaves. Ici encore la qualification spéciale du déposant a été considérée comme une mesure de défense contre les abus puisque les droits de marques scandinaves ne connaissaient pas la radiation d'une marque en cas de non usage. A un stade ultérieur des travaux préparatoires, la Suède a décidé d'introduire l'obligation d'usage mais les conditions de base pour la nouvelle législation avaient déjà été arrêtées d'un commun accord avec les autres pays scandinaves. Selon nos informations, l'exigence d'une qualification spéciale du déposant n'aurait pas été maintenue si l'on avait prévu dès le début la radiation pour cause de non usage.

III. Conclusions

A notre avis, il n'y a aucune raison de maintenir dans la nouvelle loi une exigence spécifique au sujet de la qualification du déposant. A la rigueur l'exigence d'une activité industrielle ou commerciale peut se justifier pour les législations qui ne permettent pas l'annulation d'un enregistrement pour défaut d'usage. Dans ces pays, l'exigence de la qualification du déposant fonctionne comme un correctif afin d'empêcher l'encombrement des registres par des dépôts appartenant à des personnes ou sociétés n'ayant aucun motif justifié pour effectuer des enregistrements. Dans les législations où la validité de l'enregistrement dépend de l'usage de la marque en cause, l'exigence d'une qualification spéciale du déposant n'est pas nécessaire car l'annulation pour défaut d'usage offre un moyen de défense plus efficace contre les abus. En effet, l'obligation d'usage vise non seulement les marques déposées au nom d'un titulaire sans activité industrielle ou commerciale mais toutes les marques déposées. Or, le nombre des marques non utilisées appartenant à des titulaires ayant une activité industrielle ou commerciale est beaucoup plus important que celui des marques déposées par des personnes ou des titulaires qui n'ont pas d'activité du tout.

L'art. 9 de la loi suisse actuelle donne la possibilité d'attaquer les en-

registrements de marque en cas de non-usage pendant une période d'une certaine durée et ce principe sera sans doute repris dans la nouvelle loi. Le droit suisse dispose donc d'un correctif beaucoup plus général et beaucoup plus efficace que celui de la qualification du déposant.

Notre petit aperçu de droit comparé a démontré que la grande majorité des législations étrangères admet des enregistrements de marques sans qualifications spécifiques du déposant. Et parmi les 13 pays précités où la loi se réfère d'une manière ou d'une autre à une activité industrielle et commerciale, l'application pratique se caractérise généralement par une tendance très libérale, pour ne pas dire contraire à la lettre de la loi. Cela s'explique par le fait que l'application d'une disposition comme celle de l'art. 7 de la loi suisse actuelle soulève de sérieux problèmes du point de vue administratif et du point de vue de la sécurité du droit.

Du point de vue administratif, il s'est révélé impossible d'effectuer un contrôle effectif des qualifications du déposant par les autorités de l'enregistrement; à notre connaissance, aucune administration ne le fait. Or, si l'on doit renoncer au contrôle préventif lors du dépôt, l'on ne peut pas non plus réaliser le but primaire qui consiste à empêcher des enregistrements abusifs.

Quant à la possibilité de combattre les enregistrements abusifs par des sanctions ultérieures, ce correctif crée des problèmes sérieux du point de vue de la sécurité du droit. On peut se demander jusqu'à quand les autorités ou des tiers intéressés peuvent invoquer la nullité de l'enregistrement pour la simple raison que le déposant ne possédait pas les qualifications nécessaires au moment de l'enregistrement. Le cas est simple si quelques années se sont écoulées depuis l'enregistrement et si le titulaire n'exerce toujours aucune activité professionnelle indépendante; mais alors l'on peut également obtenir la radiation de l'enregistrement pour raison de non-usage. En revanche, la situation se complique si le titulaire n'avait pas d'activité indépendante au moment du dépôt, mais possède les qualifications nécessaires au moment où la validité de sa marque est contestée.

A notre avis, il ne serait ni équitable ni opportun d'attribuer un effet perpétuel à un défaut qui existait lors du dépôt initial mais qui n'existe plus au moment du litige. Telle serait probablement également l'attitude du Tribunal Fédéral car dans le domaine des cessions de marque, il a décidé qu'une irrégularité éventuelle lors du transfert d'une marque est en tous cas réparée lors du prochain renouvellement effectué par le nouveau titulaire¹². Toutefois, les décisions du Tribunal Fédéral sous le ré-

¹² ATF 89 II 102/3. Un second correctif résulte du principe général interdisant les abus de droit selon art. 2 du code civil, voir par exemple ATF 73 II 191.

gime de la loi actuelle ne pourront pas sans autre servir de précédents pour l'avenir au cas où la nouvelle loi serait basée sur le système d'enregistrement constitutif. Dans ce cas, la protection des marques dépendra en premier lieu du dépôt formel. A part la possibilité de radiation en cas de non-usage, l'emploi de la marque n'aura plus la même importance que sous le régime actuel. En outre, il est prévu de simplifier les formalités de renouvellement et puisque la marque et la liste des produits protégés ne seront probablement plus publiés, le renouvellement ne pourra guère déployer les mêmes effets qu'un nouveau dépôt.

Il paraît dès lors d'autant plus important de ne pas admettre l'annulation d'un enregistrement parce que le titulaire ne possédait pas les qualifications nécessaires au moment du dépôt. N'oublions pas non plus que l'argument principal en faveur du système d'enregistrement constitutif est celui de la sécurité du droit (POINTET, Rapport p.129). Or, dans le même ordre d'idées, il convient de restreindre les possibilités d'attaquer un enregistrement effectué si les défauts en cause ont été éliminés par la suite et n'exercent pratiquement plus d'influence sur la situation au moment d'un litige. Le problème se pose non seulement en relation avec la qualification du déposant mais d'une manière générale dans tous les cas où la validité d'un enregistrement est contestée à cause d'une irrégularité commise dans un passé plus ou moins lointain. Citons comme exemples les cessions de marques susceptibles de tromper le public ou les demandes de radiation à la suite du non-usage de la marque pendant une certaine période antérieure. Tous ces cas devraient trouver une solution uniforme et, afin d'éviter les incertitudes d'une jurisprudence casuistique basée sur le correctif de l'abus du droit, il convient de limiter spécifiquement les possibilités d'annulation invoquant des irrégularités du passé¹³.

Enfin, et indépendamment des autres aspects, les exceptions préconisées par le nouvel art. 7 révisé démontrent que l'exigence d'une activité industrielle ou commerciale du déposant ne peut pas être considérée comme un critère satisfaisant. M. POINTET (Rapport p.125), a proposé des exceptions en faveur des sociétés holdings industrielles et des inventeurs indépendants. Mais pourquoi ne pas accorder les mêmes privilèges aux architectes qui ont créé des modèles de maisons en série ou à un agent publicitaire ayant imaginé de nouvelles marques qu'il met ensuite à la disposition

¹³ Nous ne partageons pas l'avis de M. POINTET qui se prononce contre un délai légal fixe au sujet des demandes d'annulation dirigées contre des enregistrements ayant fait l'objet d'une cession (Rapport p.193) ou contre des marques dont l'usage a fait défaut pendant plus de 5 années dans le passé (Rapport p.191).

de ses clients? Si l'on préconise la possibilité des cessions de marques «sans goodwill» il n'y a pas de raison de s'opposer à ces possibilités – toujours sous réserve des cas de tromperie du public.

En conclusion nous estimons que l'exigence d'une activité industrielle ou commerciale du déposant n'est pas nécessaire pour combattre les abus car l'obligation d'usage de la marque est un correctif beaucoup plus approprié. Elle n'est pas non plus désirable parce qu'elle complique les formalités d'enregistrement sans pour autant permettre un contrôle effectif. En outre, il paraît difficile d'établir une liste satisfaisante des cas d'exceptions, car il ne paraît pas équitable de favoriser uniquement les holdings industrielles et les inventeurs indépendants. Finalement, les sanctions éventuelles à un stade ultérieur créent des problèmes délicats du point de vue de la sécurité du droit.

Nous proposons donc de renoncer purement et simplement à toute qualification spécifique du déposant. Toutefois, si l'on estime vraiment nécessaire de maintenir une disposition selon l'art. 7 de la loi actuelle, nous croyons indispensable de limiter spécifiquement les sanctions ultérieures à cause d'un défaut de qualification existant au moment de dépôt, mais plus au moment où la validité de l'enregistrement est contestée.

Zusammenfassung

Gemäß Art. 7 Ziff. 1 des jetzigen Markenschutzgesetzes besteht die sog. Hinterlegungsbefugnis nur dann, wenn der Markeninhaber eine Produktions- oder Handelstätigkeit ausübt. Bei den Vorarbeiten für die Totalrevision des Markenschutzgesetzes wurde mehrheitlich die Auffassung vertreten, daß grundsätzlich am Kriterium der persönlichen Eintragungsvoraussetzungen festzuhalten sei, jedoch mit speziellen Ausnahmen zugunsten der Holdinggesellschaften und eventuell auch zugunsten der kleinen Erfinder. Vgl. gemeinsame Stellungnahme der Schweizergruppe der AIPPI und des Vororts des Handels- und Industrievereins vom 10. Dezember 1962, abgedruckt in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1963 Heft 1, Seiten 6/7; Rapport Prof. POINTET für den Schweizerischen Juristenverein 1963 Seiten 124/5.

Unseres Erachtens sollte man das Kriterium der Hinterlegungsbefugnis überhaupt fallen lassen. Eine wirksame Kontrolle ist praktisch unmöglich und die zuständigen Behörden müssen sich weitgehend mit formellen Bescheinigungen zufrieden geben. Das Erfordernis eines Geschäftsbetriebs

des Markeninhabers bezweckt die Verhinderung von Mißbräuchen, doch läßt sich die Überfüllung der Register durch ungerechtfertigte Markeneintragungen viel wirksamer aufgrund des Gebrauchszwangs gemäß Art. 9 des jetzigen Markengesetzes bekämpfen. Es ist übrigens festzustellen, daß persönliche Eintragungsvoraussetzungen mit ganz wenigen Ausnahmen nur in Staaten ohne Gebrauchszwang gesetzlich vorgesehen sind; selbst dann besteht praktisch niemals eine wirkliche Kontrolle anläßlich der Eintragungsfomalitäten.

Die vorgeschlagenen kasuistischen Ausnahmen zugunsten der Holdinggesellschaften und der kleinen Erfinder zeigen, daß die Lösung grundsätzlich nicht befriedigt.

Der Hauptnachteil des Kriteriums der Hinterlegungsbefugnis liegt in der Gefährdung der Rechtssicherheit: es besteht Unklarheit darüber, ob das Fehlen der persönlichen Eintragungsvoraussetzungen im Zeitpunkt der Markeneintragung auch noch nachträglich geltend gemacht werden kann, sofern der Markeninhaber die gesetzlichen Bedingungen in bezug auf den Besitz eines Geschäftsbetriebes usw. in einem späteren Zeitpunkt erfüllt und es sodann über das in Frage stehende Warenzeichen zu einer Auseinandersetzung kommt. Wir sind der Meinung, daß die allenfalls im Moment der Eintragung bestehenden Mängel später geheilt werden können. Sofern man nicht auf das Kriterium der Hinterlegungsbefugnis überhaupt verzichten will, müßte zumindest das Gesetz die nachträgliche Anfechtung einer Markeneintragung wegen der mangelnden Hinterlegungsbefugnis im Moment der Eintragung zeitlich beschränken.

Zur Frage des «Gütezeichens» und der «Certification Mark»

ZOLTAN VIRAGH, EMMENBRÜCKE

I.

Es ist wiederholt festgestellt worden, daß sich die Funktion der Marke immer mehr in die Richtung der Gewähr für eine gleichbleibende Qualität verschiebt. Der Konsument ist weniger an der Herkunft der Ware als an ihrer Qualität interessiert¹.

Die durch die Marke zum Ausdruck gebrachte Qualitätsgarantie wird häufig dadurch erhöht, daß die Qualität von einer neutralen Stelle auf Grund einer Prüfung gewährleistet wird. Bei einem solchen Zeichen handelt es sich nicht lediglich um die Garantie für gleichbleibende Qualität, sondern auch um die Gewähr, daß die Ware gewisse, nicht vom Produzenten gestellte Bedingungen erfüllt und dadurch der Vorstellung der qualifizierten Ware entspricht. Derartige Zeichen wirken demnach nicht nur absatzfördernd, «sie haben darüber hinaus noch eine Funktion zu erfüllen, die im allgemeinen Interesse liegt, nämlich als ein zuverlässiges Unterscheidungsmerkmal zu wirken zwischen qualifizierter Ware und minderer Ware»².

Neutralität des Zeicheninhabers bzw. der Prüfstelle, die Prüfung der Ware bzw. der Dienstleistung auf die Erfüllung öffentlich zugänglicher Bedingungen und Berücksichtigung des allgemeinen Interesses sind für Zeichen charakteristisch, die in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten in die Kategorie der «Certification Mark» eingereiht werden, und die in Deutschland als «Gütezeichen» bekannt sind. Manchmal werden

¹ POINTET, La protection de la marque, Schweizerischer Juristenverein, Referate und Mitteilungen, Heft 2, 1963, S. 101. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band I, S. 269.

² MIOGA, Warenzeichenrecht in neuerer Sicht, München 1962, S. 120–121.

auch in der Schweiz gewisse Marken durch den Namen «Gütezeichen» oder einen ähnlichen Ausdruck (z.B. Prüfzeichen, *marque de qualité*) von den übrigen unterschieden.

Unsere Untersuchung richtet sich auf die Frage, ob und inwiefern diese Markenkategorien den obenerwähnten Charakteristiken entsprechen und ob sie sich durch ihre Eigenschaften von den anderen abheben. Es wird besonders geprüft, ob und unter welchen Bedingungen in der Schweiz Zeichen eingetragen werden, welche den von «Certification Marks» und «Gütezeichen» gemachten Vorstellungen nahekommen.

II.

Die Verschiedenheit zwischen dem Hersteller bzw. Verkäufer der Ware oder dem Ausführenden der Dienstleistung einerseits und dem Inhaber der «Certification Mark» andererseits wird in den angelsächsischen Gesetzgebungen ausdrücklich vorgeschrieben³. In den Vereinigten Staaten unterscheiden sich diese Marken von den übrigen ferner noch dadurch, daß aus der Verweigerung der Verleihung des Zeichens zu jeder Zeit ein Nichtigkeitsgrund entsteht, falls vom Antragsteller die entsprechenden Normen eingehalten bzw. die Bedingungen erfüllt werden⁴. In Großbritannien ist die «Certification Mark» nur dann eintragungsfähig, wenn das «Board of Trade» die zur Benützung der Marke vorgeschriebenen Regeln genehmigt hat. Auch die Benützung der englischen «Certification Mark» kann vom Zeicheninhaber nicht unbegründet verweigert werden⁵. Das «Board

³ «a mark used upon or in connection with the products or services of one or more persons other than the owner of the mark...» (Amerikanisches Markengesetz vom Jahre 1946. Section 45.)

«Provided that a mark shall not be so registrable in the name of a person who carries on a trade in goods of the kind certified.» (Englisches Markengesetz, 1938. Section 37.)

⁴ «Any person... may... apply to cancel said registration... (d) at any time in the case of a certification mark on the ground that the registrant... (4) discriminately refuses to certify or to continue to certify the goods or services of any person who maintains the standards or conditions which such mark certifies.» (Amerikanisches Markengesetz, 1946. Section 14.)

⁵ «(7) There shall be deposited at the Patent Office in respect of every trade mark registered under this section regulations approved by the Board of Trade for governing the use thereof, which shall include provisions as to the cases in which the proprietor is to certify goods and to authorise the use of the trade mark, and may contain any other provisions that the Board of Trade may require or permit to be inserted therein (including provisions conferring a right of appeal to the Registrar against any refusal of the proprietor to certify goods or to authorise the use of the trade mark in accordance with the regulations). Regulations so deposited shall be open to inspection in like manner as the register.» (Englisches Markengesetz, 1938. Section 37.)

of Trade» prüft im Genehmigungsverfahren die Kompetenz des Anmelders zur Bescheinigung der betreffenden Ware und berücksichtigt den Umstand, ob durch die Eintragung dem öffentlichen Interesse gedient wird⁶.

Das deutsche «Gütezeichen» beruht auf Gewohnheitsrecht. Die frühere Gütezeichen-Verordnung vom 9. Oktober 1942, die die Führung eines Gütezeichens von ministerieller Genehmigung abhängig machte, ist nach allgemeiner Auffassung nicht mehr rechtsgültig. Im Nachkriegsdeutschland hat man sich nicht zu einer gesetzlichen Regelung des «Gütezeichens» entschlossen. Das hat zur Bildung von Gütegemeinschaften auf privatrechtlicher Grundlage, innerhalb oder außerhalb von Wirtschaftsverbänden, geführt⁷.

«Mit der Bezeichnung «Gütezeichen» (oder einem entsprechend zu wertenden Ausdruck wie z.B. «Qualitätssiegel») verknüpft der Verkehr in der Regel die Vorstellung von einer durch Verbände, Gütegemeinschaften sowie amtliche oder halbamtliche Stellen garantierten Qualitätskontrolle.»⁸ Im Jahre 1953 hat der Ausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung (RAL) besondere «Grundsätze für Gütezeichen» unter Mitwirkung der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft und der zuständigen Bundesministerien festgelegt. Nach diesen Grundsätzen «sind Gütezeichen Wort- und Bildzeichen oder beides, die als Garantieweis zur Kennzeichnung von Waren oder Leistungen Verwendung finden, die bestimmte, an objektiven Maßstäben gemessene, nach der Verkehrsauffassung für die Güte einer Ware oder Leistung wesentliche Eigenschaften erfüllen und deren Träger Gütegemeinschaften sind, die öffentlich zugängliche Gütebedingungen aufstellen und deren Erfüllung überwachen oder die auf gesetzlichen Maßnahmen beruhen»⁹. Das Gütezeichen wird auf Grund einer vom RAL ausgestellten Unbedenklichkeitsbescheinigung eingetragen. Diese Bescheinigung wird u.a. dann ausgestellt, wenn die

⁶ «(5) When the authorisation to proceed with an application has been given, the Board of Trade shall consider the application with regard to the following matters, that is to say:—

- (a) whether the applicant is competent to certify the goods in respect of which the mark is to be registered;
- (b) whether the draft regulations are satisfactory; and
- (c) whether in all circumstances the registration applied for would be to public advantage;...

(Englisches Markengesetz, 1938. First Schedule. Section 1.)

⁷ BENKENDORFF, Gütezeichenrecht, GRUR 1952, S. 3.

⁸ MIOSGA, a.a.O. S. 120.

⁹ MIOSGA, a.a.O. S. 121.

Satzung des Trägers des Gütezeichens (der Zeicheninhaber ist stets ein Verband) besondere Bedingungen für die Verleihung und Führung des Gütezeichens sowie die Gütebedingungen und Prüfvorschriften enthält. Die Erfordernisse sind demnach höher als diejenigen, die im Falle gewöhnlicher Verbandszeichen gestellt werden. Es soll hier auch die Irreführung der Öffentlichkeit auf Grund der besonderen Vorstellungen über Gütezeichen im Verkehr ausgeschaltet werden¹⁰.

Markenrechtlich betrachtet sind Gütezeichen Kollektivmarken, wobei der Verband, der in der Zeichenrolle eingetragen ist, selbst keinen auf Herstellung oder Vertrieb von Waren gerichteten Geschäftsbetrieb zu besitzen braucht, aber einen solchen besitzen kann¹¹.

Bei der Erteilung von Gütezeichen werden auch wettbewerbs- und kartellrechtliche Gesichtspunkte berücksichtigt. Nichtmitglieder des Verbandes haben ebenfalls Anspruch auf das Gütezeichen, wenn durch eine ausreichende Kontrolle gewährleistet ist, daß die garantierten Mindestanforderungen erfüllt sind¹².

Wie aus den obigen Ausführungen ersichtlich ist, werden bei der Eintragung von englischen und amerikanischen «Certification Marks» bzw. deutschen Gütezeichen ähnliche, wenn auch nicht identische Grundsätze befolgt. Es wird erstens gefordert, daß das *Bescheinigungsverfahren einen neutralen Charakter* hat. Dieser neutrale Charakter wird in den angelsächsischen Ländern dadurch gesichert, daß eine Trennung vollzogen wird zwischen dem Markeninhaber und demjenigen, der die Ware herstellt, in Verkehr bringt bzw. die Dienstleistung ausführt. In England wird diese Bestimmung noch ergänzt, indem die Regeln, welche die Erteilung und Benützung der «Certification Mark» vorschreiben, von einer Regierungsstelle unter Berücksichtigung der Kompetenz des Zeicheninhabers und des Allgemeininteresses geprüft werden.

In Deutschland ist die Trennung zwischen Träger des Gütezeichens und dem Hersteller oder dem Verkäufer der bescheinigten Ware nicht gesetzlich vorgeschrieben. Gleichwohl ist die Neutralität des Erteilungsverfahrens gesichert, und zwar dadurch, daß ein Gütezeichen nur dann eingetragen wird, wenn eine RAL-Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt,

¹⁰ MIOGA, a.a.O. S. 121–122.

¹¹ MIOGA, a.a.O. S. 121–122.

¹² MIOGA, a.a.O. S. 122. Laut BENKENDORFF, a.a.O. müssen «die Satzungen der Gemeinschaft jedem Unternehmen den Beitritt zu der Gemeinschaft freistellen». Laut § 27 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist es nicht gestattet, diskriminierende Bestimmungen für die Aufnahme von Unternehmen in eine Gütezeichengemeinschaft festzusetzen.

oder mit anderen Worten, wenn die Gütegemeinschaft – Anmelderin des Zeichens – öffentlich zugängliche Gütebedingungen und Prüfvorschriften aufstellt und die Einhaltung der Bedingungen überwacht. Die Rolle also, die in England bei der Eintragung einer «Certification Mark» das «Board of Trade» innehat, übernimmt in Deutschland eine halbamtliche Stelle, die jedoch vom Patentamt als Bürge für die Unparteilichkeit der Verleihung des Gütezeichens betrachtet wird.

Ein zweites Element der besprochenen Zeichen ist der *Zwang, die Benützung zu gestatten*. Wie bereits erwähnt, bildet die Diskriminierung bei der Erteilung der Erlaubnis zur Benützung der «Certification Mark» in den Vereinigten Staaten einen Lösungsgrund. In Deutschland kann die Benützung des «Gütezeichens» in Anbetracht von kartellrechtlichen Bestimmungen unter Umständen auch nicht verweigert werden, während es in England möglich ist, wegen Verweigerung dieser Benützung eine Berufung beim Registrar einzulegen (vgl. Fußnote 5).

Eine weitere Frage, die im Zusammenhang mit diesem Thema besprochen werden soll, ist jene des *Anmeldungsberechtigten*. Das englische Gesetz enthält keine diesbezügliche Bestimmung; die «Certification Mark» kann demnach von einer physischen Person wie auch von einer Gesellschaft oder Firma angemeldet werden. Eine Kollektivmarke kommt hier nicht in Betracht, weil das englische Gesetz eine solche nicht kennt. In Amerika ist es ebenfalls nicht ausgeschlossen, daß außer Gesellschaften auch eine physische Person eine «Certification Mark» anmeldet. In Deutschland werden als Gütezeichen nur Verbandszeichen eingetragen. Aus der Tatsache, daß die angelsächsischen «Certification Marks» auch als Individualmarken, sogar als von einzelnen, physischen Personen angemeldete Individualmarken eingetragen werden können, dagegen das deutsche Gütezeichen und auch jene Marke in der Schweiz, welche die Funktion der «Certification Mark» ausübt, nur als Kollektivmarken aufgefaßt werden, wurde gefolgert, daß sich die Kollektivmarke von der angelsächsischen «Certification Mark» nur in diesem Punkte unterscheidet¹³. Dieser Unterschied liegt tatsächlich vor, ist aber nur dann von Bedeutung, wenn die Untersuchung auf den Anmeldungsberechtigten ausgerichtet ist. Wenn hingegen die Funktion der beiden Markenkategorien – der «Certification Mark» und der Kollektivmarke – geprüft wird, dann ergeben sich andere, grundlegende Unterschiede. Es kann z.B. nicht behauptet werden, daß eine Marke, deren einziger Zweck darin besteht, die

¹³ EGGER, A propos de la marque collective, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Heft 2, 1962, S. 107.

Mitgliedschaft in einer Interessengemeinschaft zu bescheinigen, wenn sich die Interessengemeinschaft lediglich zur Förderung des Absatzes einer bestimmten Ware durch gemeinsame Propaganda-Aktionen zusammengeschlossen hat¹⁴, die gleichen Funktionen ausübt wie eine Marke, die zur Kennzeichnung von amtlich geprüften Waren bestimmt ist¹⁵. Beide sind Kollektivmarken, doch bei der ersten handelt es sich überhaupt nicht um eine Qualitätsgarantie, während die zweite eine gesteigerte Qualitätsgarantie zum Ausdruck bringt.

Es gibt zahlreiche Kollektivmarken in der Schweiz und in anderen Ländern, die sich nur auf die Herkunft oder nur auf eine Mitgliedschaft beziehen, ohne die Bürgschaft für die Qualität der Ware zu übernehmen¹⁶. Weder in der Schweiz noch in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland ist die Gewähr für gleichbleibende Güte der Ware bzw. der Dienstleistung gesetzliches Merkmal der Kollektivmarke¹⁷. In der Regel aber wird sie «als Instrument zur Gewährleistung einer bestimmten gleichbleibenden Güte der Waren eines bestimmten Sektors» angesehen¹⁸. Wenn dem auch so ist, so verbleibt doch ein grundlegender Unterschied zwischen der Qualitätsgarantie, welche vom Kollektivzeichen und jener, welche vom «Gütezeichen» oder von der «Certification Mark» geleistet wird. Beim Kollektivzeichen erfolgt die Qualitätskontrolle unter Berücksichtigung von intern aufgestellten Normen, die lediglich für einen vom Zeicheninhaber bestimmten Kreis von Markenbenützern gültig und in ihrer Gültigkeit zeitlich beschränkt, oder mit anderen Worten, willkürlich abänderbar sind. Der Gestalter der Norm bzw. des Prüfungsverfahrens und der Zeicheninhaber sind hier gewöhnlich identisch. Dagegen ist oder sollte die Norm bzw. das Prüfungsverfahren bei Gütezeichen und «Certification Marks» nicht durch den Willen des Zeicheninhabers registriert wer-

¹⁴ Schweizermarke Nr. 197.848.

¹⁵ Schweizermarke Nr. 190.062.

¹⁶ Schweizermarke Nr. 169.630.

In den Vereinigten Staaten werden Kollektivmarken auch dann eingetragen, wenn der Anmelder keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt («applicant is not engaged in business or trade»). Ermöglicht wurde dies durch die Entscheidung in der *Supreme Shrine case*. (Ex parte The Supreme Shrine of the Order of the White Shrine of Jerusalem, 46 TMR 888.) Laut Schedule 6.3 der Vollziehungsvorschriften werden die Abzeichen von Klubs, «fraternal organizations» usw. in eine spezielle Klasse eingetragen (Class 200). DIAMOND, Comparative Concepts in Contemporary Trademark Licensing Programs, The Trademark Reporter, Vol. 49, December 1959, No. 12, S. 1262.

¹⁷ «Die Kollektivmarke kann und wird oft als Gütezeichen dienen; doch bildet diese Funktion kein Wesensmerkmal.» (TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band II, S. 647.)

¹⁸ MIOSGA, a.a.O. S. 116. BENKENDORFF, a.a.O. S. 3.

den, sondern von seinen Interessen und Absichten und jenen der voraussetzlichen Markenbenützer unabhängig, unter Einfluß von amtlicher und halbamtlicher Mitwirkung, in Berücksichtigung des Allgemeinwohls entstehen. Beim Gütezeichen wird daher der Maßstab, auf Grund dessen das Zeichen verliehen wird, objektiviert, aus dem privaten Interessenskreis herausgenommen und der allgemeinen Verkehrsauffassung untergeordnet. Wenn also bei den beiden Markenkategorien – bei den Kollektivmarken und bei den Gütezeichen – als gemeinsames Merkmal die dem Markeninhaber auferlegte Kontrollpflicht hinsichtlich des Gebrauchs der Marke erwähnt wird, und wenn auch diese Kontrollpflicht – in vielen Fällen zu Recht – so ausgelegt wird, daß sie sich auch bei Kollektivmarken nicht lediglich auf die Herkunft der Ware bzw. Leistung bezieht, sondern auch auf die Qualität, dann muß auch der Tatsache Rechnung getragen werden, daß die Qualität im Falle der Kollektivmarke an subjektiven, im Falle des Gütezeichens jedoch stets an objektiven Kriterien gemessen wird. Es ist noch hinzuzufügen, daß die Kollektivmarke auch als Herkunftsbezeichnung dient, wogegen das Gütezeichen oder die «Certification Mark», falls sie richtig aufgefaßt werden, diese Funktion nie ausüben¹⁹.

Es muß allerdings in diesem Zusammenhang ein Vorbehalt gemacht werden. Zwischen dem auf Grund der Einhaltung eines objektiven Maßstabes verliehenen deutschen Gütezeichen und der amerikanischen «Certification Mark» besteht ein wesentlicher Unterschied, und zwar darin, daß erstens die Normen, die hinsichtlich derselben Ware als Maßstab zur Verleihung der «Certification Mark» dienen, nicht unbedingt im ganzen Lande einheitlich und von staatlichen bzw. von wirtschaftlichen Spitzengremien bestätigt worden sind²⁰ und zweitens, daß amerikanische «Certi-

¹⁹ Vgl. FLEURY, Les marques de service, thèse Lausanne 1958, S.103: «Le point commun des marques collectives et de certification réside dans le fait que leurs propriétaires respectifs sont distincts de leurs usagers. Le corollaire en est l'obligation imposée aux premiers de surveiller par les seconds du signe enregistré. Mais là s'arrête l'analogie de ces deux types de désignations. La marque collective atteste l'origine des biens ou des services auxquels elle a trait. La marque de certification indique simplement une qualité de la prestation ou du produit, eux-mêmes identifiés par une marque de service ou une trade mark ordinaire.»

Zertifikationsmarken können als privatrechtliche Prüf- und Gewährzeichen (Kontroll- oder Garantie-Zeichen oder -Stempel) aufgefaßt werden. Vgl. über diese: v. SPECHT, Die Prüf- und Gewährzeichen, GRUR 34, 1929, S.880 ff.

²⁰ Es ist selbstverständlich verwirrend, wenn im gleichen Wirtschaftsgebiet verschiedene Mindestanforderungen gegenüber denselben Waren gestellt werden. Es werden dementsprechend auch in Amerika Stimmen laut, die die Einführung einheitlicher Standards verlangen. Vgl. AUERBACH, Quality Standards, Information Labeling and

fication Marks» auch lediglich zur Bestätigung dessen dienen können, daß die Arbeit oder die Leistung an der Ware von Mitgliedern einer Vereinigung oder einer anderen Organisation stammt²¹. In Amerika ist also eine starke Annäherung, fast eine Verschmelzung zwischen «Certification Marks» und «Collective Marks» festzustellen, denn falls die Norm vom Markeninhaber festgesetzt und unter Umständen seinen eigenen Interessen angepaßt wird, andererseits mit der Marke aber nichts anderes ausgedrückt werden soll als die Zugehörigkeit zu einem Verband, dann besteht zwischen der «Certification Mark» und der «Collective Mark» tatsächlich kein anderer Unterschied als die Bestimmung, wonach der Inhaber der «Certification Mark» an der Herstellung der Ware oder an der Leistung des Dienstes, welche mit der Marke bezeichnet werden sollen, nicht beteiligt werden darf. Dieser Unterschied verschwindet aber auch unter der Berücksichtigung der Tatsache, daß in den Vereinigten Staaten «Certification Marks» eingetragen werden, welche sich von dem zur Kennzeichnung eigener Waren oder eigener Dienstleistung benützten Zeichen überhaupt nicht oder nur unwesentlich unterscheiden²². Es ist deshalb fast unmöglich, «Certification Marks» und «Collective Marks» anhand der Eintragungen auseinanderzuhalten. Wenn in der Bestimmungsangabe Ausdrücke wie «to indicate that the goods meet standards promulgated by the applicant» oder «to indicate that they comply with requirements as to excellence and quality» vorkommen, so könnte man denken, daß es sich um «Certification Marks» handelt. Wird hingegen angegeben, daß «the manufacturer of the goods is a member of...» oder «to indicate that the clothing is designed by a member of the association», so wäre anzunehmen, daß diese Angabe für eine Kollektivmarke charakteristisch ist.

Grade Labeling as Guides to Consumer Buying, *Law and Contemporary Problems*, 14, 1949, S. 362 ff.

Es muß auch auf die neusten amerikanischen Anstrengungen hinsichtlich der Wahrung der Publikumsinteressen und der Orientierung des Verbrauchers aufmerksam gemacht werden, welche der Ausarbeitung einheitlicher Mindestanforderungen eine große Wichtigkeit beimessen. Im Juli 1962 ist zu diesem Zwecke vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ein Consumer Advisory Council geschaffen worden. In eine ähnliche Richtung geht die Entwicklung auch in Großbritannien. Vgl. die Bemerkungen von HONG über den Bericht des Committee of Consumer Protection (*Propriété Industrielle*, 1963, S. 206).

²¹ «A mark used... to certify... that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.» (Amerikanisches Markengesetz, 1946, Section 45.)

²² BREITENFELD, *Certification Marks*, *The Trademark Reporter*, Vol. 49, März 1959, No. 3, S. 283 ff.

Dem ist jedoch nicht so. Von den angeführten Beispielen sind jene, bei denen es um «standards» und «requirements» geht, Kollektivmarken und jene, die auf «membership» hinweisen, «Certification Marks»²³. Die Erklärung für diese Situation liegt wahrscheinlich in der Bestimmung, daß der Inhaber der «Certification Mark» durch Klage auf Löschung verpflichtet werden kann, die Marke auch allen Außenseitern zu verleihen, die die entsprechenden Bedingungen erfüllen. Darum wird die Anmeldung von «Certification Marks» womöglich vermieden, um so mehr als der Besitz einer Kollektivmarke zum gleichen Ziele führen kann, ohne daß sein Inhaber gezwungen wäre, die Marke Außenseitern preiszugeben.

Die Ähnlichkeit zwischen «Collective Marks» und «Certification Marks» hat vor einigen Jahren in der amerikanischen Fachliteratur zu einer Diskussion geführt, in der von der einen Seite die Abschaffung der Kollektivmarken verlangt wurde, denn diese würden, mit Ausnahme der reinen Mitgliedschaftsmarken, zum selben Zwecke gebraucht wie die «Certification Marks». Produkte und Dienstleistungen, welche mit Kollektivmarken bezeichnet werden, seien auch auf Erfüllung bestimmter Bedingungen geprüft. Die wirtschaftliche Beteiligung des Inhabers der Kollektivmarke an Herstellung und Inverkehrbringen der Ware bzw. an der Leistung sei eigentlich auch ausgeschlossen, weil die mit der Verleihung der Marke verbundene Kontrollfunktion mit dem eigenen Gebrauch unvereinbar sei. Die Möglichkeit der Löschung wegen Verweigerung der Verleihung sei eine vernünftige Maßnahme für jede Art von Marken, bei denen der Gebrauch auf Einhaltung von Vorschriften oder auf Zugehörigkeit zu einem «Kollektiv» beruhe. Wer nicht gewillt sei, seine Marke ohne Diskriminierung einem jeden, der die Bedingungen erfüllt, zu überlassen und sich nicht der Gefahr der jederzeitigen Löschung aussetzen wolle, der solle eine Konzernmarke («a mark used by related companies») oder eine gewöhnliche «Trade»- oder «Service Mark» anmelden und nötigenfalls die durch die Lizenzierung der Marken gegebenen Möglichkeiten ausnützen²⁴.

In derselben Zeitschrift, in welcher ungefähr zur 10. Jahreswende des Inkrafttretens des neuen amerikanischen Markengesetzes die obige bedeutende Abänderung verlangt wurde, erschien einige Monate später eine Erwiderung aus der Feder einer Prüferin des amerikanischen Patent-

²³ BREITENFELD, Collective Marks—Should They Be Abolished?, The Trademark Reporter, Vol. 47, Januar 1957, No. 1, S. 4–6.

²⁴ BREITENFELD, Collective Marks—Should They Be Abolished?, a.a.O. S. 13.

amtes²⁵. Diese erklärte die zwischen den Eintragungen von «Collective»- und «Certification Marks» entstandene Konfusion dadurch, daß laut der Gesetznovelle von 1938 zum Markengesetz von 1905 Eintragungen auch für Zeichen ermöglicht wurden, die nicht vom Anmelder selbst benützt worden sind. Es ist eine Kategorie von «Collective Marks» entstanden, ohne daß eine legale Definition für diese Marken gegeben worden ist. So wurden Marken, die vom Anmelder selbst gebraucht wurden (Trade Marks), deren Gebrauch er lediglich kontrollierte (Collective Marks) und deren Gebrauch er auf Erfüllung von bestimmten Bedingungen kontrollierte (Certification Marks) ohne Distinktion hinsichtlich der Klassifikation eingetragen. Das Markengesetz vom Jahre 1946 schuf Klarheit, brachte Definitionen, so daß seitdem die verschiedenen Markenkategorien auseinanderzuhalten seien²⁶. Was ist nun nach der Ansicht der Verteidigerin der Unterschied zwischen «Collective Marks» und «Certification Marks» bei der durch das Markengesetz von 1946 geschaffenen Lage? Es gebe drei Arten von Kollektivmarken: kollektive Warenzeichen (collective trade marks or collective marks for goods), kollektive Dienstleistungsmarken (collective marks for services) und kollektive Mitgliedschaftsmarken (just membership marks). Das Wort «Collective» beziehe sich auf die Markeninhaberin, die immer eine kollektive Gruppe sein müsse und die das Zeichen für eigene Waren und Leistungen oder für die Bezeichnung von Waren und Leistungen der Mitglieder gebrauchen könne. In beiden Fällen übe die Marke die Funktion einer gewöhnlichen «Trade»- oder «Service Mark» aus, nur bringe sie die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv zum Ausdruck und ihr Gebrauch sei kontrolliert.

Die «Certification Mark» hingegen sei keine Bestätigung der Qualität der Ware oder der Leistung *im allgemeinen*, sondern nur hinsichtlich der vom Markeninhaber verkündeten Standards. Sie sei auch keine Bestätigung der Zugehörigkeit zu einer Gruppe noch der Ausdruck dessen, daß alle Erzeugnisse oder Leistungen des Markenbenützers unter der Kontrolle des Zeicheninhabers stehen, sondern lediglich die Bescheinigung, daß die vorgeschriebenen Normen erreicht worden seien. (Vielleicht könnte der Unterschied anhand des folgenden Beispiels dargelegt werden: Ein Hotelbetrieb gehört zu einem Konzern. Wenn ihm die Konzernleitung ihre Marke überläßt, ist diese eine «mark used by related companies». Ist der

²⁵ HANCOCK, Notes From The Patent Office—Collective and Certification Marks, The Trademark Reporter, Vol. 47, April 1957, No. 4, S. 458 ff.

²⁶ Es muß bemerkt werden, daß die oben zitierten Beispiele über «Collective»- und «Certification Marks» aus Eintragungen *nach 1946* entnommen worden sind.

Betrieb auch Mitglied einer Hotelvereinigung und führt deren Zeichen, so ist dieses ein Kollektivzeichen. Steht das Restaurant des Hotels unter Kontrolle eines gastronomischen Klubs und werden die «Normen» des letzteren erreicht, so kann ihm die «Certification Mark» des Klubs zur Benützung überlassen werden, die sich aber ausschließlich auf das Kulinarische bezieht, während die von der Hotelvereinigung überlassene Kollektivmarke die Kontrolle des gesamten Betriebes seitens der Vereinigung, die Konzernmarke die Zugehörigkeit zu einem Konzern zum Ausdruck bringt.)

Trotz den gründlichen Erklärungen der Prüferin des U.S. Patentamtes bleiben allerdings noch einige Fragen offen wie z.B. die der Unterscheidung zwischen «Certification Marks», die Waren und Leistungen von Mitgliedern einer Organisation bezeichnen, und Kollektivmarken, welche dieselbe Funktion ausüben²⁷.

Wenn wir uns mit der Diskussion über die Notwendigkeit der Bildung bzw. Aufrechterhaltung verschiedener Kategorien für Kollektivmarken und «Certification Marks» befassen, geschieht das, weil wir uns in einem Zeitpunkt befinden, in dem angesichts der Revision des MSchG diese Frage gestellt wird²⁸. Die Antwort, welche auf diese Frage von einem schweizerischen Autor bereits gegeben worden ist, scheint verneinend zu sein. Wenn die Kollektivmarke laut schweizerischer, deutscher, österreichischer oder skandinavischer Gesetzgebung dieselbe Realität ausdrückt wie die angelsächsische «Certification Mark» und der Unterschied sich lediglich in der Terminologie zeigt²⁹, so ist es tatsächlich überflüssig, neben

²⁷ Diese Dualität ist wahrscheinlich mit der historischen Bedeutung des «Labels» zu erklären. Dieser entstand um 1870 in San Franzisko und wurde seither zur Garantie der geregelten Arbeitsverhältnisse, unter welchen die gekennzeichnete Ware hergestellt worden ist, gebraucht. Der «Label» ist demnach keine «Certification Mark», sondern eine «Arbeits- bzw. Sozialmarke», die aber als «Certification Mark» eingetragen werden kann. Vgl. über den Label: LUKAS DAVID, Die Collectivzeichen, Diss. Zürich 1922, S. 35 ff.

²⁸ POINTET, a.a.O. S. 128 und 129.

²⁹ EGGER, a.a.O. S. 105. Es ist eine Vereinfachung über «*angelsächsische Certification Marks*» zu sprechen. Es bestehen sowohl zwischen der legalen Definition wie auch der Handhabung der amerikanischen «Certification Mark» einerseits und der englischen andererseits wesentliche Unterschiede. Es soll auch betont werden, daß seit der oben geschilderten Diskussion über die Notwendigkeit der Kollektivmarken 6 Jahre verflossen sind. Die «Collective Marks» sind beibehalten worden, und es scheint, daß während dieser 6 Jahre eine Änderung in der Praxis des Patent Office eingetreten ist. Die Anmeldungen werden gründlicher auf die Zweckbestimmung der Marke geprüft. Beschlüsse des Commissioner of Patents, wie in den Fällen «Ex parte van Winkle» (117 USPQ S. 450) und «Ex parte Douglas Fir Plywood Assn.» (118 USPQ S. 162) deuten diese

der Kollektivmarke eine neue Markenkategorie aufzustellen. Auch der oft zitierte deutsche Autor vertritt die Ansicht, daß die eigentliche Funktion der Verbandzeichen «die Gewährleistung einer *bestimmten* Qualität» sei³⁰.

Unseres Erachtens kann jedoch die Frage nicht so eindeutig beantwortet werden wie es der schweizerische Autor tut, indem er zwischen Kollektiv- und Zertifikationsmarken ein Gleichheitszeichen zieht. Kollektivzeichen können die Funktion einer Zertifikationsmarke ausüben und die letzteren können in der Form eines Kollektivzeichens eingetragen werden. Daraus sollte man aber nicht folgern, daß die *Funktionen* der beiden Kategorien gleich sind. Es kann wohl kaum behauptet werden, daß Marken, die auf veröffentlichte Normen und reglementierte Prüfungsverfahren hinweisen, ferner dazu dienen, die Einhaltung der Normenvorschriften und die Durchführung der Prüfung zu bescheinigen, begrifflich identisch sind mit Marken, die nichts anderes als die Zugehörigkeit zu einer allfällig zeitlich beschränkten und mit einem bestimmten Zweck entstandenen Interessengemeinschaft ausdrücken wollen³¹. Im ersten Falle handelt es sich

Richtung an. Seit der im August 1955 erfolgten Revision der «Trademark Rules», werden «Certification Marks» auch bei der Klassifizierung anders gehandhabt als die übrigen Marken, mitunter Kollektivmarken. Es gibt lediglich zwei Klassen für «Certification Marks»: *A* für Waren, *B* für Dienstleistungen. (HANCOCK, Notes From The Patent Office, The Trademark Reporter, Vol. 47, Mai 1957, No. 5, S. 582.)

³⁰ Hervorhebung des Verfassers. MIOSGA, a.a.O. S. 116: «Die geringe Bedeutung dieser Zeichenart (der Verbandzeichen) ist offenbar darauf zurückzuführen, daß zur Zeit keine gesetzliche Regelung der sog. Gütezeichen existiert.»

³¹ Ein Beispiel: «Zweck dieser Interessengemeinschaft ist die Förderung des Absatzes für Damenstrümpfe in der Schweiz durch gemeinsame Propaganda-Aktionen, Propagierung von Modifarben etc.» (Auszug aus den Statuten, die anlässlich der Anmeldung der Kollektivmarke Nr. 197.898 hinterlegt worden sind.)

Typisch noch für Kollektivmarken sind die folgenden Auszüge aus den Statuten einiger Markenverbände:

«Zweck (des Verbandes) ist die Eintragung und Aufrechterhaltung der Kollektivmarke... im schweizerischen Markenregister und die Verleihung des Rechts an seine Mitglieder, von dieser Kollektivmarke Gebrauch zu machen... In den Verband kann jede Firma, die sich mit der Herstellung oder dem Vertrieb von modischen Artikeln und dafür bestimmten Materialien beschäftigt, aufgenommen werden» (Nr. 198.711).

«Der Verein bezweckt: Die Hinterlegung einer Kollektivmarke. Die zur Verfügungstellung dieser Marke an die Vereinsmitglieder. Die Überwachung der Verwendung der Marke gemäß den Beschlüssen des Vereins. Die Wahrung der aus der Marke entstehenden Rechte und Pflichten» (Nr. 195.464).

«Der Verein bezweckt die Wahrung der Interessen und die Förderung aller Wirtschaftszweige, insbesondere von Handel und Industrie und der diesen nahestehenden Kreise und Personen... Als Mitglieder kommen alle Personen in Frage, welche durch

um eine Zertifikationsmarke, die als Kollektivmarke angemeldet werden kann, aber nicht sein muß (es gibt ja Personen, die in der Lage sind, die Waren oder Leistungen der mit ihnen wirtschaftlich verbundenen Personen auf die Einhaltung gewisser Vorschriften zu prüfen, ohne daß sie einem zur Anmeldung einer Kollektivmarke fähigen Verband angehören), im zweiten Falle um eine Kollektivmarke, die überhaupt nicht mit dem Anspruch auftritt, etwas über die Qualität der Ware oder der Leistung auszusagen.

Es ist richtig zu behaupten, daß Worte ausdrücken, was man mit ihnen ausdrücken will, vorausgesetzt, daß alle den Sinn des Wortes übereinstimmend auslegen. Im gegebenen Falle scheint jedoch die Übereinstimmung nicht vorhanden zu sein; denn wenn festgestellt wird, daß Kollektivmarken zur Garantie der Ware dienen und Zertifikationsmarken die gleiche Funktion ausüben³², dann kann das gleiche auch von Individualmarken behauptet werden und dann besteht überhaupt kein Unterschied zwischen den verschiedenen Markenkategorien. Auf die Garantiefunktion lassen sich alle Marken zurückführen, ausgenommen eben die Kollektivmarken, bei denen das vorherrschende Merkmal die *Zugehörigkeit* zu derselben Organisation ist und bei denen die Qualitätsgarantie in gewissen Fällen überhaupt nicht gewünscht wird.

Bei der Untersuchung, ob eine Kategorie von Marken tatsächlich eine von den übrigen verschiedene Funktion ausübt, sind vor allem die unterschiedlichen und nicht die gemeinsamen Merkmale zu untersuchen. Gibt es solche und sind sie wesentlich, so haben wir es mit einer neuen Markenkategorie zu tun. Es scheint uns, daß die eingangs erwähnten Merkmale: – öffentlich zugängliche Normen, Vorschriften bzw. Bedingungen, reglementiertes Prüfungsverfahren, neutraler Charakter der Verleihung und gegebenenfalls Erteilungszwang – sich zur Unterscheidung von den anderen Markenkategorien eignen.

Es ist dann eine andere, vorwiegend administrativ-technische Frage, ob die unterscheidbaren Eigenschaften der Zertifikationsmarken dadurch hervorgehoben werden sollen, daß man sie *als solche* einträgt, oder ob sie sowohl als Einzel- wie auch als Kollektivmarken eingetragen werden und

ihre Beitrittserklärung den Willen bekunden, die in Art.2 umschriebenen Vereinszwecke zu fördern (Nr. 169.630).

Es kann kaum davon die Rede sein, daß diese oder ähnliche Marken auf Grund einer erfolgreich abgeschlossenen Prüfung abgegeben werden, und daß sie die Absicht hätten, als Bescheinigung davon zu dienen, daß die bezeichnete Ware bestimmten Mindestanforderungen entspricht.

³² EGGER, a.a.O. S. 105.

ob nach eingehender Prüfung der Umstände ein zusätzlicher Vermerk (Zertifikationsmarke, Prüfzeichen, Gütezeichen, label de qualité, marque de qualité usw.) zur Registrierung zugelassen wird, welcher ihre besondere Eigenschaft ausdrückt³³.

III.

Die Tatsache, daß gewisse Kollektivmarken dazu bestimmt sind, gänzlich oder teilweise von Nichtmitgliedern des Markenverbandes benützt zu werden, ist vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum anerkannt worden. Das Amt erlaubt bei Kollektivmarken die Erstreckung des Markengebrauchs auf alle, die hinsichtlich des Gebrauchs sich der Kontrolle des Zeicheninhabers unterwerfen. Die Praxis hat sich demnach, wie das auch von EGGER bestätigt wird³⁴, über die Bestimmung hinweggesetzt, wonach Kollektivmarken nur zur Kennzeichnung der von den Mitgliedern der im Gesetz umschriebenen Vereinigungen erzeugten oder in Handel gebrachten Waren dienen. In der Doktrin wird für gewisse Fälle sogar die Möglichkeit des Erteilungszwanges anerkannt³⁵. Es besteht also kein Hindernis, eine zur Bestätigung der Erreichung von Mindestanforderungen dienende Marke auch in der Form einer Kollektivmarke eintragen zu lassen.

Es gibt dementsprechend beim Eidg. Amt eingetragene Kollektivmarken, die zur Bescheinigung der Tatsache bestimmt sind, daß die mit der Marke gekennzeichnete Ware Vorschriften bzw. Bedingungen entspricht, ungeachtet dessen, ob der Hersteller oder Handeltreibende am Markenverband teilnimmt oder nicht. Solche Kollektivmarken werden mit einem Vermerk eingetragen, wie «Zur Benützung der Kollektivmarke sind diejenigen Fabrikanten und Händler berechtigt, welche von der Markeninhaberin dazu ermächtigt sind» oder «Zur Benützung der Kollektivmarke sind jene Fabrikanten, Händler und Mitglieder von Verbänden berechtigt, mit welchen die Markeninhaberin Verträge abgeschlossen hat»³⁶.

Kollektivmarken, die mit dem obigen oder einem ähnlichen Vermerk eingetragen worden sind, unterscheiden sich allgemein dadurch von den

³³ Diese Prüfung könnte unseres Erachtens auch auf Grund des Art. 14 Abs. 1 Ziffer 3 des MSchG vorgenommen werden oder anhand einer Bestimmung des revidierten Markenschutzgesetzes, welche die Bedingungen, unter welchen ein Zeichen auf seine Eigenschaft als Bescheinigung der Einhaltung von Mindestanforderungen hinweisen darf, umschreiben würde.

³⁴ EGGER, a.a.O. S. 104.

³⁵ EGGER, a.a.O. S. 104 und 105.

³⁶ Schweizermarken Nr. 146.600, Nr. 181.924.

übrigen, daß sie in der Marke oder in den hinterlegten Statuten auf Vorschriften (Normen, Mindestanforderungen) und auf ein reglementiertes Prüfungsverfahren verweisen. Die unter Nr. 190.062 eingetragene Kollektivmarke für «Sicherheitsgurte» verweist z.B. auf die Eidg. Materialprüfungsanstalt (EMPA), die im Auftrag der «Schweiz. Kommission für Autosicherheitsgurte» (SKASG) als Prüfstelle handelt. Es ist diese Kommission, welche gestützt auf die Prüfungsergebnisse der EMPA über die Erteilung oder die Verweigerung des Zeichens, welches hier *Gütezeichen* («marque de qualité») genannt wird, entscheidet. Der Markeninhaber ist der «Schweiz. Verein für Autosicherheitsgurte».

Ähnlich ist das Verfahren beim Erteilen des Prüfzeichens (Gütezeichens) des «Schweiz. Instituts für Hauswirtschaft» (SIH), nur sind hier Zeicheninhaber, Prüfstelle und über die Erteilung des Zeichens entscheidendes Organ identisch. Indessen ist auch hier die Neutralität des Prüf- und Erteilungsverfahrens gewährleistet; das Prüfrelement ist einem jeden zugänglich, und die Prüfbedingungen werden dem Interessenten auf Wunsch schriftlich mitgeteilt. Andere Statuten verweisen auf eine «Jury», welche auf Grund eines Reglements über die Erteilung der Marke entscheidet³⁷, wieder andere auf ausländische Prüfstellen³⁸ oder auf eine interkantonale Kontrollstelle, die auf Grund zwischen den Kantonen getroffener Vereinbarungen entstanden ist³⁹.

Die Merkmale einer den angelsächsischen und deutschen Vorstellungen entsprechenden «Certification Mark» bzw. eines Gütezeichens sind bei diesen Marken im großen und ganzen vorhanden. Vorhanden sind namentlich die allgemeingültigen Mindestanforderungen (Normen, Prüfbedingungen), das Prüfrelement und die Stelle, welche die Prüfung durchführt. Die Neutralität des Verfahrens, die Kompetenz der Prüfstelle und die fachmäßige Gestaltung der Anforderungen sind in Fällen, in denen die Kontrolle unter Mitwirkung von amtlichen oder halbamtlichen Stellen vorgenommen wird (EMPA, Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel) gegeben. Ob bei anderen Prüfstellen (Jury usw.) die Neutralität und die Kompetenz vorhanden sind, ist eine Tatbestandsfrage, auch hängt es von den Umständen ab, ob und inwiefern ein Erteilungszwang vorliegt. Was jedoch bei diesen Eintragungen nicht vorhanden zu sein scheint, ist die amtliche Prüfung, ob eine Marke, welche mit dem Anspruch auftritt, die Funktionen einer Zertifikationsmarke oder eines Güte-

³⁷ Schweizermarke Nr. 146.600.

³⁸ Schweizermarken Nr. 163.158, Nr. 195.834.

³⁹ Schweizermarke Nr. 181.924.

zeichens auszuüben, tatsächlich den Anforderungen entspricht, welche bei gewissen Marken – wie aus den angeführten Beispielen ersichtlich ist – spontan erfüllt werden⁴⁰.

Ein jeder Fabrikant, Handeltreibende und Produzent, ein jeder Verband kann in der Schweiz eine Einzel- oder Kollektivmarke anmelden mit einem auf die besondere Qualitätskontrolle hinweisenden Text, ohne daß Unterlagen oder Anhaltspunkte dafür verlangt werden, daß die Stelle die die Prüfung durchführt bzw. die Marke verleiht, die Kompetenz zu diesem Verfahren besitzt und unparteiisch vorgeht.

Bei der Hinterlegung einer Kollektivmarke sind die Statuten der Vereinigung einzureichen und *wenn* «über die Verwendung der Kollektivmarke ein besonderes Reglement besteht, so ist ein Exemplar desselben vorzulegen». Wenn aber ein solches nicht besteht, so wird die Marke auch ohne auf das Prüfreglement und die Mindestanforderungen hinweisende Unterlagen eingetragen, auch wenn offensichtlich beabsichtigt wird, die Marke als Gütezeichen oder für dementsprechende Funktionen zu gebrauchen. Bei Einzelmarken werden außer den bei einer jeden Marken-anmeldung üblichen, überhaupt keine Unterlagen gewünscht.

IV.

Es gibt sowohl in Amerika wie auch in den anderen Ländern Marken, die ohne entweder als Kollektiv- oder «Certification» Marke eingetragen zu sein mit dem Anspruch auftreten, ebenfalls zur Bestätigung einer durchgeführten Qualitätskontrolle zu dienen. Hauptsächlich den Wandlungen der Mode unterworfenen Waren begnügen sich nicht mit der Marke des Herstellers, sondern bedürfen eines zusätzlichen Zeichens, um das Vertrauen des Käufers zu erhöhen. Es ist verständlich, daß man für Waren, die stets in neuer Erscheinung hervortreten, der gleichbleibenden oder verbesserten Qualität ihrer Verarbeitung oder ihres Grundstoffes einen Nachdruck verleihen will. Bei Massenprodukten, wie bei Reinigungsmitt-

⁴⁰ Stellen, welche zur Verleihung von Prüfzeichen (Gütezeichen) die Vorbedingungen schaffen, haben über diese Zeichen ganz eindeutige Vorstellungen. Die EMPA z.B. erklärt hiezu: «Ein Gütezeichen kann nicht nur ausgegeben werden, wenn die Prüfung der betreffenden Ware durch eine amtliche Stelle vorgenommen wird, sondern auch wenn die Einhaltung der Mindestanforderungen von einer privaten Stelle gewährleistet wird. Gewöhnlich werden für diesen Fall besondere Organisationen als Träger des Gütezeichens beigezogen, die *neutralen Charakter haben und eine Kontrollmöglichkeit besitzen.*»

teln, Tabakwaren, Toilettenartikeln usw. garantiert neben der Marke die Ausstattung die gleichbleibende Qualität, bei Bekleidungsstücken hingegen wird die Anziehungskraft oft durch ein Zeichen erhöht, aus dem hervorgeht, daß die Ware auf ihre Qualität geprüft worden ist, und daß die Verarbeitung gewissen Mindestanforderungen entspricht.

Da Bekleidungsstücke und auch Heimtextilien nicht nur der Mode unterworfen sind, sondern die Ansprüche, mit denen der Käufer ihnen gegenüber auftritt, auch gemäß Regionen, Gesellschaftsschichten und Pflegegewohnheiten wechseln, müssen die Vorschriften der Verarbeitung diesen zeitlich und regional bedingten Wandlungen und Unterschiedlichkeiten angepaßt werden. Den neuen Ausgangsprodukten und deren bisher unbekanntem Verwendungsmöglichkeiten ist ebenfalls Rechnung zu tragen. Die Qualitätskontrolle und die dieser zugrunde liegenden Mindestanforderungen setzen eine genaue Kenntnis eines bestimmten Konsumentenkreises und einen technischen und organisatorischen Aufwand voraus sowie volle Objektivität in der Beurteilung der zu prüfenden Ware.

Sowohl die amerikanische wie auch die europäische Praxis zeigt, daß es in der Textilindustrie der Hersteller der künstlichen bzw. synthetischen Faser ist, der über die erwähnten Eigenschaften verfügt, um über die Qualität der Fertigware ein beruhigendes Urteil abzugeben. Er steht mit dem Hersteller des Fertigproduktes in enger Fühlung und ist dadurch mit dem betreffenden Konsumentenkreis verbunden. Er besitzt auch die zur Durchführung der Warenprüfung nötigen technischen Einrichtungen. Da er auch Interesse daran hat, daß aus seinen Rohstoffen keine minderwertigen Produkte erzeugt werden, steht er kritisch den Herstellern des Endproduktes gegenüber. Als Zeichen einer erfolgreich abgeschlossenen Prüfung wird außer der Verleihung eines Attestes die Erlaubnis erteilt, die Marke des Faserproduzenten auf der Fertigware zu benutzen. Die Marke enthält üblicherweise eine auf die Prüfung hinweisende Bemerkung wie «Approved Quality – Qualité contrôlée – Qualitätsmarke – marque de qualité – label de qualité – Gütezeichen».

Ob diese Marken Gütezeichen bzw. Zertifikationsmarken im eingangs beschriebenen Sinne sind, ist eine Tatbestandsfrage. Allerdings ist zu bemerken, daß sie sich dadurch von den Zeichen unterscheiden, die auf Grund von Prüfungen durch amtliche oder halbamtliche Stellen verliehen werden, daß sie lediglich auf einen bestimmten Kreis von Industriellen und Handeltreibenden abzielen, nämlich auf diejenigen, welche die Ausgangsprodukte des Inhabers der Qualitätsmarke verarbeiten bzw. aus diesem Ausgangsprodukt verarbeitete Ware in Verkehr bringen. In Ländern, in denen sich mehrere Faserproduzenten mit Qualitätsprüfung von

Textilwaren befassen, ist demnach die Einheitlichkeit der Mindestanforderungen nicht zwangsläufig. Wenn man jedoch in Betracht zieht, daß die Mode und die Konsumentengewohnheiten gegenüber einem jeden Verarbeiter im großen und ganzen dieselben Anforderungen stellen, so ist die Behauptung naheliegend, daß sich die miteinander konkurrierenden Faserhersteller gezwungen sehen, ihre Normen aufeinander abzustimmen.

Die Frage, ob es sich bei diesen speziellen und auch bei den anderen Gütezeichen um Dienstleistungsmarken handelt, wie z.B. in der französischen Doktrin behauptet wird, scheint in diesem Zusammenhang nicht von Belang zu sein⁴¹. Wenn sie auch in die Kategorie der Dienstleistungsmarken eingereiht werden, so verbleibt die Notwendigkeit, dieses Zeichen anlässlich der Eintragung gleichwohl darauf zu prüfen, ob der Anmelder über die nötige Kompetenz zur Durchführung einer unparteiischen Warenkontrolle verfügt. Nicht auf die rein formelle Tatsache, ob der Anmelder ein Verein ist und ob die Marke als Kollektivmarke oder als Einzelmarke angemeldet wird, soll unseres Erachtens das Augenmerk gerichtet werden, sondern auf den technisch-organisatorischen Aufwand, den der Inhaber der Qualitätsmarke zur Warenkontrolle bereitstellt. Dadurch würde dem Publikumsinteresse am meisten gedient, und dadurch würde es dem Inhaber eines solchen Zeichens ermöglicht, sich gegen Mißbräuche und die damit verbundenen Publikumstäuschungen auch markenrechtlich zu wehren⁴².

Nach dem Vergleich der in den verschiedenen Ländern gültigen Vorschriften über Zeichen, die den Gegenstand dieses Artikels bilden, ist man geneigt, die englische Lösung bzw. die betreffenden materiellrechtlichen Bestimmungen des englischen Gesetzes zu empfehlen, denn diese heben am ausdrücklichsten die Kompetenz des Anmelders und die Wahrung der Publikumsinteressen hervor.

⁴¹ PLAISANT, R. (La réforme de la loi française sur les marques, Revue de Droit Intellectuel – L'Ingénieur-Conseil, Bruxelles, N^o. 7/1950, S. 109) sagt hiezu: «Diverses lois françaises établissent les marques syndicales, la marque nationale de conformité aux normes, la marque nationale de qualité, le label d'exportation. Ces marques ne sont autres que des marques de service. Le service consiste en la vérification du fait que le produit, qui est revêtu de ce signe, est conforme aux règles appliquées par l'organisme qui autorise à apposer. La marque est apposée sur un produit, mais elle ne désigne pas le produit, elle révèle la prestation de service ci-dessus définie.»

⁴² Ungefähr zum selben Ergebnis gelangt ROETTGER (Die begleitende Marke, GRUR, 1963, S. 421 ff.). Er bestreitet allerdings die Gütezeicheneigenschaft der «begleitenden» Marke, schlägt jedoch eine Lösung «analog dem Recht der Gütezeichen» vor.

Résumé

Ce qui intéresse l'acheteur c'est non seulement de savoir qui a fabriqué la marchandise, mais davantage, d'avoir la certitude que cette marchandise possède toutes les qualités attachées à la marque. Il y a des marques qui servent principalement ou exclusivement à la garantie de la qualité. Telles sont dans certains cas les marques collectives et les désignations qui sont appelées dans les pays anglo-saxons « Certification Mark », en Allemagne « Gütezeichen ». Il y a aussi en Suisse des marques qui portent la désignation supplémentaire de « Gütezeichen – marque de qualité » ou « Prüfzeichen ».

Y-a-t-il une différence essentielle entre « Certification Mark » et « Gütezeichen » d'une part et les autres catégories de marques ?

Y-a-t-il une affinité entre ce qu'on entend en Suisse par marque de qualité et les marques correspondantes dans les pays anglo-saxons et en Allemagne ? C'est sur ces problèmes que l'examen va porter.

D'après les lois américaine et anglaise, le fabricant de la marchandise désignée par une « Certification Mark », celui qui la met en commerce ou l'auteur de la prestation de service et le titulaire de cette marque ne peuvent pas être les mêmes personnes. La « Certification Mark », en outre, doit être mise à la disposition de toute personne se conformant aux règles prescrites par le titulaire. En Allemagne, où la loi ne contient pas de dispositions en matière de marques de certification, c'est des marques collectives spéciales qui remplissent la fonction de certifier la conformité à des normes préalablement publiées par des associations créées à cette fin (Gütegemeinschaften). Selon la loi allemande contre les limitations de concurrence, la marque de certification ne peut pas être refusée si la marchandise en question se conforme aux normes.

Il faut faire la comparaison entre marques de certification anglaise, américaine et allemande sous l'angle de ces trois caractéristiques : l'identité ou non-identité du titulaire de la marque avec celui qui en fait usage, l'existence des prescriptions (normes, standards) auxquelles l'utilisateur doit se conformer et l'obligation d'accorder la marque à quiconque qui veut l'apposer sur une marchandise en conformité aux normes.

1° Dans les pays anglo-saxons, nous l'avons déjà dit, le titulaire de la « Certification Mark » et celui qui en fait usage, doivent être des personnes différentes. En Allemagne, c'est toujours une association au nom de laquelle la marque de certification est déposée. Formellement, ces marques sont des marques collectives. Une association, titulaire d'une marque col-

lective, peut mais ne doit pas participer à la fabrication ou mise en vente des produits désignés par la marque.

2° Les prescriptions de qualité (normes, standards) sont, en Grande-Bretagne, tout comme la demande d'enregistrement dont elles font partie, soumises, à l'autorisation du ministère du commerce (Board of Trade). En Allemagne, c'était aussi le gouvernement qui, aux termes de l'ordonnance du 9 octobre 1942 autorisait à faire usage d'une marque de certification. Cette ordonnance n'étant plus considérée comme valable, c'est actuellement une commission qui est chargée de l'examen des prescriptions et c'est suivant son avis qu'une marque de certification est enregistrée ou refusée par le Patentamt. Aux Etats-Unis, il n'y a pas d'intermédiaire entre le Patent Office et le déposant. C'est donc le Patent Office qui décide en matière de la compétence, de l'impartialité du déposant et de l'acceptabilité des prescriptions.

3° Il y a parfaite identité de vues entre les trois pays en question, en ce qui concerne l'obligation d'accorder la marque de certification pour des marchandises et services en conformité aux prescriptions.

Peut-on, à l'aide de ces trois caractéristiques, faire une distinction entre les marques de certification et les autres catégories de marques, notamment les marques collectives?

Il ne peut y avoir confusion entre une « Certification Mark » britannique et une autre catégorie de marques, la définition de la « Certification Mark » et la procédure de son enregistrement ne laissant aucun doute à subsister quant au caractère spécial de ce signe.

Il n'en est pas de même en Allemagne et aux Etats-Unis. En Allemagne, une marque de certification est toujours une marque collective, bien que soumise à des règles spéciales pour ce qui est des conditions à remplir en vue de son enregistrement.

En Amérique, il y a une affinité très étroite entre « Certification Mark » et marque collective, du fait qu'une autorisation spéciale ou l'avis d'une commission indépendante ne sont pas exigés pour les normes établies par le déposant.

Il est fréquent en Amérique, que le titulaire d'une marque collective fasse également dépendre l'usage de sa marque de l'observation de standards établis par lui et qu'il exerce un contrôle pour empêcher l'usage irrégulier. En plus, il y a une disposition dans la loi américaine, selon laquelle une « Certification Mark » peut aussi servir à certifier l'appartenance de l'utilisateur à une association ou autre organisation. Dans ce cas, le titulaire n'établit pas nécessairement de standards. Il suffit qu'il exerce un

contrôle et vérifie l'appartenance de l'utilisateur à l'organisation. C'est une fonction identique avec celle du titulaire de la marque collective, qui, en plus, est lui aussi obligé d'accorder la marque à tous les membres de la collectivité. Il ne reste qu'une seule différence entre les deux catégories, c'est celle de l'exclusion du titulaire de la « Certification Mark » de la fabrication ou de la mise en vente de la marchandise en question. Différence minime, le titulaire de la marque collective n'étant pas, dans la plupart des cas, un industriel ou un commerçant.

Le fait qu'il est difficile, souvent impossible, de délimiter les fonctions d'une marque collective et d'une « Certification Mark » américaines, amène certains auteurs à l'affirmation que ces deux catégories de marques couvrent, *en manière générale*, la même réalité et qu'il n'y a pas d'autre différence entre elles que celle qui se manifeste dans la personne du titulaire.

Il est pourtant possible de faire une distinction, surtout si ce n'est pas la loi américaine qu'on choisit comme base de comparaison, mais la législation britannique et le droit coutumier allemand. Ces deux systèmes ont établi entre le titulaire de la marque de certification et son utilisateur une entité tierce, celle de l'autorité garantissant en dehors de la régularité des normes, aussi la compétence et l'impartialité de la personne autorisée à accorder la marque et à exercer le contrôle. Il est sans importance sous cet aspect, si cette personne est une personne physique ou juridique, titulaire d'une marque individuelle ou d'une marque collective, pourvu que le principe de l'examen officiel ou quasi-officiel des normes, de la compétence et de l'impartialité de la personne exerçant le contrôle soit maintenu. Si c'est sur cet examen préalable et à son objet que l'attention est attirée, l'on ne manquera pas de constater que dans tout pays, dans lequel l'administration fait dépendre l'enregistrement d'une marque de certification d'une autorisation spéciale ou bien dans lequel la demande d'enregistrement est soumise à une vérification orientée aux fonctions de cette catégorie de marques, il y a une différence sensible entre celle-ci et les autres symboles qui servent à désigner une marchandise ou une prestation de service. On pourra même affirmer qu'un « Gütezeichen » allemand, bien que déposé obligatoirement comme marque collective, est plus apparenté à une « Certification Mark » anglaise que cette dernière à son homonyme américain.

L'entité vérificatrice interposée entre le titulaire et l'utilisateur, peut-elle être l'administration des marques? On peut l'affirmer, pourvu que les fonctions de la marque de certification et les tâches de l'administration, relatives à l'enregistrement soient clairement définies par la loi, ce qui, aux États-Unis par exemple, ne semble pas être le cas. L'administration

devra évidemment, si elle ne dispose pas de la compétence technique pour vérifier la régularité des normes, recourir à une institution spécialisée en la matière.

En Suisse, où il n'y a pas de disposition légale au sujet des marques de certification, il existe des marques collectives et individuelles qui répondent spontanément aux exigences formées en Grande-Bretagne et en Allemagne à l'égard des « Certification Mark » et « Gütezeichen ». Il y en a d'autres qui, tout en faisant allusion à une fonction de contrôle impartial, ne sont pas à même de certifier quoi que ce soit, parce que leurs titulaires ne sont pas habilités à procéder à ce contrôle. L'administration des marques suisse ne peut, dans les circonstances actuelles, se former une opinion sur la régularité des prescriptions de qualité et sur la compétence du déposant d'une marque qui a la prétention d'exercer les fonctions d'une marque de certification, parce qu'il n'y a pas de disposition exigeant le dépôt du règlement d'usage ou d'autres documents à l'aide desquels l'administration pourrait être convaincue du bien-fondé de la demande. On se contente du dépôt des statuts de l'association, s'il s'agit d'une marque collective; aucune attestation n'est exigée, dans le cas d'une marque individuelle, même s'il est évident que la marque est destinée à servir comme symbole de certification.

Il y a un cas spécial du contrôle de qualité, c'est celui qui est exercé par le producteur de la matière première sur les marchandises fabriquées de cette matière. Il s'agit là de marques qui, à la fois, indiquent la matière première et garantissent la qualité de l'article fini. Ces marques, sont-elles aussi des marques de certification? On ne peut répondre à cette question qu'après l'examen de chaque cas individuel. Le problème se pose dans tous les pays industriels; il a été récemment soulevé en Allemagne par Martin Röttger. (« Die begleitende Marke » – GRUR, Septembre 1963.)

Bemerkungen zur Interpretation von Art. 53 des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente (PatG) durch das Eidg. Amt für geistiges Eigentum

W. HEMMELER, BERN

In einem in den «Schweizerischen Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht» (Jahrgang 1962, Heft 1, Seite 31) erschienenen Artikel «Über Inhalt und Bedeutung des Begriffs Äquivalenz und seine Anwendung gemäß Art. 53 des Bundesgesetzes betreffend Erfindungspatente» hat FRANZ CUENI eine Interpretation der genannten Bestimmung begründet und dargelegt, welche von derjenigen, welche das Eidg. Amt für geistiges Eigentum (Amt) seiner Praxis zu Grunde legt, wesentlich abweicht. Da die Unterschiede dieser beiden verschiedenen Interpretationen nicht nur von akademischem Interesse sind, sondern weitgehende praktische Konsequenzen haben, sei im folgenden näher darauf eingegangen.

Das Amt vertritt die Auffassung, daß der erste Teil von Art. 53

«Patentansprüche für Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen dürfen nur ein bezüglich des chemischen Vorganges bestimmtes Verfahren definieren»

für sich allein als maßgebliche Einheitsvorschrift für chemische Verfahren zu betrachten sei. Die Wendung

«allenfalls auch in Anwendung auf Gruppen von Stoffen»

habe lediglich den Zweck, klar zum Ausdruck zu bringen, daß – im Gegensatz zur Einheitsvorschrift für chemische Verfahren (Art. 6, Abs. 2) des alten PatG, wonach durch ein und denselben Patentanspruch nur die Herstellung eines einzigen Endstoffes geschützt werden konnte – ein einziger

Patentanspruch die Herstellung *mehrerer* Endstoffe aus entsprechenden Ausgangsstoffen umfassen könne. Den Sinn schließlich des Passus

«deren Glieder für den chemischen Vorgang des Verfahrens äquivalent sind»

sieht das Amt darin, klarzustellen, daß die Einheitsvorschrift des ersten Teils von Art. 53 durch die Möglichkeit, die Herstellung von Gruppen von Endstoffen durch ein und denselben Patentanspruch zu umfassen, *nicht tangiert wird*.

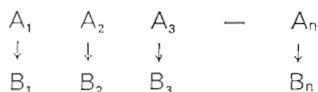
Demgegenüber geht CUENI von einer völlig anderen Voraussetzung aus. Er ist nämlich der Ansicht, daß der zweite Teil von Art. 53

«allenfalls auch in Anwendung auf Gruppen von Stoffen, deren Glieder für den chemischen Vorgang des Verfahrens äquivalent sind»

als *Erweiterung* gegenüber der Einheitsvorschrift des ersten Teils von Art. 53 zu deuten sei, in dem Sinne, daß durch diesen zweiten Teil die Möglichkeit gegeben sei, in ein und demselben Patentanspruch *mehrere* «bezüglich des chemischen Vorganges bestimmte» Herstellungsweisen eines Stoffes oder einer Gruppe von Stoffen zu umfassen, sofern diese verschiedenen Herstellungsweisen einander «äquivalent» sind, d.h. also mehrere «bezüglich des chemischen Vorganges äquivalente» Verfahren. Es sei hier nicht näher darauf eingegangen, wie CUENI diesen Äquivalenzbegriff im einzelnen auffaßt; immerhin gibt folgender Vergleich CUENIS ein ziemlich gutes Bild: Zwischen einem «bezüglich des chemischen Vorganges bestimmten Verfahren» (d.h. also dem, worauf ein Patentanspruch nach der Auffassung des Amtes grundsätzlich beschränkt sein muß, bzw. dem, worauf ein Patentanspruch nach der Auffassung CUENIS dann allerdings beschränkt sein müßte, wenn der Art. 53 nur aus dem ersten Teil bestehen würde) und dem, was infolge der durch den zweiten Teil gegebenen Erweiterung von einem einzigen Patentanspruch umfaßt werden könne, bestehe etwa das gleiche Verhältnis wie zwischen Art und Gattung.

Der Unterschied in der Auffassung CUENIS und des Amtes läßt sich etwa wie folgt darstellen, wobei $B_1, B_2 \dots B_n$ je ein bestimmtes Glied einer Gruppe von Endstoffen und $A_1, A_2 \dots A_n$ jeweils Stoffe bedeuten, die sich auf «bezüglich des chemischen Vorganges bestimmte» Art und Weise in $B_1, B_2 \dots B_n$ umwandeln lassen; A_1, A'_1, A''_1 sowie A_2, A'_2, A''_3 usw. sind je Gruppen von Ausgangsstoffen, die sich auf «bezüglich des chemischen Vorganges äquivalente» Art und Weise in B_1, B_2 usw. überführen lassen.

Ein und serselbe Patentanspruch kann umfassen *nach der Auffassung des Amtes*:



nach der Auffassung CUENIS:



Ein konkretes Beispiel: Bei den folgenden drei Bildungsweisen von Amino-
verbindungen handelt es sich sowohl nach der Auffassung des Amtes wie
auch nach derjenigen CUENIS um drei verschiedene «bezüglich des chemi-
schen Vorganges bestimmte Verfahren» (im übrigen sei einstweilen da-
hingestellt, wie der Begriff «bezüglich des chemischen Vorganges be-
stimmt» zu verstehen ist, da diese Frage in diesem Zusammenhang sekun-
därer Natur ist):

- a) durch *Reduktion* (aus entsprechenden Nitroverbindungen)
- b) durch *Hydrolyse* (aus entsprechenden Acylaminoverbindungen)
- c) durch *Austausch* (aus entsprechenden Halogenverbindungen durch Um-
setzung mit Ammoniak).

Nach der Auffassung des Amtes kann durch einen einzigen Patentan-
spruch umfaßt werden: die Überführung von Nitrobenzol (A_1), p-Chlor-
nitrobenzol (A_2), 1-Nitro-naphthalin (A_3) usw. in Aminobenzol (B_1), p-
Chlor-aminobenzol (B_2), 1-Amino-naphthalin (B_3) usw.; für die Über-
führung der entsprechenden Acylaminoverbindungen (A'_1, A'_2, A'_3 usw.)
sowie der entsprechenden Halogenverbindungen (A''_1, A''_2, A''_3 usw.) in
 B_1, B_2, B_3 usw. ist je ein separates Patent zu entnehmen.

Demgegenüber kommt CUENI auf Grund seiner Äquivalenzlehre zum
Schluß, daß alle diese verschiedenen Möglichkeiten durch ein einziges
Patent gleichzeitig schützbar seien, wobei die «Äquivalenz» dadurch ge-
geben sei, daß es sich bei den Ausgangsstoffen in allen Fällen um «Ver-
bindungen mit die Bildung von Aminogruppen erlaubenden Substituen-
ten» handelt.

Es ist hier noch vor auszuschicken, daß – jedenfalls nach der Auffassung des Amtes – der Begriff «bezüglich des chemischen Vorganges bestimmt» zum mindesten in vielen Fällen verschieden interpretiert werden kann. So kann man sich z.B. fragen, ob es sich bei Herstellung von Aminverbindungen durch Reduktion von Nitroverbindungen oder von Nitrosoverbindungen (oder auch von andern Verbindungen mit zu Aminogruppen reduzierbaren Substituenten) um verschiedene «bezüglich des chemischen Vorganges bestimmte Verfahren» handle oder aber um Ausführungsarten ein und desselben «bezüglich des chemischen Vorganges bestimmten Verfahrens».

Aus den obigen Darlegungen ergibt sich, daß der für die praktische Anwendung von Art. 53 wichtigste Unterschied in der Auffassung CUENIS und derjenigen des Amtes darin zu erblicken ist, daß die Frage, ob in einem bestimmten Fall die Einheit im Sinne von Art. 53 vorhanden ist oder nicht,

– nach der Auffassung des Amtes einzig und allein eine Sache der Interpretation der Vorschrift «Patentansprüche für Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen dürfen nur ein bezüglich des chemischen Vorganges bestimmtes Verfahren definieren» ist,

– nach der Auffassung CUENIS jedoch von der Interpretation des Äquivalenzbegriffes abhängt, den er aus der Wendung «allenfalls auch in Anwendung auf Gruppen von Stoffen, deren Glieder für den chemischen Vorgang des Verfahrens äquivalent sind» ableitet.

Es ist nun wesentlich, darauf hinzuweisen, daß es sich bei der dargelegten Auffassung des Amtes über Sinn und Bedeutung der verschiedenen Teile von Art. 53 nicht etwa um eine mehr oder weniger willkürlich aus mehreren an sich mit dem Wortlaut der Bestimmung vereinbaren, gleichwertigen Auffassungen ausgewählte handelt, sondern vielmehr um diejenige, welche mit der Absicht übereinstimmt, die man mit der Formulierung der Sonder-Einheitsvorschrift für chemische Verfahren (die dann als Art. 53 in das neue PatG eingegangen ist) tatsächlich verfolgte, oder m.a.W. um diejenige welche der «ratio legis» entspricht.

Dies geht eindeutig aus dem anlässlich der Vorarbeiten für die Gesetzesrevision gepflogenen Schriftwechsel zwischen dem «Vorort des Schweiz. Handels- und Industrievereins», der «Schweiz. Gesellschaft für chemische Industrie» und der «Erweiterten Baslergruppe» einerseits und dem Amt andererseits und ferner aus den Protokollen der Besprechungen zwischen diesen Organen hervor (der erste Meinungsaustausch erfolgte bereits Ende der zwanziger Jahre). Ganz unmißverständlich ist in dieser Hinsicht auch die «Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die

Revision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente» vom 25. 4. 1950, wo zu der im Gesetzesentwurf enthaltenen Sondervorschrift für chemische Verfahren folgendes bemerkt wird (Seite 66):

«Der Entwurf läßt nun Patentansprüche zu, welche ein bezüglich des chemischen Vorganges bestimmtes Verfahren in Anwendung auf Gruppen von Stoffen definieren, deren Glieder für den chemischen Vorgang des Verfahrens äquivalent sind. Das will besagen, daß Erfindungen von Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe, bei welchem man die Ausgangsstoffe variieren und *durch die nämliche Reaktion oder Folge von Reaktionen* eine Reihe von Endstoffen erhalten kann, mit einem einzigen Patent umfassend geschützt werden können.»

Der durch Kursivschrift hervorgehobene Passus schließt jeden Zweifel darüber aus, daß die Vorschrift «Patentanspruch für Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen dürfen nur ein bezüglich des chemischen Vorganges bestimmtes Verfahren definieren» *für sich allein* als maßgebliche Vorschrift für die Einheit bezüglich des chemischen Vorganges ins Auge gefaßt war. Dabei sei in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, daß mit der Aufnahme einer Sonder-Einheitsvorschrift für chemische Verfahren in das neue PatG allein einem Begehren der chemischen Industrie entsprochen wurde; irgendwelche andern Interessen standen dabei nicht im Spiel.

Es ist wohl nicht zweifelhaft, daß ein mit der Ausführung eines Gesetzes betrautes Organ sich nach der *ratio legis* zu richten hat, sofern diese – erstens – sich eindeutig ermitteln läßt und – zweitens – mit dem tatsächlichen Wortlaut des Gesetzes nicht im Widerspruch steht. Die erste Voraussetzung ist, wie bereits dargelegt wurde, in bezug auf Art. 53 PatG zweifellos erfüllt. Was die zweite Voraussetzung anbelangt, so kann man wohl kaum behaupten, daß die Auffassung des Amtes mit dem Wortlaut von Art. 53 unvereinbar sei. Damit sind aber dem Amt die Hände gebunden, solange diese Bestimmung in Kraft steht.

Unter diesen Umständen läßt die Bestimmung von Art. 53 nur insofern verschiedene Interpretationen zu – jedenfalls vom Standpunkt des Amtes aus –, als der Begriff «bezüglich des chemischen Vorganges bestimmt» verschieden ausgelegt werden kann. Allein auch in dieser Beziehung sind dem Amt Grenzen gesetzt; denn es geht aus den bereits erwähnten Schriftwechseln und Protokollen klar hervor, daß man mit der Wendung «bezüglich des chemischen Vorganges bestimmt» im großen und ganzen das zum Ausdruck bringen wollte, was das Amt unter dem Regime des

alten PatG unter «einheitlich» in bezug auf den chemischen Vorgang verstanden hat. In dieser Beziehung ist folgendes zu bemerken: Das Amt hat die Vorschrift von Art. 6, Abs. 2 des alten PatG («insbesondere dürfen Patente für Erfindungen von Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe je nur ein Verfahren zum Gegenstand haben, das unter Verwendung ganz bestimmter Ausgangsstoffe zu einem einzigen Endstoff führt») in der Weise gehandhabt, daß es die Bestimmung «unter Verwendung ganz bestimmter Ausgangsstoffe» bereits dann als eingehalten betrachtete, wenn nur der in den Endstoff eingehende Teil des Ausgangsstoff-Moleküls «ganz bestimmt» war. So hat das Amt Patentansprüche folgender Art als mit Art. 6, Abs. 2, des alten PatG vereinbar betrachtet: «Verfahren zur Herstellung von Benzoesäuremethyramid, dadurch gekennzeichnet, daß man *ein Benzoesäurehalogenid* mit Methylamin umsetzt» oder «Verfahren zur Herstellung von Benzoesäureäthylester, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel C_6H_5-CO-X mit einer Verbindung der Formel CH_3-CH_2-Y umsetzt, wobei X und Y sich mit Ausnahme eines in einem von ihnen enthaltenen O-Atoms bei der Reaktion abspaltende Reste bedeuten» (womit u. a. folgende Möglichkeiten umfaßt wurden: Umsetzung von $C_6H_5-COONa$ mit CH_3-CH_2-Cl ; von $C_6H_5-CO-Cl$ mit CH_3-CH_2-ONa).

In diesem Sinne interpretiert denn auch das Amt den Begriff «bezüglich des chemischen Vorganges bestimmt» von Art. 53 des neuen PatG, womit es sich – und dies kann wohl kaum bestritten werden – ungefähr im Rahmen dessen bewegt, was ein Durchschnittschemiker unter «bezüglich des chemischen Vorganges bestimmt» verstehen wird. Es ist im übrigen nicht uninteressant, festzustellen, daß CUENI diesen Begriff eher enger auslegt als das Amt. Tatsächlich kommt die gegenwärtige Praxis des Amtes verschiedenen Forderungen CUENIS, die er aus seiner Äquivalenzlehre ableitet, bereits entgegen, aber eben allein auf Grund seiner Interpretation des in Frage stehenden Begriffes (es sei in diesem Zusammenhang an die sogenannten «finalen Definitionen» wie «verestern» usw. erinnert).

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß die Interpretation CUENIS von Art. 53 PatG weitgehend auf dasselbe hinauslaufen würde, wie wenn das neue PatG überhaupt keine Sonder-Einheitsvorschrift für chemische Verfahren enthalten würde; zum mindesten wäre der Unterschied derart geringfügig, daß die umfangreichen Vorarbeiten für die Aufstellung dieser Sonder-Einheitsvorschrift kaum verständlich wären.

Résumé

Dans un exposé intitulé « Über Inhalt und Bedeutung des Begriffs Äquivalenz und seine Anwendung gemäß Art. 53 des Bundesgesetzes betreffend Erfindungspatente » (Revue suisse de la PI et du DA, 1962, fasc. 1, p. 31), F. CUENI donne de l'art. 53 de la loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI) une interprétation qui diffère de la pratique du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Selon le bureau, la prescription contenue dans la première partie de l'art. 53, à savoir

« Les revendications pour des procédés de fabrication de substances chimiques doivent définir un procédé déterminé en ce qui concerne le processus chimique »,

institue, à elle seule, la règle de l'« unité de l'invention » pour les inventions de procédés relatifs à la préparation de substances chimiques. Toujours selon le bureau, la deuxième partie de la disposition, à savoir

« lequel peut s'appliquer à des groupes de substances »

visait exclusivement à marquer la différence entre la loi de 1954 – selon laquelle une seule revendication peut englober la fabrication de *plusieurs* substances – et l'ancienne loi, d'après laquelle une revendication ne pouvait protéger que la fabrication d'une seule substance (art. 6 al. 2 de la loi de 1907). Quant à la troisième partie de l'art. 53 LBI, à savoir

« dont les membres sont équivalents quant à ce processus »

elle confirme seulement le principe de l'« unité de l'invention », qui demeure intangible malgré la règle incorporée dans la deuxième partie de l'art. 53.

En revanche, pour F. CUENI, le sens de la deuxième et troisième parties de l'art. 53 est de modifier le principe énoncé dans la première partie, soit l'« unité de l'invention ». Une revendication pour un procédé de préparation de substances chimiques pourrait donc comprendre, selon lui, non seulement un (comme le soutient le bureau) mais *plusieurs* « procédés déterminés en ce qui concerne le processus chimique ». Or, on peut constater (voir notamment les procès-verbaux des conférences qui ont eu lieu avec les milieux intéressés lors de l'élaboration de la loi de 1954 et, avant tout, le Message du Conseil fédéral du 25 avril 1950) que l'interprétation du bureau est conforme à la « ratio legis » de l'art. 53 (et elle correspondait d'ailleurs aux intentions exprimées par l'industrie chimique à l'époque de la préparation de la nouvelle loi). L'autorité administrative à laquelle incombe l'exécution d'une loi doit tenir compte de la « ratio » de celle-ci lorsqu'elle est claire et ne contredit pas le texte de la loi elle-même.

L'examen, par l'autorité d'enregistrement, des marques contraires à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes mœurs.

LÉON EGGER, BERNE*

Le bureau de la propriété intellectuelle doit refuser à l'enregistrement, conformément à l'article 14, alinéa 1, chiffre 2 de la loi sur les marques (LM), en particulier les marques contraires à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes mœurs (sont considérées comme contraires aux bonnes mœurs, notamment, les marques propres à tromper le public d'une façon quelconque).

Il arrive souvent qu'une marque, parfaitement admissible en soi, doive être considérée comme contraire à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes mœurs lorsqu'elle est utilisée dans certaines conditions déterminées.

C'est ainsi qu'une marque renfermant le mot vitamines ou des abréviations de ce mot ne peut être utilisée, pour des denrées alimentaires, qu'avec l'autorisation du service fédéral de l'hygiène publique, cette autorisation étant elle-même soumise à des conditions spéciales, notamment à la présence dans les produits d'une certaine quantité, contrôlée, de vitamines¹. De même, les désignations combinées avec le mot «or» sont interdites pour les ouvrages en plaqué ou doublé or, les ouvrages dorés ou les imitations or². Une marque peut aussi contenir des indications, plus ou moins ex-

* Le présent article exprime les opinions personnelles de l'auteur, Chef de la section des marques au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, dont il ne préjuge pas l'attitude.

¹ Art. 20, al. 1 de l'ordonnance du 26 mai 1936, révisée le 2 décembre 1957, réglant le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (ODA).

² Art. 55, al. 3 du règlement d'exécution, du 8 mai 1934, de la loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux.

presses, relatives par exemple à l'origine, à la composition, à certaines qualités, etc. des produits auxquels elle s'applique; elle serait de nature à tromper l'acheteur, et devrait en conséquence être considérée comme contraire aux bonnes mœurs, si elle était utilisée en fait pour des produits non conformes à ces indications.

Dans des cas de ce genre, le bureau ne peut naturellement pas refuser purement et simplement d'enregistrer la marque. Il exige en revanche que l'indication, inscrite au registre, des produits auxquels la marque est destinée soit rédigée de façon à exclure tout emploi de la marque dans des conditions qui la rendraient contraire à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes mœurs. Une marque «Vitifex», par exemple, a été enregistrée avec la restriction suivante (le préfixe «vita» étant considéré comme une abréviation du mot vitamine): «Levures et denrées alimentaires mises dans le commerce conformément aux prescriptions du service fédéral de l'hygiène publique; fourrages, en particulier levures fourragères renfermant des vitamines» (marque suisse 105015). Une marque «Ardor» n'a été admise que pour des «montres et parties de montres, ces montres et parties n'étant ni dorées, ni en plaqué or, doublé or ou imitation or» (marque suisse 109303). De même, une marque «Solana» a été admise seulement pour des «produits en laine», à l'exclusion par conséquent des produits fabriqués avec d'autres fibres textiles (marque internationale 111771).

Cette pratique, qui est celle du bureau depuis de nombreuses années³, a été généralement approuvée en doctrine⁴ et confirmée par la jurisprudence⁵. Il semble toutefois que l'on ne se soit guère préoccupé jusqu'ici d'examiner quels pouvaient en être les effets juridiques. Est-elle conforme, d'autre part, au rôle confié par le législateur au bureau de la propriété intellectuelle? Son utilité est-elle suffisante pour justifier, dans les circonstances actuelles, les inconvénients qu'elle comporte?

³ Voir à ce sujet: Dr HANS MORF, Die Prüfung täuschender Marken durch die Registerbehörde, Bulletin du Groupe suisse de l'AIPPI, série III 1945, p. 161 à 169. Outre ceux qui ont été indiqués ci-dessus, l'auteur cite un certain nombre d'autres exemples de restrictions exigées dans l'indication des produits, ou de refus, dits partiels, de protection opposés à des marques internationales. Bien que maintenue en principe, cette pratique a cependant été quelque peu allégée depuis lors — voir note 11 ci-dessous.

⁴ Cf. MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, p. 79, litt. h; DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2^e éd., p. 227, rem. 3a in fine; TROLLER, Immaterialgüterrecht, vol. I, p. 330.

⁵ Voir par exemple ATF 82 I 50 et ss.

On ne saurait attribuer aux restrictions faites dans l'indication des produits figurant au registre un effet juridique en ce sens que toute protection serait refusée à la marque si le titulaire devait, en fait, l'utiliser précisément dans les conditions exclues en vertu desdites restrictions. Une marque utilisée dans des conditions qui la rendent contraire à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes mœurs sera de toute façon, même en l'absence de toute restriction de ce genre inscrite au registre, frappée de nullité et privée de protection, et toute personne intéressée pourra en faire état devant le juge⁶.

Le juge pourra, par exemple, déclarer nulle et interdire d'utiliser une marque «Solana», employée pour des produits textiles en fibres synthétiques, s'il estime qu'elle pourrait dans ces conditions tromper l'acheteur, peu importe à cet égard qu'elle ait été enregistrée pour des produits textiles, sans aucune restriction, ou qu'elle l'ait été exclusivement pour des produits en laine. Comme le déclare en effet l'article 13, aliéna 2 LM, l'enregistrement a lieu aux risques et périls du requérant. Ce principe ne vise pas seulement la nouveauté de la marque, par rapport à celle d'un tiers; il s'applique également aux autres causes de nullité. L'enregistrement ne confère donc au titulaire aucune garantie quant à la validité ou la licéité de la marque, qu'elle soit considérée en elle-même ou par rapport aux produits pour lesquels elle a été enregistrée⁷. Il ne saurait donc en aucun cas être interprété, en particulier, comme une autorisation accordée au titulaire d'utiliser la marque, dans n'importe quelles conditions, pour n'importe quel produit pouvant être couvert par la liste inscrite au registre.

Le bureau ne possède d'autre part aucun moyen de contrôle pour s'assurer que le titulaire de la marque se conforme effectivement aux restrictions formulées lors de l'enregistrement. Il n'a aucune possibilité non plus d'intervenir contre celui qui ne respecterait pas ces restrictions.

Si la marque est utilisée dans des conditions qui la rendent contraire à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes mœurs, il appartiendra de toute façon aux tribunaux seuls d'agir, à la demande de

⁶ Cf. MATTER, loc. cit. p.214 in fine; DAVID, loc. cit. p.232, rem. 14; TROLLER, loc. cit., vol. II, p.996.

⁷ C'est ainsi que l'art. 15, al.2 ODA peut disposer qu'«il est interdit d'employer des ...marques, enregistrés ou non, propres à tromper autrui...; il en est de même pour les noms de fantaisie, les raisons sociales, etc., même enregistrés comme marques».

toute personne intéressée⁸. Seule est réservée l'intervention des autorités administratives chargées par le législateur du contrôle du commerce de certains produits déterminés⁹.

Rien dans la loi sur les marques ne permet cependant d'inférer que le bureau de la propriété intellectuelle aurait été, lui aussi, chargé par le législateur d'exercer à l'occasion de l'enregistrement des marques une police du commerce, dont il n'aurait d'ailleurs aucun moyen d'assurer l'efficacité, ou qu'il serait tenu de faire en quelque sorte l'éducation des déposants. Si, conformément à l'article 12, alinéa 2, litt. a LM, les produits auxquels la marque est destinée doivent être indiqués au moment du dépôt, cette exigence a pour seul but de fixer l'étendue de la protection, la même marque ou une marque semblable pouvant être utilisée par un tiers pour des produits d'une nature totalement différente (art. 6, al. 3 LM)¹⁰.

Les restrictions exigées dans l'indication des produits constituent en réalité une simple mise en garde, adressée au titulaire, contre un emploi in-

⁸ Dans un arrêt daté du 20 septembre 1932 (ATF 58 I 208 et ss. — cité par MORF, loc. cit. p. 165), le Tribunal fédéral avait enjoint le bureau d'accepter à la protection en Suisse, sans restriction, la marque internationale «Menthocologne», enregistrée pour des «médicaments» et que le bureau n'avait acceptée que pour des «médicaments préparés avec de la menthe ou des substances tirées de la menthe». Cet arrêt a fait l'objet de critiques (voir la Propriété Industrielle 1932, p. 215; Revue Suisse de Jurisprudence, vol. 29, 1932, p. 191; GRUR 1933, p. 204; MATTER, loc. cit., p. 79, litt. h). Dans un arrêt ultérieur (non publié, cité en partie dans le Bulletin du Groupe suisse de l'AIPPI, série III 1945, p. 288), daté du 24 septembre 1941 et relatif à deux marques internationales «Iode-Menthol Radioactif» et «Radiosantal», enregistrées également pour des «produits pharmaceutiques» et que le bureau n'avait acceptées que pour des «produits pharmaceutiques radioactifs renfermant de l'iode et du menthol», respectivement pour des «produits pharmaceutiques au santal», le Tribunal fédéral confirma la décision du bureau, en faisant observer qu'«elle est une garantie que ... les marques ne seront pas employées différemment...». Cette «garantie» est illusoire, comme nous l'avons vu, et c'est pourquoi les critiques formulées à l'encontre du premier arrêt cité ci-dessus ne nous semblent pas justifiées.

⁹ Ainsi pour les médicaments, soumis au contrôle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, et des autorités cantonales compétentes; les denrées alimentaires, soumises au contrôle du service fédéral de l'hygiène publique, et des autorités cantonales compétentes; les métaux précieux et les ouvrages en métaux précieux, soumis au contrôle de la direction générale des douanes, bureau central du contrôle des métaux précieux.

¹⁰ A cet égard, les restrictions exigées dans l'indication des produits sont également dépourvues, pratiquement, de tout effet juridique. Une montre en or, par exemple, n'est pas d'une nature totalement différente par rapport à une montre plaquée or ou dorée; le titulaire d'une montre «Ardor», même si elle est enregistrée exclusivement pour des montres en or, pourra donc agir également contre celui qui utiliserait la même marque, ou une marque semblable, sur des montres plaquées or ou dorées.

admissible de la marque, dans certaines conditions déterminées par avance. A cet égard, leur utilité paraît elle-même contestable.

Dans les cas où la marque s'applique à des produits dont le commerce est soumis au contrôle d'une autorité administrative⁹, outre que l'on peut légitimement présumer que les industriels ou commerçants intéressés se mettent au courant des prescriptions qui régissent la branche, l'autorité préposée au contrôle pourra toujours intervenir en cas de besoin.

Dans ces cas, comme dans tous les autres qui se présentent dans la pratique, il s'agit d'ailleurs, le plus souvent, de marques renfermant des indications plus ou moins expresses quant à l'origine, la composition, une qualité particulière, etc. du produit, et la simple honnêteté commerciale commande d'utiliser ces marques exclusivement pour des produits conformes à ces indications. Leur titulaire ne saurait en conséquence, indépendamment de toute considération juridique, prétendre de bonne foi qu'il aurait été autorisé à utiliser la marque pour des produits non conformes aux indications qu'elle renferme, sous le prétexte qu'aucune restriction n'aurait été formulée à cet égard lors de l'enregistrement¹¹.

La pratique suivie jusqu'ici présente également un certain nombre d'inconvénients. On a déjà relevé¹² que le bureau ne peut pas, pratiquement, assurer un examen qui soit sûr et complet. Pour ce faire, il devrait disposer également, pour l'examen des marques, d'un personnel spécialisé pour

¹¹ C'est pourquoi, dans les cas où la marque s'applique à un produit dont le commerce est soumis au contrôle d'une autorité administrative, le bureau a renoncé, depuis un certain temps déjà, à formuler des restrictions, dans la liste des produits inscrite au registre, lorsque la marque renferme une indication verbale et explicite, tirée du langage courant et relative, par exemple, à l'origine, la composition ou une qualité particulière du produit. Ainsi, une marque destinée à des produits pharmaceutiques et renfermant l'indication «riche en vitamines C» est enregistrée avec l'indication «produits pharmaceutiques», sans restriction à des «produits pharmaceutiques renfermant des vitamines C».

Dans d'autres cas, le bureau a renoncé à une restriction dans l'indication des produits, tout en attirant l'attention du déposant sur les dispositions légales ou réglementaires applicables. Une marque verbale destinée à des vins, par exemple, est enregistrée dorénavant avec l'indication «vins», sans que le registre porte lui-même une restriction à des «vins pouvant porter une indication relative à leur origine au sens de l'article 336 de l'ordonnance réglant le commerce des denrées alimentaires» (voir par exemple marque suisse 152 345). De même, une marque renfermant le mot «or» est enregistrée, sans restriction, pour des «articles de bijouterie», le déposant étant toutefois avisé expressément de l'interdiction formulée par l'article 55, alinéa 3, déjà cité, du règlement sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux.

¹² MORF, loc. cit. p. 163.

chacun des nombreux domaines de l'industrie et du commerce et engager aussi, par exemple, des médecins ou pharmaciens, des chimistes, des spécialistes en métallurgie, en électricité, etc.

D'autre part, les restrictions exigées dans l'indication des produits peuvent, pour les marques d'exportation, créer des difficultés et diminuer la protection dans les pays qui subordonnent cette protection à l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine¹³.

Enfin, bien que dépourvue d'efficacité juridique, d'une utilité contestable et n'offrant pas les garanties d'un examen sûr et complet, la pratique suivie jusqu'ici par le bureau lui impose une surcharge appréciable de travail.

C'est là un inconvénient qui pouvait paraître supportable tant que le nombre des marques présentées à l'enregistrement était relativement modeste. Alors qu'il y a une vingtaine d'années quelque 3000 marques suisses et 4000 marques internationales étaient enregistrées chaque année, le nombre des dépôts suisses s'est élevé, en 1963, à 6390 et celui des marques internationales enregistrées à 14 193.

Etant donné la tension actuelle sur le marché du travail, les efforts de rationalisation et la volonté du Conseil fédéral de limiter autant que possible l'effectif du personnel de la Confédération¹⁴, on peut se demander si le bureau de la propriété intellectuelle ne devrait pas lui aussi, pour sa modeste part, se décharger de toute activité qui ne paraît pas indispensable et qui ne lui a pas été imposée expressément par le législateur.

En ce sens le bureau renoncerait dorénavant à exiger, dans l'indication des produits formulée par le déposant en des termes plus ou moins généraux, des restrictions tendant à fixer par avance les conditions particulières dans lesquelles l'emploi de la marque ne serait plus admissible.

Il va de soi cependant qu'il continuerait à refuser à l'enregistrement, conformément à l'article 14, alinéa 1, chiffre 2 LM, toute marque apparaissant d'emblée, au vu des produits indiqués par le déposant, comme contraire à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes mœurs. C'est ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, qu'il accepterait à l'enregistrement, sans exiger de restriction expresse à des produits en laine, une marque « Solana », déposée pour des « articles d'habillement », mais qu'il refuserait

¹³ MORF, loc. cit. p. 166.

¹⁴ Le Conseil fédéral a décidé, le 2 mars 1964, un plafonnement de l'effectif du personnel de l'administration générale de la Confédération, aucun nouvel agent ne pouvant, en principe, être engagé pendant la durée d'application de cette décision.

d'enregistrer la même marque si par exemple elle était déposée, plus précisément, pour des «produits textiles en fibres synthétiques».

Il est bien entendu, d'autre part, que malgré l'absence de toute restriction dans l'indication des produits figurant au registre, le titulaire ne serait pas autorisé à utiliser la marque dans des conditions qui la rendraient contraire à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes mœurs. Si par exemple, dans le premier cas envisagé ci-dessus, le titulaire devait utiliser sa marque pour des produits qui ne fussent pas en laine, toute personne intéressée pourrait en demander au juge la radiation et une interdiction d'emploi, de la même façon que si une restriction à des produits en laine avait été exigée dans l'indication des produits inscrite au registre.

Telles seraient les conclusions de l'auteur. Elles vont à l'encontre d'une pratique ancienne et qui semble avoir rencontré jusqu'ici une approbation générale. Mais d'autres voix voudront-elles également se faire entendre à ce sujet?

Zusammenfassung

Nach der bisherigen Praxis des Amtes für geistiges Eigentum werden gegebenenfalls im Warenverzeichnis der einzutragenden Marke Einschränkungen verlangt, die eine Verwendung dieser Marke unter solchen Umständen ausschließen sollen, unter welchen sie gegen bundesgesetzliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstoßen könnte. So wird eine Marke «Solana» nur für «wollene Bekleidungsstücke» eingetragen, wodurch z. B. ein Gebrauch für «Textilien aus Kunstfasern» ausgeschlossen wird.

Es wird hier die Frage gestellt, ob diese Praxis beibehalten werden soll.

Solche Einschränkungen im Warenverzeichnis haben insoweit keine juristische Wirkung, als eine unter den erwähnten Umständen verwendete Marke auch dann nichtig ist, wenn im Register keine Einschränkung genannter Art vorgemerkt wurde. Nach Art. 13, Abs. 2 MSchG erfolgt die Eintragung auf Verantwortung des Gestalters hin, so daß sie u. a. noch kein Recht gewährt, die Marke unter allen Umständen und für jedes Erzeugnis zu verwenden, welches durch das im Register vermerkte Warenverzeichnis gedeckt ist.

Das Amt hat andererseits keine Möglichkeit, zu kontrollieren, ob die gegebenenfalls verlangte Einschränkung tatsächlich beachtet wird. Es kann

auch nicht gegen den Markeninhaber vorgehen, der einer solchen Einschränkung nicht nachkommt. Hier kann nur der Richter auf Klage einer interessierten Person hin einschreiten. Vorbehalten sind nur die Fälle, in welchen der Warenverkehr der Aufsicht einer Verwaltungsbehörde untersteht (so z. B. für Arzneimittel, Lebensmittel und Edelmetallwaren). Dem Amt für geistiges Eigentum sind aber vom Gesetzgeber keine solchen Aufsichtsaufgaben überbunden worden.

Die im Warenverzeichnis verlangten Einschränkungen bilden vielmehr eine an den Markeninhaber gerichtete Warnung, von einem unzulässigen Gebrauch der Marke Abstand zu nehmen. Die praktische Nützlichkeit einer solchen Warnung ist auch fraglich. Bei Waren, deren Verkehr der Aufsicht einer Verwaltungsbehörde untersteht, können nötigenfalls die zuständigen Aufsichtsorgane einschreiten. Übrigens handelt es sich hier, wie auch in den meisten andern Fällen um Marken, die einen Hinweis auf eine bestimmte Herkunft, Zusammensetzung oder Qualität usw. der Ware enthalten, und der bloße kommerzielle Anstand gebietet, die Marke nur für Waren zu gebrauchen, die den erweckten Vorstellungen entsprechen.

Die bisherige Praxis bedeutet für das Amt, bei der heutigen großen Zahl der zur Eintragung gelangenden Marken, eine spürbare Mehrbelastung. Bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt und den heutigen Bestrebungen nach einer Rationalisierung der Verwaltung und einer Verhinderung der Personalvermehrung ist diese Mehrbelastung nur dann zu verantworten, wenn sie einem unbestreitbaren Bedürfnis entspricht, was eben als fraglich erscheint.

Die Diskussion ist offen.

Schweizerische Rechtsprechung

I. Patentrecht

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

PatG Art. 1

Zum Begriff der Erfindungshöhe.

Am Erfordernis der Erfindungshöhe ist festzuhalten.

BGE 89 II 108 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 14. Januar 1963 i. S. Krebs gegen Gerätebau-Ingenieur Wagner und Rot & Co. AG.

Ingenieur Krebs ist Inhaber des schweizerischen Patentes Nr. 300674 für eine elektrische Spritzpistole. Auf Nichtigkeitsklage hin erklärte das Obergericht des Kantons Thurgau gestützt auf das Gutachten eines Patentanwaltes, den es als Sachverständigen beizog, das Patent des Beklagten mangels Erfindungshöhe als nichtig.

Das Bundesgericht weist die hiegegen gerichtete Berufung des Beklagten im wesentlichen auf Grund der folgenden Erwägungen ab:

4. In dem von der Vorinstanz erwähnten Bundesgerichtsurteil vom 31. Mai 1955 i. S. Bollhalter gegen Fleischer GmbH wurde die Rechtsprechung zum Begriff der Erfindungshöhe wie folgt zusammengefaßt:

«Eine Lösung stellt nach der Rechtsprechung eine erfinderische Leistung dar, besitzt also Erfindungshöhe, wenn sie über demjenigen liegt, was für den gut ausgebildeten Fachmann ohne weiteres erreichbar ist (BGE 74 II 140 Erw. 4 und dort erwähnte Entschiede). Zwischen dem, was man als vorbekannten Stand der Technik bezeichnet, und dem Bereich des Erfinderischen liegt somit eine Zwischenzone, nämlich dasjenige, was der gut ausgebildete Fachmann, vom Stand der Technik ausgehend, mit seinem Fachwissen und Können weiterentwickeln und noch finden kann. Erst jenseits dieser Zwischenzone beginnt der Bereich des Erfinderischen, dessen Erreichung eine derart besondere Leistung bedeutet, daß sie als Lohn die Gewährung eines 15 Jahre dauernden Monopolrechts verdient.

Gemessen wird die Erfindungshöhe im Einzelfalle an Hand des gesamten Standes der Technik im Zeitpunkte der ersten Patentanmeldung. Im Unterschied zur Frage

der Neuheit und der Bereicherung der Technik wird hier nicht geprüft, ob die streitige Erfindung als solche durch vorbekannte Patente und Ausführungen vorweggenommen war. Entscheidend ist vielmehr, ob sie nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen, mosaikartig zusammengesetzt, den Stand der Technik in seiner Gesamtheit ausmacht, dem gut ausgebildeten Fachmann nicht bereits so nahe gebracht war, daß er vermöge seiner Erfahrung und seines Könnens schon mit geringer geistiger Anstrengung zur Lehre des Patentbesitzers gelangen konnte.»

Dieser Begriff der durch das Vorliegen einer schöpferischen Idee gekennzeichneten Erfindungshöhe wurde im Kommentar von BLUM/PEDRAZZINI zum PatG (Bd. I Art. I N. 18, S. 105 ff., und N. 20, S. 118 ff.) angefochten. Das Bundesgericht hat sich in BGE 85 II 138 ff. Erw. 4a mit den erhobenen Einwendungen auseinandergesetzt und ist zum Schlusse gelangt, es bestehe kein Anlaß, auf die Erfordernisse der schöpferischen Idee und der Erfindungshöhe zu verzichten. Diese Rechtsprechung wurde in BGE 85 II 513 bestätigt, und es ist auch heute an ihr festzuhalten.

5. Im vorliegenden Fall ist zu beachten, daß sich der Streit nicht um die Erfindung der Spritzpistole dreht. Solche waren seit langem bekannt. Patentschutz wird laut dem maßgebenden Patentanspruch nur für bestimmte Einzelheiten der inneren, maschinellen Gestaltung der beklagten Spritzpistole verlangt, nämlich insofern, als diese dadurch gekennzeichnet sei,

«daß die eine Seite des untern Endes eines stabförmigen Schwingankers sich gegen die untere Stirnseite des Blechpaketes eines im hintern Teil der Spritzpistole befestigten Elektromagneten anlegt, während die gegenüberliegende Seite des untern Endes des Schwingankers durch einen abgedeuterten Stift gegen Verschieben in seinen Längs- und Querrichtungen gesichert ist.»

Als maßgebendes Erfindungsmerkmal ergibt sich nach Auffassung des Beklagten aus dem Patentanspruch in Verbindung mit der Figur 1 der Patentzeichnungen, «daß der untere Teil des Schwingankers sich infolge der Ausbildung der Feder 5a vom Magneten deutlich und wirksam abheben kann, daß also der untere Teil des Schwingankers in klarer Weise nachgiebig gelagert ist». Damit bestätigt der Beklagte selber die vom Experten getroffene Feststellung, daß das wesentliche Merkmal der streitigen Erfindung in einer Einzelheit des Schwingankermotors bestehe.

Nach den Ausführungen des Experten stellt der Schwingankermotor einen der wesentlichsten Teile einer Spritzpistole dar, und er erklärt, mit Rücksicht hierauf müsse der Spritzpistolenfachmann sich auch auf dem Gebiete der Schwingankermotoren auskennen. Er verweist sodann auf die schweiz. Patente Nr. 244906, 251958 und 259232, welche Vibrationsmotoren, also Schwingankermotoren, für elektrische Rasierapparate betreffen. Insbesondere durch das Patent 259232 sei ein Vibrationsmotor mit verschiedenen Varianten einer federnden Lagerung des Schwingankers bekannt geworden. Der Zweck dieser Maßnahme sei der gleiche wie bei der Spritzpistole nach Streitpatent, nämlich Sicherung des Schwingankers gegen Verschieben und Herabsetzung der Reibung. Die Verwendung dieser Konstruktion des Schwingankermotors beim Bau von Spritzpistolen habe daher eine für den Fachmann naheliegende Maßnahme dargestellt.

Die Vorinstanz hat sich dieser Auffassung angeschlossen und darum der Konstruktion des Beklagten die Erfindungshöhe abgesprochen.

6. Mit der Berufung wendet sich der Beklagte hauptsächlich gegen die Auffassung der Vorinstanz, daß ein Fachmann, der auf einem bestimmten technischen Gebiet (hier im Bau von Spritzpistolen) arbeite, über ein recht abliegendes anderes technisches Gebiet (hier über die Herstellung von elektrischen Rasierapparaten) Bescheid wissen müsse.

Nach der Auffassung des Beklagten ist diese Frage zu verneinen, weil der Anwendungszweck der betreffenden Objekte, die Herstellungsweise, der Kundenkreis, die Art des Verkaufes und überhaupt alles gänzlich verschieden seien. Mit der Zumutung an den Spritzpistolenfachmann, sich auch auf dem praktisch so entfernten Gebiete der elektrischen Rasierapparate auszukennen, habe die Vorinstanz Art. 16 Ziff. 1 a PatG unrichtig ausgelegt.

Diese Rüge ist unberechtigt. Zunächst ist es entgegen der Meinung der Berufung unerheblich, ob das Patent Nr. 259232 deswegen zu den Akten gekommen ist, weil der Experte Vertreter des betreffenden Patentbewerbers war. Denn es kommt nicht auf die Kenntnisse und Fähigkeiten eines bestimmten Individuums an, sondern allgemein auf den Stand der Technik und darauf, ob diese durch eine wirkliche Erfindung bereichert worden ist. Darum gehen auch die Ausführungen der Berufungsschrift darüber, «ob der Überblick eines Patentanwaltes das Maß dafür geben dürfe, was ein Fachmann in einem Industriezweig alles in den ihm zugehörigen Bereich der Technik einzubeziehen habe», über den Unterschied zwischen der Betrachtungsweise des Theoretikers und des Praktikers usw. an der Sache vorbei. Die Frage, auf die es ankommt, ist nämlich nicht, ob ein Fachmann auf dem Gebiete der Spritzpistolen auch ein solcher auf dem Gebiete der elektrischen Rasierapparate sein müsse. Maßgebend ist vielmehr, ob von einem Spritzpistolenkonstrukteur, der einen Vibrationsmotor in eine Spritzpistole einbauen will, die Kenntnis des Gebiets der Vibrationsmotoren verlangt werden dürfe. Die richtige Fragestellung lautet daher, ob der Konstrukteur der Spritzpistole, der einen Vibrationsmotor in diese einbaut, dafür Patentschutz verlangen könne, obschon die verwendete (oder eine äquivalente) Gestaltung dieses Motors bereits offenbart, d. h. bekannt war. Die Frage ist unzweifelhaft zu verneinen. Sie könnte vor allem nicht mit der Begründung bejaht werden, in Spritzpistolen sei ein solcher Motor bisher noch nicht eingebaut worden. Ist der betreffende Motor gebührend veröffentlicht, so kommt es auch nicht darauf an, ob der ihn (gleich oder äquivalent) verwendende Konstrukteur die Publikation gelesen habe oder nicht.

PatG Art. 1, Art. 24 Abs. 1 lit. c und Abs. 2, Art. 27

Zur Erfindungshöhe bei der Kombinationserfindung.

Die Teilnichtigerklärung durch Einschränkung «auf anderem Weg» ist auch nach Ablauf von vier Jahren seit der Erteilung des Patentbeschlusses möglich.

Die Einschränkung «auf anderem Weg» entspricht nur dann Treu und Glauben, wenn das zusätzliche Element nicht nur irgendwo beiläufig in der Beschreibung oder den Zeichnungen erwähnt ist, sondern Beschreibung oder Zeichnung den Fachmann zur Auffassung führen, daß dieses zusätzliche Element ein wesentliches Merkmal der Erfindung darstelle.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 20. Juni 1962 i. S. A/B E. gegen H. (Die Berufung gegen dieses Urteil ist vom Bundesgericht vollumfänglich abgewiesen worden.)

2. ... d) Zusammengefaßt ergibt sich zur Neuheit mithin, daß durch das Kennzeichen des Patentanspruches I ein Verfahren als geschützt beansprucht wird, wie es

beim Betrieb einer Absorptionskältemaschine nach dem deutschen Patent Nr. 619994 verwendet werden muß und daher als bekannt zu gelten hat, in Anwendung auf das im Oberbegriff des Klagepatentanspruchs I umschriebene Verfahren, das seinerseits bei der Ausführung und dem Betrieb der unter lit. a besprochenen Entgegenhaltungen zur Anwendung gelangt und gleichfalls als bekannt zu betrachten ist. Einzig die Verbindung der beiden Verfahren war am Stichtag nicht vorbekannt. Insofern war die Lehre des Klagepatentanspruchs I neu.

Dem vom Beklagten im Prozeß eingenommenen Standpunkt, es seien alle einzelnen Merkmale der Patentansprüche schon vor dem maßgebenden Prioritätsdatum bekannt gewesen, hat die Klägerin in ihrer Replikschrift entgegengehalten, darauf komme nichts an, weil in den beiden Patentansprüchen die darin zum Ausdruck gebrachten Kombinationen unter Schutz gestellt wurden, wobei es keine Rolle spiele, ob diese Merkmale im Kennzeichen oder im Oberbegriff stünden.

Aus dem Klagepatent konnte und kann der Fachmann entnehmen, daß mit dem im Anspruch I definierten Verfahren eine Vervollkommnung der Kühlung namentlich des Kondensators bei einem mit Hilfs gas arbeitenden Absorptionskälteapparat, gleichgültig welches dessen Aufstellungsart sei, angestrebt wird, und zwar in der Weise, daß die Luftströmung um den Kondensator intensiviert werden soll, ohne dabei einen Ventilator zu Hilfe zu nehmen, sondern allein mittels Thermosiphonwirkung. Durch die patentgemäße Verfahrensverbindung und Anordnung und Ausbildung des Kondensators soll erreicht werden, daß die vom unten liegenden Absorber erwärmte und dadurch schachtaufwärts in Bewegung gesetzte Kühlluft in den Raum zwischen den Kondensatorwindungen hineingesogen wird, mit der Folge einer Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit und Erreichung einer optimalen Kühlwirkung. Von einer schutzwürdigen Kombination könnte nun aber nur gesprochen werden, wenn durch die Aneinanderreihung vorbekannter Einzelmerkmale sich eine Wechselwirkung ergäbe, die sich erfinderisch über die Wirkungen der Einzelelemente hinaushöbe. Wie unter lit. e nachstehend gezeigt wird, fehlt es daran.

Zudem verlangt die Rechtsprechung, daß der Erfinder im Patentanspruch für den Fachmann erkennbar zum Ausdruck bringe, daß der erfinderische Gehalt in einer Kombination liege (BGE 57 II 231, 69 II 185 Erw. 5, 85 II 136, unveröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 30. Juni 1961 i. S. Knobel c. Leuenberger betr. Patentnichtigkeit S. 9). Ob diesem Erfordernis im vorliegenden Fall Genüge getan sei, erscheint zum mindesten als zweifelhaft, nachdem nur das eine Verfahren im kennzeichnenden Teil, das andere dagegen im Oberbegriff des Patentanspruches I enthalten ist, und nachdem außerdem auch in der Patentbeschreibung nirgends von einer Kombination gesprochen und diese als Wesen der Erfindung bezeichnet, sondern vielmehr der Unterschied zu bekannten Verfahren in der Kühlung des rohrförmigen Kondensators durch den von ihm «umschlossenen» Luftstrom mittels in diesen hineinragender Kühlrippen erblickt wird (Patentbeschreibung S. I Zeilen 8–13).

e) Eine Kombination kann nur dann erfinderisch sein, wenn sie einen klar erkennbaren technischen Fortschritt verwirklicht und auf einem schöpferischen, nicht schon jedem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann naheliegenden Gedanken beruht (BGE 85 II 138, 513 und dortige Angaben).

Eine Verbesserung der Kühlung des Kondensators in dem Sinne, daß die Verflüssigung der Kältemitteldämpfe bei allen praktisch vorkommenden Raumtemperaturen unabhängig von der Aufstellungsart des Kühlschranks gewährleistet wird, hätte am Stichtag als beachtlicher technischer Fortschritt angesehen werden müssen. Maßgebend

kann jedoch nicht sein, ob die von der Klägerin hergestellten Erzeugnisse einen solchen Fortschritt gebracht haben, sondern für die Frage der Rechtsbeständigkeit des Patents kommt es allein darauf an, ob die Anwendung der Lehre des Patents, wie sie in den Ansprüchen umschrieben ist, zwingend zu einem solchen Fortschritt führe. Soweit dagegen der technische Fortschritt sich nicht ohne weiteres aus der Befolgung der technischen Lehre des Patentanspruchs ergibt, sondern wesentlich auf zusätzliche Eigenheiten des Erzeugnisses zurückzuführen ist, die in den Patentansprüchen nicht zum Ausdruck kommen, läßt sich das Patent damit nicht stützen. Das muß den Ausführungen der Klägerin entgegengehalten werden.

Nach den Ausführungen des Gerichtsgutachters Prof. NESSELMANN setzt die Erreichung des mit dem Patent angestrebten thermischen Vorteils unter anderem voraus, daß die Kühlluft, die den Absorber gekühlt hat, mindestens zu einem erheblichen, und zwar zu einem möglichst großen Teil von den Kondensatorrohren umschlossen wird. Davon ist indessen in den Patentansprüchen nicht die Rede. Aus Patentanspruch II, der zur Auslegung des Patentanspruches I herangezogen werden darf (BGE 53 II 187), ergibt sich vielmehr, daß die Lehre des Patents schon erfüllt wird, wenn die Rohrteile des Kondensators mindestens um Rohrdurchmesser auseinanderliegen und so einen (unter Umständen nur kleinen) Teil des Kühlluftstromes umschließen. Bezüglich einer solchen im Bereich der Mindestanforderung liegenden Ausführung erklärt es Prof. NESSELMANN jedoch als sehr zweifelhaft, ob sie den beabsichtigten thermischen Vorteil bringe, denn die innerhalb der Windungen entstehende Schornsteinwirkung erfasse alsdann nur einen sehr geringen Teil des Kühlluftstromes. Und in seinen weiteren Darlegungen äußert sich der Gerichtsexperte noch entschiedener, indem er ausführt, damit der erwünschte thermische Vorteil zustande komme, müsse unter anderem die Voraussetzung erfüllt sein, daß die Kühlluft, die den Absorber gekühlt hat, (mindestens) zu einem erheblichen Teil von den Kondensatorrohren umschlossen werde.

Die Richtigkeit dieser letztgenannten Auffassung des Experten hat die Klägerin selbst dadurch anerkannt, daß sie das Merkmal, wonach die Kühlluft zu einem erheblichen Teil von den Kondensatorrohren umschlossen werden muß, sinngemäß in ihren eigenen Vorschlag für eine möglichst präzise Neuumschreibung der Erfindung aufgenommen hat. Sie hat lediglich geltend gemacht, es entspräche nicht der erfindungsgemäßen Lehre, zu verlangen, daß der Luftstrom von den Kondensatorrohren ganz umschlossen werde; dagegen hat sie dort dem Vorschlag des Experten, den Anspruch durch das Erfordernis zu präzisieren, daß der Kondensator den Luftstrom «zu einem wesentlichen Teil» umschließe, mit keinem Wort widersprochen.

Die Richtigkeit der erwähnten Ansicht des Gerichtsexperten wird aber auch dadurch bestätigt, daß in den seitens der Klägerin in vorprüfenden Ländern erlangten Parallelpatenten entsprechende Einschränkungen enthalten sind. So spricht der Anspruch des schwedischen Patents davon, daß der Abstand zwischen zwei in verschiedenen Vertikalebene verlegten Rohrstrecken die Form einer mit Kühlfanschen versehenen Rohrschlinge aufweisenden Kondensators auf eine Horizontalebene projiziert den Rohrdurchmesser «erheblich» übersteigen müsse. Auch das dänische Parallelpatent geht in genau derselben Richtung, wenn es in seinem Anspruch verlangt, daß der Abstand zwischen zwei Strecken der Rohrschlange des Kondensators, auf die waagrechte Ebene projiziert, «wesentlich, zweckmäßig um ein Vielfaches» den Rohrdurchmesser übersteige, so daß die Schlange «einen beträchtlichen Teil» des durch den Schacht aufsteigenden, vom Absorber vorgewärmten Luftstroms umschließe. Und schließlich fordert auch das deutsche Parallelpatent unter anderem, daß der gegenseitige Abstand zweier

benachbarter Schenkel der Kondensatorrohrschlange «auf die Horizontalebene gemessen, wesentlich größer ist als ihr Rohrdurchmesser». All dies zeigt, daß die erwähnte Einschränkung als für die Erreichung des angestrebten thermischen Vorteils wesentlich erachtet wurde.

Vermag aber ohne diese Einschränkung, die sich aus dem Klagepatentanspruch nicht ergibt, der angestrebte (in der Sicherstellung einer ausreichenden Verflüssigung der Kältemitteldämpfe im Kondensator unabhängig von der Aufstellungsart des Kühlschranks bestehende) thermische Vorteil, auf den es nach den überzeugenden Ausführungen des Gerichtsexperten im Zusammenhang mit dem Klagepatent allein ankommt, nicht ohne weiteres einzutreten, so kann die im Patentanspruch I kundgegebene Lehre von der Verbindung zweier vorbekannter Verfahren auch keine schutzwürdige Erfindung sein.

3. ... Der Patentanspruch II stellt sich als die Anwendung einer an sich bekannten baulichen Ausführung des Kondensators auf eine bestimmte, an sich ebenfalls bekannte Art von Absorptionskältemaschinen dar. Am Stichtag neu war einzig die vorgeschlagene Verbindung der bekannten Merkmale. Diese ist jedoch nicht erfinderisch. Es gelten die vorn unter Ziff. 2 e angestellten Erwägungen hier entsprechend.

4. Daß die Patentansprüche I und II in der vorliegenden Form nicht aufrecht erhalten werden können, wird – wie bereits angedeutet – durch die Expertise Prof. NESSELMANNs insofern belegt, als dieser eine «Modifikation» der Ansprüche im Sinne der Beschreibung und eine Zusammenlegung der beiden Hauptansprüche mit dem Unteranspruch I für erforderlich hält, um eine präzise Lehre zu erhalten, die zum angestrebten thermischen Effekt zu führen vermag. Ja selbst der Privatgutachter der Klägerin, Prof. BOSNJAKOVIC, zweifelt offensichtlich am erfinderischen Gehalt der durch die Patentansprüche in ihrer vorliegenden Form vermittelten technischen Lehre. So wenn er schreibt, die Erfindungshöhe des Patentanspruches könne «besser» durch Hinzuziehung der Beschreibung bewertet werden, wonach der Kondensator aus nur einer bis zwei berippten Rohrwindungen bestehe, welches vorteilhafte Merkmal bisher nirgends gelehrt worden sei; diese Kunst des Fortlassens sei aber nicht naheliegend. Aus diesen Ausführungen ist erkennbar, daß Prof. BOSNJAKOVIC in der Verminderung der Zahl der Rohrwindungen ein wesentliches Element der Erfindung erblickt.

Es ist richtig, daß in keiner der Entgegenhaltungen gelehrt worden ist, es sei ausreichend, wenn der Kondensator nur aus einer bis zwei berippten Rohrwindungen besteht. Es trifft auch zu, daß in der Beschreibung des Klagepatents gesagt wird, die Kondensatorschlange umschließe «mit 1,5 Windungen» einen Teil der durch den Schacht aufsteigenden, vom Absorber vorgewärmten Kühlluft, und daß ferner die in der Patentschrift enthaltenen Zeichnungen einen dieser Beschreibung entsprechenden Kondensator zeigen. Im maßgebenden Patentanspruch ist indessen nirgends von einer Beschränkung der Zahl der Kondensatorwindungen «auf eine bis zwei» die Rede und nichts in ihm weist den Fachmann darauf hin, daß in einer so geübten «Kunst des Fortlassens» ein wesentliches, ja das entscheidende erfinderische Element liegen soll. Eine Ergänzung des Patentanspruches durch ein bloß in der Beschreibung, im Anspruch selbst dagegen nicht einmal andeutungsweise enthaltenes weiteres Merkmal, ist indessen – wie auch die Klägerin anerkennt – nach ständiger schweizerischer Rechtsprechung im Rahmen der Auslegung nicht zugänglich.

Das gilt um so mehr, als keineswegs gesagt werden kann, es habe für den Fachmann klar auf der Hand gelegen, daß die Zahl der Windungen der Kondensatorschlange klein

sein solle. Die gegenteilige Behauptung der Klägerin wird durch deren eigenen Privatgutachter widerlegt, wenn dieser im vorliegenden Zusammenhang erklärt, die Kunst des Fortlassens sei nicht naheliegend, wenn man befürchten müsse, daß die Kühlung des Kondensators nicht ausreichen werde.

Daß eine «Auslegung» des Patents durch Einfügung von bisher im Anspruch nicht enthaltenen Merkmalen unzulässig ist, muß in gleicher Weise dem Gerichtsexperten Prof. NESSELMANN entgegengehalten werden, der (unter dem Vorbehalt des Nachweises eines thermischen Effektes) die erfinderische Qualität der im Klagepatent offenbarten Lehre bejaht, jedoch anderseits erklärt, die beiden Hauptansprüche gäben den Erfindungsgedanken nicht präzisiert genug wieder und müßten im Sinne der Beschreibung dahin modifiziert werden, daß der Kondensator den vom Absorber aufsteigenden Luftstrom «ganz oder zu einem wesentlichen Teil» umschließen solle, und zwar in der Weise, daß «der horizontale Abstand der äußeren Kondensatorrohre etwa der Tiefe des Absorbers entspricht...». Eine solche «Präzisierung» wäre keine Auslegung mehr, sondern würde sich geradezu in Widerspruch zu den jetzt bestehenden Vorschriften des Patentanspruches setzen, nach welchen es zur Erreichung des angestrebten thermischen Vorteils genügen soll, daß die Rohrteile des Kondensators, die einen Teil des Kühlluftstromes umschließen, «mindestens um Rohrdurchmesser» auseinanderliegen.

5. Können angesichts dieser Grenzen einer zulässigen Auslegung die beiden Patentansprüche in der ihnen gegebenen weiten Fassung nicht als Definition einer schutzwürdigen Erfindung anerkannt werden, so stellt sich anderseits die Frage, ob nicht auf dem Wege der richterlichen Einschränkung des Patents nach Art. 27 PatG eine teilweise Aufrechterhaltung möglich wäre. Ein Antrag der Parteien ist nach der genannten Bestimmung für eine derartige Einschränkung durch den Richter nicht erforderlich. Diese richtet sich nach dem neuen Recht, erstreckt sich der Vorbehalt des alten Rechts nach Art. 112 lit. a PatG doch nur auf die Nichtigkeitsgründe. Für die Einschränkung stehen dem Richter die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung, wie sie das Gesetz in Art. 24 Abs. 1 dem Patentinhaber für den Fall des teilweisen Verzichts auf das Patent gewährt (vgl. BLUM/PEDRAZZINI Bd. II S. 225 und 231, je unter Ziff. 7). ...

b) Wenn der Gerichtsexperte Prof. Nesselmann und der Privatexperte der Klägerin, Prof. Bosnjakovic, anders als das Gericht angenommen haben, das Klagepatent beinhalte eine schutzwürdige Erfindung, so deshalb, weil sie die Patentansprüche durch der Patentbeschreibung entnommene Elemente glaubten ergänzen bzw. modifizieren zu dürfen und diese so ergänzten bzw. modifizierten Ansprüche ihren Schlußfolgerungen zugrunde gelegt haben. Ein solches Vorgehen wurde jedoch als im Widerspruch zum schweizerischen Patentrecht stehend befunden, wie dieses in der zur Frage der Patentauslegung ergangenen Rechtsprechung gehandhabt wird. Sind wesentliche Merkmale, deren Einbezug die Lehre des Patents in den Rang einer Erfindung zu erheben vermöchte, nur in der Patentbeschreibung enthalten, so besteht immerhin die Möglichkeit, gegebenenfalls nur auf Teilnichtigkeit zu erkennen und eine entsprechende richterliche Einschränkung des Patents vorzunehmen. Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG, welche Bestimmung im Rahmen des Art. 27 PatG analog anwendbar ist, sieht vor, einen Patentanspruch auf anderem (als dem in lit. a und b genannten) Wege einzuschränken, sofern der eingeschränkte Patentanspruch sich auf die gleiche Erfindung bezieht und eine Ausführungsart definiert, welche sowohl in der veröffentlichten Patentschrift als auch in der am Anmeldungsdatum vorgelegten Beschreibung vorgesehen ist.

aa) Einer solchen Möglichkeit stünde Art. 24 Abs. 2 PatG offenbar nicht im Wege. Diese Bestimmung schreibt vor, daß ein teilweiser Verzicht des Patentinhabers auf das Patent durch Stellung eines Antrages gemäß Art. 24 Abs. 1 lit. c nach Ablauf von vier Jahren seit dem amtlichen Datum der Eintragung des Patentbesitzes ausgeschlossen sei. Es besteht indessen kein hinreichender Grund, diese zeitliche Begrenzung auf den Fall der richterlichen Einschränkung des Patentbesitzes nach Art. 27 PatG analog zur Anwendung zu bringen (USTERI in SJZ 57 (1961) S. 148; BLUM/PEDRAZZINI II S. 235/236, Anm. 7 zu Art. 27 PatG). Da in Art. 108 PatG vorgeschrieben wird, bei amtlich vorgeprüften Patenten gelte die zeitliche Schranke für den Teilverzicht gemäß Art. 24 Abs. 2 PatG nicht, drängt es sich auf, die richterliche Teilnichtigerklärung mit dieser Regelung zu vergleichen und nicht mit jener andern, die nur für den Teilverzicht auf ein ungeprüftes Patent gilt. Denn Art. 27 PatG geht davon aus, daß der Richter die Patentlage nach allen Seiten klärt, also eine Prüfung vornimmt, wie sie bei der Vorprüfung dem Amt und den Beschwerdeinstanzen zukommt (USTERI a.a.O.; vgl. auch die Meinungsäußerung des Patentamtes vom 17. Juli 1958, wiedergegeben bei BLUM/PEDRAZZINI II S. 233).

bb) Einer nachträglichen richterlichen Einschränkung des Patentanspruches auf dem Wege der Ergänzung der Erfindungsdefinition durch der Patentbeschreibung entnommene zusätzliche Merkmale müssen jedoch aus dem Blickpunkt der Rechtssicherheit heraus Schranken auferlegt werden. Dem Interesse des Patentinhabers, wenigstens einen Teil des Patentbesitzes retten zu können, stehen die Interessen der Adressaten der veröffentlichten Patentschrift gegenüber, in ihrem Vertrauen auf die Maßgeblichkeit der im Patentanspruch gegebenen Erfindungsdefinition und des dadurch umschriebenen sachlichen Geltungsbereiches nicht enttäuscht zu werden. Die Rücksicht auf dieses beachtliche Interesse der Fachwelt, an die sich die Patentschrift richtet, erheischt es, eine richterliche Einschränkung nach Art. 27 und 24 Abs. 1 lit. c PatG nur insoweit vorzunehmen, als dem Fachmann auf Grund der ganzen Patentschrift schon von Anfang an erkennbar war, daß eine bisher nur in der Beschreibung enthaltene und nunmehr als weiteres Merkmal in den Patentanspruch aufzunehmende Angabe einen wesentlichen Bestandteil der Erfindung ausmache. Die Auffassung, daß der durch die Einschränkung des Patentanspruches neu zu formulierende Erfindungsgedanke schon in der ursprünglichen Patentschrift «offenbart» gewesen sein müsse, vertreten auch BLUM/PEDRAZZINI (Bd. II Anm. 2 zu Art. 27 PatG, S. 224 und 227, je unter Ziff. 3 mit der Bemerkung, es handle sich dabei um eine Selbstverständlichkeit). Sodann läßt sich aus dem Bericht zum Vorentwurf I des Patentamtes vom September 1945 (S. 30 ff.) entnehmen, daß mit der Einfügung von Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG die Möglichkeit geschaffen werden wollte, allfällige Versehen bei der Abfassung des Patentanspruches (womit doch wohl nur offensichtliche Versehen gemeint sein können) zu beheben. Und schließlich hat auch das Bundesgericht im Urteil in Sachen The Carlton Tyre Saving Company Limited gegen Karl Pflüger und Mitbeteiligte vom 28. Oktober 1961 (vgl. hinten S. 86) es abgelehnt, einen Patentanspruch dadurch teilweise zu retten, daß ein nur in einer Zeichnung der Patentschrift enthaltenes Element dem Anspruch als weiteres Merkmal hinzugefügt würde; dies mit der Begründung, es läge darin nicht eine Einschränkung, sondern eine Umgestaltung des Patentanspruches, welche durch Art. 27 PatG nicht erlaubt werde.

Entscheidend bleibt mithin auch bei Anwendung von Art. 27 in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG der Gesichtspunkt von Treu und Glauben. Danach kann die Aufnahme eines zusätzlichen und damit einschränkenden Elementes in den Patentanspruch durch den Richter insbesondere nicht dann schon zulässig sein, wenn dieses

Element in der Beschreibung oder den Zeichnungen bloß irgendwo beiläufig erwähnt wird; nötig ist vielmehr, daß Beschreibung oder Zeichnung den Fachmann zur Auffassung führen, daß in der fraglichen Angabe ein wesentliches Merkmal der Erfindung enthalten sei.

cc) Die Anwendung dieses Grundsatzes führt im vorliegenden Fall – wie nunmehr zu zeigen ist – zur Verneinung der Möglichkeit, die Klagepatentansprüche durch nachträgliche Aufnahme einzelner in der Beschreibung enthaltener Elemente schutzfähig zu machen.

Die Aufgabe, die sich hier dem Erfinder stellte, war, einen mit Hilfsgas arbeitenden Absorptionskälteapparat, dessen Kondensator in einem Kühlschranckschacht angeordnet ist, den vom Absorber vorgewärmte Luft durchströmt, in einer Weise auszubilden und zu betreiben, daß eine stets ausreichende Kühlung der wärmeabgebenden Teile, namentlich des Kondensators, ohne Verwendung von Ventilatoren und dergleichen und unabhängig von der Aufstellungsart des Kühlschrancks erzielt wird. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, galt es, den günstigsten Kompromiß zwischen verschiedenen, einander gegensätzlichen Bedingungen zu finden, indem einerseits die aufsteigende Kühlluft einen möglichst geringen Widerstand erfahren und zur Entfaltung einer kräftigen Aufwärtsströmung möglichst hoch erwärmt werden sollte, wogegen andererseits diese nämliche Kühlluft die Kühlflächen möglichst intensiv bestreichen und möglichst kühl bleiben sollte, um die Kühlwirkung zu erhöhen. Es kann richtig sein, daß mit einer Ausführung und Dimensionierung des Kondensators, wie sie namentlich auf Seite 3 Zeilen 12–33 der Klagepatentbeschreibung und den Abbildungen 1 und 2 umrissen wurde, dieser günstigste Kompromiß erreicht wird. Indessen wurden die Patentansprüche viel weiter gefaßt und der fachkundige Leser der Patentschrift mit keinem Wort darauf hingewiesen, daß die entscheidenden Elemente der Erfindung den erwähnten, als Umschreibung einer Ausführungsmöglichkeit präsentierten Sätzen der Beschreibung sowie den Zeichnungen entnommen werden müßten, daß – anders gesagt – jene dort angegebenen Maße (insbesondere, daß die Kondensatorschlange «mit 1,5 Windungen») einen Teil des aufsteigenden Kühlluftstromes umschließe, und daß die Rohrteile der Kondensatorschlange «um das Mehrfache des Rohrdurchmessers voneinander entfernt» seien) nicht nur «Ausführungsbeispiele», sondern in Wirklichkeit notwendige Begrenzungsmerkmale darstellten, deren Innehaltung für den Eintritt des mit der Erfindung angestrebten Erfolges wesentlich sei. Durch die Charakterisierung der erwähnten Elemente als bloße «Ausführungsbeispiele» wurde der Fachmann angesichts der viel weiter gefaßten Patentansprüche nicht zur Auffassung geführt, daß es sich z. B. bei der angegebenen Zahl von Rohrwindungen um die günstigste Höchstzahl und beim vorgeschlagenen Abstand der Rohrwindungen (Mehrfaches des Rohrdurchmessers) um eine zur Erreichung des angestrebten thermischen Vorteils einzuhaltende Mindestgrenze handle.

Könnte aber die Fachwelt auch bei sorgfältigem Studium der Patentschrift nicht erkennen, daß in den in der Beschreibung erwähnten bzw. aus den Zeichnungen ersichtlichen Maßen des Ausführungsbeispiels zur Lösung der erfinderischen Aufgabe notwendig einzuhaltende Begrenzungen lägen und daß mithin in der Beschränkung auf diese Maße ein wesentliches Erfindungsmerkmal zu erblicken sei, so geht es nach den Grundsätzen von Treu und Glauben nicht an, jene Angaben nach Jahr und Tag zur richterlichen Einschränkung des Patentanspruches heranzuziehen. Es läge darin in Wirklichkeit eine Umgestaltung des Anspruchs, durch die die Fachwelt überrascht würde und die unzulässig wäre.

PatG Art. 1

Zum Erfordernis der Erfindungshöhe.

PMMBI 1963 I 49 ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 18. September 1963 i. S. Giovanni Fankhauser gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 1, Art. 115 Abs. 2 und PatV II Art. 13 Abs. 7

Eine Aufgabenstellung kann als Erfindung Schutz genießen, wenn die Aufgabe das zu lösende technische Problem zum erstenmal in praktisch brauchbarer Weise bekannt gibt, und wenn hernach die Lösung der so gestellten Aufgabe dem Fachmann ohne weitere erfinderische Tätigkeit möglich ist.

Der Patentanspruch muß die Lehre enthalten, deren Anwendung zwingend den angestrebten Effekt bringt.

Für die Beurteilung der Patentwürdigkeit eines erst nach dem Inkrafttreten der amtlichen Vorprüfung (1. Oktober 1959) patentierbaren Textilveredlungsverfahrens, das nach dem 1. Oktober 1959 zur Patentierung angemeldet wurde, für das aber eine Priorität vor dem 1. Oktober 1959 beansprucht wird, ist der Stand der Technik vom 1. Oktober 1959 maßgebend.

PMMBI 1964 I 3 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 28. August 1963 i. S. Heberlein & Co. AG gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 1, Art. 97 und PatV II Art. 13 Abs. 7

Begriff der patentwürdigen Erfindung. Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine solche vor, wenn der beanspruchte Gegenstand nicht nur neu ist, sondern zudem einen klar erkennbaren technischen Fortschritt aufweist und auf einem nicht schon jedem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann naheliegenden Gedanken beruht.

Es gehört zum Wissen des Fachmannes, daß der Färbemechanismus von Celluloseacetat- und vollsynthetischen Polyesterfasermaterialien identisch ist und daher Celluloseacetatfarbstoffe prinzipiell auch für das Färben von Polyesterfasern aus wässerigen Dispersionen verwendet werden können. Führen auf dieser Kenntnis beruhende Versuche ohne weiteres zu dem angestrebten Erfolg, so kann weder von einer schöpferischen Leistung noch von einem überraschenden Ergebnis die Rede sein.

PMMBl 1964 I 12 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 3. Oktober 1963 i. S. Farbenfabriken Bayer gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 1, Art. 97 und PatV II Art. 13 Abs. 7

Zur Patentwürdigkeit der Übertragungserfindung. Die Übertragungsidee ist für sich im allgemeinen nicht geeignet, den Inhalt einer patentfähigen Erfindung zu bilden. Nur wenn sie das vom Durchschnittsfachmann zu Erwartende übersteigt, wird die Übertragung zur Erfindung. Dies kann der Fall sein, wenn der Übertragung wesentliche Schwierigkeiten entgegenstanden oder wenn bestehende Vorurteile zu überwinden waren.

PMMBl 1964 I 15 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 18. Dezember 1963 i. S. Geigy gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 7 Abs. 1 lit. b, PatV II Art. 13 Abs. 7

Eine Erfindung ist neuheitsschädlich dargelegt, wenn sie derart offenbart ist, daß ein durchschnittlich gut ausgebildeter Fachmann sie ohne eigenes Zutun, wohl aber mit Hilfe seines Fachwissens unmittelbar erkennen und wiederholen kann.

Voraussetzungen, unter welchen neue Begehren (oder Eventualbegehren) vor der Beschwerdeabteilung zulässig sind.

Rückweisung an die Vorinstanz zur materiellen Beurteilung der als zulässig befundenen neuen Begehren.

PMMBl 1963 I 34 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 27. Juli 1963 i. S. Tootal Broadhurst Lee Company Limited gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 24 Abs. 1 lit. c, Art. 27

Der Patentanspruch darf durch Einschränkung «auf anderem Weg» nur mit Hilfe der Beschreibung und der Zeichnungen ausgelegt, nicht ergänzt werden.

(Zu den gleichen Fragen vorne S. 78)

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 28. Oktober 1961
i. S. The Carlton Tyre Saving Company Ltd. gegen Pflüger.

3. Der Experte ist der Auffassung, daß einem Federball, der die im ursprünglichen Patentanspruch I und in dem mit ihm zusammengelegten Unteranspruch 2 genannten sieben Merkmale und außerdem die Merkmale 10 und 11 gemäß Gutachten aufweise, Erfindungshöhe und technischer Fortschritt nicht abgesprochen werden könnten. Dabei legt er das Hauptgewicht auf das Merkmal 11, wonach die Rippen mit den Stielen mindestens angenähert einen rechten Winkel bilden sollten. Er betont, daß der im Unteranspruch 9 erwähnten Art der Herstellung der Öffnungen zwischen den Rippen nichts Erfinderisches anhafte und ein nur durch dieses weitere Merkmal eingeschränkter Patentanspruch wegen Fehlens des Merkmales 11 noch keine schutzfähige Kombination ergebe. Das Merkmal 11 sei unumgänglich, da erst es die hinreichende Abgrenzung gegenüber dem im Gutachten als Federball IIIc bezeichneten, vom Stande der Technik aus ohne erfinderisches Zutun herstellbaren Erzeugnis bringe. Gleicher Meinung ist Dipl.-Ing. W. Köntzner, der im Luzerner Prozeß ein Obergutachten erstattete, das die Beklagte mit der Berufungsschrift eingereicht hat. Er erklärt, ein nur die Merkmale 1–7 und 10, nicht auch das Merkmal 11 aufweisender Patentanspruch würde noch keine patentfähige Erfindung umschreiben.

Nur der in der Patentschrift enthaltenen Figur 2 läßt sich nun aber entnehmen, daß die Rippen mit den Stielen mindestens angenähert einen rechten Winkel bilden könnten. Der Patentanspruch I und der mit ihm zusammengelegte Unteranspruch 2 sagen hievon nicht das geringste, wie übrigens auch die Patentbeschreibung darüber schweigt, ja nicht einmal in den Erläuterungen zu Figur 2 etwas davon verlautet. Da der Patentanspruch den sachlichen Geltungsbereich des Patentbesitzes bestimmt und mit Hilfe der Beschreibung und der ihr beigegebenen Zeichnungen nur ausgelegt, nicht ergänzt werden darf, ist somit Merkmal 11 dem patentierten Federball nicht eigen. Die Beklagte hat einen Federball patentieren lassen, der es nicht aufweist. Dem Richter steht nicht zu, es in den Patentanspruch aufzunehmen, um dessen Gegenstand schutzfähig zu machen. Darin läge nicht eine Einschränkung, sondern eine Umgestaltung des Patentanspruches. Art. 27 PatG erlaubt eine solche nicht. Er setzt ausdrücklich voraus, daß ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der patentierten Erfindung zutrefte, und er ermächtigt den Richter nur, das Patent auf den vom Nichtigkeitsgrund nicht betroffenen Teil einzuschränken. Was nach der Einschränkung als Erfindung geschützt bleiben soll, muß vom Patentanspruch schon erfaßt sein; es darf ihm nicht erst durch den Richter beigelegt werden.

Daher kann offen bleiben, ob, wie die Kläger geltend machen, die richterliche Einschränkung des Patentbesitzes gemäß Art. 27 PatG gleich wie der teilweise Verzicht durch den Patentinhaber gemäß Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG nur binnen der in Art. 24 Abs. 2 PatG vorgesehenen vierjährigen, mit der Eintragung des Patentbesitzes beginnenden Frist zulässig ist, die im vorliegenden Falle am 15. Februar 1958 abließ.

PatG Art. 28

Die Feststellung der Nichtigkeit eines während des Nichtigkeitsprozesses durch Zeitablauf erloschenen Patentbesitzes erfordert ein Interesse an dieser besonderen Feststellung.

Kostenfolge bei Wegfall des Interesses.

Beschluß des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 23. Januar 1964
i. S. H.W. I. A. gegen F.

I. ... Nach allgemeinen Grundsätzen ist jedes Urteil an die Voraussetzung geknüpft, daß ein schützenswertes Interesse daran vorliegt. Überdies bestimmt Art. 28 PatG ausdrücklich, daß die Patentnichtigkeitsklage jedermann zusteht, «der ein Interesse nachweist». Ein Urteil darüber, ob ein früheres Patent nichtig gewesen sei, kann daher nur erlassen werden, wenn trotz des Erlöschens des Patentbesitzes immer noch ein Interesse an dieser Feststellung besteht. Über dieses Erfordernis herrscht in Literatur und Rechtsprechung Einhelligkeit (BLUM/PEDRAZZINI Anm. 21 zu Art. 26 PatG; Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 952, 996/997; WEIDLICH und BLUM Anm. 14 zu Art. 16 aPatG; BGE 81 II 294). Das Interesse an der Feststellung eines der Vergangenheit angehörenden Rechtsverhältnisses ist dann zu bejahen, wenn die Wirkungen dieses Rechtsverhältnisses in die Gegenwart reichen. Bei der Klage auf Nichtigerklärung eines erloschenen Patentbesitzes wird das Interesse hauptsächlich bejaht, wenn gegen den Nichtigkeitskläger Ansprüche wegen Verletzung des Patentbesitzes zur Zeit der Schutzdauer geltend gemacht werden.

Die Klägerin erklärt selber, nachdem weit mehr als ein Jahr seit Erlöschen des Patentbesitzes verstrichen sei, bestehe heute kein Interesse mehr an einer Feststellung darüber, ob das Patent nichtig gewesen sei. Der Prozeß ist daher als gegenstandslos geworden abzuschreiben.

II. Es muß somit nur noch über die Kosten- und Entschädigungsfolgen entschieden werden. Die Klägerin beantragt eine Teilung der Kosten. Der Beklagte verlangt, daß sie in vollem Umfang der Klägerin aufzulegen seien. Das Gesetz regelt die Frage nicht, welche Partei beim Gegenstandsloswerden eines Prozesses die Kosten zu tragen hat. Die §§ 72 ZPO lassen sich auf diesen Fall nicht anwenden, weil nicht vom Obsiegen oder Unterliegen einer Partei gesprochen werden kann. In der Rechtsprechung hat sich die Regel herausgebildet, die Kosten in erster Linie jener Partei aufzulegen, welche die Gegenstandslosigkeit veranlaßt hat; wenn das auf keine Partei zutrifft, jener, die nach der Aktenlage voraussichtlich ganz oder teilweise unterlegen wäre; wenn sich dies nicht feststellen läßt, jener, die das Verfahren veranlaßt hat (ZR 53 Nr. 43). Von dieser Reihenfolge werden Ausnahmen gemacht, namentlich wenn die Handlung, durch welche die Gegenstandslosigkeit bewirkt wurde, zur Rechtswahrung der betreffenden Partei unumgänglich notwendig war, in welchem Falle die Kostentragung sich in erster Linie nach dem vermutlichen Unterliegen richten soll (ZR 54 Nr. 110). In der Literatur wird die Auffassung vertreten, über die Kostenverteilung bei Gegenstandsloswerden eines Prozesses lasse sich keine allgemeine Regel aufstellen. Je nach Lage des Einzelfalles sei zu berücksichtigen, welche Partei Anlaß zur Klage gegeben habe, welches der mutmaßliche Ausgang des Prozesses gewesen wäre, und in welcher Partei die Gründe eingetreten seien, die dazu geführt hätten, daß der Prozeß gegenstandslos geworden sei (GULDENER, Schweiz. Zivilprozeßrecht, 2. Aufl., S. 376, Anm. 5b). Diesen Wegleitungen ist zu entnehmen, daß sich für die Kostenverteilung beim Gegenstandsloswerden eines Prozesses wohl gewisse Richtlinien herausgebildet haben, daß diese jedoch nicht nach streng formalen Gesichtspunkten zu handhaben sind, sondern daß vielmehr die nach Lage des Einzelfalles der Billigkeit am besten entsprechende Lösung gesucht werden muß.

Im vorliegenden Falle reichte die Klägerin die Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatentes erst am 15. Juli 1958 ein, also in einem Zeitpunkt, als von der 18jährigen Patent-

dauer bereits mehr als 14 ½ Jahre seit Anmeldung des Patentes am 28. Oktober 1943 abgelaufen waren. Es war von Anfang an erkennbar, daß der Prozeß entsprechend seiner Schwierigkeit möglicherweise im schriftlichen Verfahren geführt werden müsse, das zeitraubender ist als das mündliche. Die Klägerin hat denn auch dem Antrag des Beklagten auf Anordnung des schriftlichen Verfahrens ohne weiteres zugestimmt. Ferner war von Anfang an ersichtlich, daß der Prozeß das Gutachten eines Fachmannes erfordere, der besondere Qualifikationen besitzen müsse und bei dem deshalb damit zu rechnen sei, daß er auch mit andern Aufgaben stark belastet sein und deshalb für die Begutachtung längere Zeit benötigen werde. Demgemäß mußte die Klägerin von allem Anfang an mit der Möglichkeit rechnen, daß das Patent während der Prozeßdauer ablaufe und der Prozeß dadurch, ohne Zutun der Gegenpartei, gegenstandslos werde. Sie hat das in Kauf genommen und die Gegenpartei gleichwohl gezwungen, die Klage abzuwehren.

Ferner kann nicht gesagt werden, die Klage sei zur Wahrung der Rechtsstellung der Klägerin unumgänglich nötig gewesen. Die Klägerin wurde allerdings dadurch zur Einreichung der Klage veranlaßt, daß der Beklagte einen ihrer Lizenznehmer, G., wegen Patentverletzung verwarnte. Wie sich bei einer Besichtigung jenes Betriebes durch den Beklagten zeigte, benützte G. das Streitpatent aber gar nicht. Es hätte deshalb auch die Klägerin als Lizenzgeberin G.'s feststellen können, daß dessen Verwarnung unbegründet sei. Die angeführten Umstände, unter denen die Klägerin die vorliegende Klage erhob und den Prozeß auch nach Ablauf des Patentes fortsetzte, rechtfertigen es, ihr die Kosten aufzulegen und sie zur Entschädigung des Beklagten für Umtriebe zu verpflichten.

Dazu kommt folgendes: Heute liegen ein Gutachten und ein Ergänzungsgutachten des Sachverständigen vor, nach welchen das Patent als gültig zu betrachten ist. Die Klägerin hat allerdings Einwendungen vorgebracht, welche im Falle der Fortsetzung des Prozesses eine zusätzliche Befragung des Sachverständigen notwendig gemacht hätten. Die Gegenstandslosigkeit des Prozesses verbietet dem Gerichte aber, weitere Beweiserhebungen vorzunehmen. Nach der heutigen Aktenlage muß die Klägerin als mutmaßlich unterliegende Partei betrachtet werden. Sie ist auch aus diesem Grunde mit der Kosten- und Entschädigungspflicht zu belasten.

PatG Art. 29

Der Patentabtretungsklage kann nicht entgegengehalten werden, das Patent sei nichtig.

SJZ 59, 169, Urteil des Obergerichtes des Kantons Appenzell-Außer-rhoden vom 31. Januar 1961.

Die Klägerin erhebt gegenüber der Beklagten eine Patentabtretungsklage mit dem Rechtsbegehren, das Patentgesuch Nr. 32048 vom 12. April 1956 betreffend einen auswechselbaren Absatzschutz, eingereicht beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum auf den Namen von K.B. und übertragen auf die Beklagte, sei an die Klägerin abzutreten, eventuell, falls das Patent bereits erteilt worden wäre, sei das Patent abzutreten. Die Klage stützt sich auf Art. 29 PatG. Danach kann der Berechtigte, wenn das Patentgesuch von einem Bewerber eingereicht worden ist, der gemäß Art. 3 PatG kein Recht auf das Patent hat, auf Abtretung des Patentgesuches oder, wenn das Patent bereits erteilt worden ist, auf Abtretung des Patentes klagen.

Mit der Abtretungsklage kann der unberechtigte Anmelder des Patentgesuches sowie der unberechtigte Patentinhaber belangt werden. Die Beklagte bestritt in ihrer Klage-

antwort vom 28. Februar 1959 die Passivlegitimation mit der Behauptung, daß alle Rechte an der fraglichen Erfindung an eine andere Firma übergegangen seien. An der Hauptverhandlung ließ sie die Einrede der mangelnden Passivlegitimation jedoch fallen, nachdem ihr durch die gerichtlich eingeholten Auszüge des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum nachgewiesen werden konnte, daß das vom ursprünglichen Gesuchsteller eingereichte Patentgesuch Nr. 32 048 für Absatz an Schuhen am 11. Juni 1957 an die Firma S. in Herisau und am 29. November 1957 an die Beklagte übertragen wurde.

Die Abtretungsklage ist vor Ablauf von zwei Jahren seit dem amtlichen Datum der Veröffentlichung der Patentschrift anzuheben. Da die Patentschrift erst am 15. Juli 1960 veröffentlicht wurde, erfolgte die Klage (am 3. Februar 1959) rechtzeitig.

Die Klägerin macht geltend, daß sie die Erfinderin des auf Grund des Patentgesuches von K. B. inzwischen patentierten Absatzschutzes an Schuhen sei und daß ihr das Recht auf das Patent gemäß Art. 3 PatG zustehe. Es trifft sie die Beweislast dafür, daß sie die Erfindungsberechtigte ist (vgl. Komm. BLUM und PEDRAZZINI, Anm. 5h zu Art. 29 PatG). Die Erfindungsberechtigung entsteht mit der Tatsache des Erfindens selbst. Als Erfinder ist der Urheber der Erfindung anzusehen, also derjenige, der die Erfindung geschaffen hat. Dabei ist nicht nötig, daß der Erfinder an der endgültigen, patentreifen Ausgestaltung der Erfindung allein gearbeitet hat. Vielmehr genügt es, daß er den Erfindungsgedanken gehabt und die Wege zu seiner Verwirklichung gezeigt hat (a.a.O. N. 4 zu Art. 3 PatG).

Durch die Aussagen der Zeugin St. ist der Beweis dafür erbracht, daß die Klägerin im Juni 1955 dieser den Gedanken der Herstellung eines auswechselbaren Absatzschutzes aus Plastic oder einem andern Kunststoff geäußert und mit Plasticflaschenverschlußdeckeln vorgezeigt hat. In der Folge erläuterte sie ihren Erfindungsgedanken in der Absicht, die Herstellung und Verwertung eines derartigen Absatzschutzes zu verwirklichen, im September 1955 den Zeugen D. und Dr. Dabei übergab sie D. eine Skizze mit ausführlicher Beschreibung. Bei dieser Gelegenheit war nach Aussagen der Zeugen auch K. B. zugegen, der sich als Interessent für ihre Erfindung zu erkennen gab. In dessen Anwesenheit erklärte die Klägerin ihre Idee des auswechselbaren Absatzschutzes neuerdings, wobei B. sich lobend darüber äußerte und durchblicken ließ, daß in dieser Sache bestimmt etwas zu machen sei. Ohne sich später mit der Klägerin wegen der Patentierung näher in Verbindung zu setzen, meldete B. am 12. April 1956 ein Patentgesuch auf seinen Namen für einen Absatz an Schuhen beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum an, welches Gesuch die Nr. 32 048 erhielt. Auf Grund dieses Gesuches wurde später das Hauptpatent Nr. 346 793 für den Absatz an Schuhen erteilt und am 31. Mai 1960 auf den Namen der Beklagten im Register der Erfindungspatente eingetragen. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß es sich beim Gegenstand des Patentgesuches von B. um den auswechselbaren Schuhabsatzschutz handelte, den die Klägerin als ihre Erfindung vorher B. in Gegenwart der Zeugen D. und Dr. erläutert und vordemonstriert hatte. Die Beklagte macht dagegen geltend, nach den Aussagen von B., der als Zeuge angerufen wird, habe die Klägerin nicht den Erfindungsgedanken gehabt. Gegen den Zeugen B. wurde jedoch seitens der Klägerin mit Recht Einsprache erhoben, da er an der Angelegenheit als eingetragener Erfinder direkt interessiert ist. Auf Grund der Zeugenaussagen von D. und Dr. ist davon auszugehen, daß die Klägerin den Erfindungsgedanken gehabt und B. mitgeteilt hat. Es wurde seitens der Beklagten nicht etwa behauptet, das Recht auf das Patent sei von der Klägerin auf B. übertragen worden. Daß B. den gleichen Erfindungsgedanken bereits vor der Klägerin gehabt habe und selbständiger Erfinder sei, ist ebenfalls nicht bewiesen. — Die von der Beklagten erhobene Einrede, daß die

Erfindung der Klägerin nicht neu sei, kann nicht gehört werden. Die Klage geht nicht auf Nichtigkeit des Patentes (Art. 26 PatG), sondern auf Abtretung des Patentgesuches bzw. des Patentes. Der unberechtigte Anmelder des Patentes kann sich nicht auf die Nichtpatentwürdigkeit bzw. -fähigkeit der technischen Maßnahme berufen, um einredeweise die Klage auf Abtretung des Patentes zu Fall zu bringen. Dieses Ergebnis verbietet sich um so mehr, als damit dem Anmelder bzw. Patentinhaber sein widersprüchliches Verhalten zugute kommen würde, was im Hinblick auf Art. 2 ZGB unvertretbar ist. Die Einräumung der Nichtigkeitseinrede bei der Abtretungsklage nach Art. 29 PatG würde dem Sinn und Zweck des Instituts selbst zuwiderlaufen (a.a.O., Anm. 2 zu Art. 29).

Die Voraussetzung der Abtretungsklage, daß das Patentgesuch von einem Bewerber eingereicht wurde, der gemäß Art. 3 PatG kein Recht auf das Patent hat, ist somit gegeben. Die Passivlegitimation der Beklagten als unberechtigter Patentinhaberin ergibt sich aus Art. 29 PatG. Auf die Gutgläubigkeit des Besitzers kommt es nicht an, diese spielt vielmehr nur für die Befristung der Abtretungsklage eine Rolle (vgl. Art. 31 PatG und a.a.O., Anm. 5f. zu Art. 29).

Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen ist die Klage auf Patentabtretung zu schützen.

PatG Art. 47

Absichtliches Verstreichenlassen einer Frist ist keine Verhinderung im Sinne des Gesetzes und schließt eine Wiedereinsetzung in diese Frist aus.

PMMBI 1963 I 28, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 16. April 1963.

PatG Art. 47

Für das Wiedereinsetzungsgesuch tritt der Wegfall des Hindernisses spätestens in dem Zeitpunkt ein, von dem an die Verhinderung keine unverschuldete ist.

Ist für die Fristversäumnis ein Irrtum kausal, so fällt das Hindernis weg, sobald der Irrende bei pflichtgemäßer Sorgfalt seinen Irrtum hätte erkennen können oder die Umstände ihn zwangen, einen Irrtum ernsthaft in Betracht zu ziehen.

PMMBI 1963 I 44ff., Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 17. Dezember 1962. (Die gegen diese Verfügung erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde hat das Bundesgericht am 8. April 1963 abgewiesen.)

PatG Art. 47

Folgen der Versäumnis der Fristen für den Wiedereinsetzungsantrag.

Nochmals zum Begriff des Wegfalls des Hindernisses. Ein Patentanwalt, der einen Klienten durch Stillschweigen während mehrerer Jahre darüber im unklaren läßt, ob er die ihm übertragenen Geschäfte auftragsgemäß ausführt, obschon er mehrmals

aufgefordert wird, die Erledigung der Aufträge zu bestätigen, handelt unsorgfältig.

Zur Frage der mutwilligen Einreichung eines von Anfang an aussichtslosen Wiedereinsetzungsgesuches.

PMMBI 1963 I 46 ff., Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 15. August 1963.

PatG Art. 47 und PatV I Art. 33

Zum Begriff des Glaubhaftmachens im Wiedereinsetzungsverfahren.

PMMBI 1963 I 48, Beanstandungsverfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 22. Juli 1963.

PatG Art. 58 Abs. 2, Art. 97

Verschiebung des Anmeldedatums.

Der bloße Hinweis auf eine ausländische Patentanmeldung ersetzt das darin Offenbarte nicht und stellt deshalb keinen Anhaltspunkt im Sinne des Gesetzes dar.

Der mit der zitierten ausländischen Anmeldung übereinstimmende, zu einem anderen Patentgesuch eingereichte Prioritätsbeleg kommt nicht als gleichzeitig eingereichtes Schriftstück in Betracht.

Mit der Beschwerde an die Beschwerdeabteilung kann jede Rechtsverletzung geltend gemacht werden, also auch die Verletzung wesentlicher Form- und Verfahrensgrundsätze. Da die Anwendung des richtigen Rechts der Beschwerdeabteilung von Amtes wegen obliegt, sind Verfahrensmängel von ihr von Amtes wegen zu berücksichtigen und führen zur Aufhebung des angefochtenen Entscheides.

Zur Ordnung des Rechtsmittels der Beschwerde an die Beschwerdeabteilung im PatG und der PatV II; Bedeutung von Anträgen bei dieser Ordnung.

PMMBI 1963 I 56 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 16. Oktober 1963 i. S. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Brüning gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 73, Art. 74

Die Verjährung der Schadenersatzforderung beginnt erst, wenn der Geschädigte die wesentlichen Elemente des Schadens kennt, obwohl die Klage schon vorher ohne genaue Bezifferung des Schadens möglich ist. Der Feststellungsanspruch unterliegt nicht der Verjährung.

ZBJV 100, 102 ff. und SJZ 59, 254, Urteil der I. Kammer des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 28. Februar 1963 i. S. Kleiderfabrik Hochdorf AG gegen Scheertex AG.

1. Bei der Feststellungsklage im Gebiete des Immaterialgüterrechtes handelt es sich um die Geltendmachung eines absoluten Rechtes, gewissermaßen um «geistiges Eigentum» (TROLLER, Immaterialgüterrecht I, S. 66 ff., 88, 90, 102). Das Immaterialgüterrecht gewährt eine eigentumsähnliche Herrschaft über ein verselbständigtes und verkehrsfähiges geistiges Gut (MEIER-HAYOZ, N. 127, 135 und 204 vor sowie N. 8 zu Art. 641 ZGB). Die Klagbarkeit des in den Immaterialgütern verkörperten absoluten Rechtes auf Feststellung des Vorhandenseins oder des Fehlens eines gesetzlich relevanten Tatbestandes oder Rechtsverhältnisses kann daher nicht am Zeitablauf scheitern. Vielmehr ist das absolute Recht grundsätzlich unverjährbar (vgl. auch WITTMER in Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1961 S. 34 und BLUM/PEDRAZZINI, N. 1 g zu Art. 74 PatG).

2. Was die Schadenersatzklage betrifft, so ist, wer eine der in Art. 66 PatG genannten Handlungen absichtlich oder fahrlässig begeht, gemäß Art. 73 Abs. 1 PatG dem Geschädigten «nach Maßgabe des Obligationenrechts» zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Es finden somit die Vorschriften von Art. 41 ff. OR über die Haftung aus unerlaubter Handlung und damit auch diejenige von Art. 60 OR über die Verjährung Anwendung. Darnach verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung in einem Jahr von dem Tage hinweg, wo der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichts beginnt die Verjährung erst, wenn der Geschädigte die wesentlichen Elemente des Schadens kennt (BGE 74 II 30 ff., 79 I 424, 82 II 43, 86 II 416; vgl. auch Max. VIII Nr. 475).

Nach der in Art. 73 Abs. 2 PatG getroffenen Regelung kann der Geschädigte die Schadenersatzklage ohne Nennung eines bestimmten Betrages anheben, wenn er nicht in der Lage ist, seine Forderung von vorneherein zu beziffern. Es ist zu prüfen, ob sich diese Gesetzesänderung, wie die Beklagte meint, auf den Beginn der Verjährungsfrist ausgewirkt hat.

Der Botschaft des Bundesrates zum neuen PatG und den Verhandlungen der eidgenössischen Räte kann darüber nichts entnommen werden (BBl 1950 I S. 977 ff., StenBull. NatR 1952 S. 441, StR 1953 S. 395; vgl. auch BGE 83 I 173 ff. und dazu GERMANN in ZSR 81 S. 207 ff.). Eine Gerichtspraxis scheint noch nicht zu bestehen. In der Wissenschaft vertritt WITTMER, a.a.O. S. 37, die Auffassung, daß die Verjährung zufolge der neuen Vorschrift des Art. 73 Abs. 2 PatG jedenfalls dann früher beginne, wenn es sich um einen abgeschlossenen Tatbestand handle und dies dem Verletzten bekannt sei. BLUM/PEDRAZZINI, N. 10 zu Art. 73 PatG unter Hinweis auf BECKER, N. 8 zu Art. 60 OR, erklären, weil das PatG keine genaue Bezifferung des Schadens erfordere, beginne die Verjährung hinsichtlich der Kenntnis vom Schaden unabhängig von der Kenntnis von dessen Umfang. Verlange aber die kantonale ZPO, daß mindestens ein Rahmenbetrag angegeben werde, dann beginne die Verjährung erst, wenn dem Kläger diese Rahmenbezifferung möglich und zumutbar sei. Auch nach BECKER, N. 8 zu Art. 60 OR, und VON TUHR/SIEGWART, OR S. 374, kommt es für den Beginn der Verjährungsfrist entscheidend darauf an, wie im betreffenden kantonalen Prozeßrecht die Klagemöglichkeit ausgestaltet ist. Somit würde die Verjährung je nach dem Gerichtsstand früher oder später beginnen.

Gerade das ist aber in BGE 74 II 30 E. 1 c mit der Begründung abgelehnt worden, daß die Verjährung dem materiellen Recht angehöre und daß Art. 60 OR einen bundesrechtlichen Begriff der Kenntnis vom Schaden als Ausgangspunkt für die Jahresfrist aufstelle, dessen Inhalt nicht von Kanton zu Kanton verschieden sein könne. Und diese Frist beginne erst, wenn der Geschädigte von den wesentlichen Elementen des Schadens Kenntnis habe. Der von BLUM/PEDRAZZINI vertretenen Auffassung ist daher nicht beizupflichten. Sie wird übrigens auch von TROLLER, a.a.O. Bd. II S. 985, abgelehnt, der aber die Verjährung beginnen lassen will, sobald dem Geschädigten der Täter und die Tatsache, daß Schaden entstanden ist, bekannt sind.

Auch diese Auffassung ist abzulehnen. Da die Verjährung dem materiellen Recht angehört, wird sie folgerichtig nicht durch die bundesrechtliche Prozeßvorschrift des Art. 73 Abs. 2 PatG beeinflusst. Der Eingriff des Bundesgesetzgebers in das kantonale Prozeßrecht hatte offensichtlich nur den Zweck, die Klagemöglichkeiten zu erleichtern. Der Verletzte sollte fortan auch in Kantonen, deren Prozeßordnung dies verbot, ohne Nennung eines bestimmten Betrages klagen können, sofern er nicht in der Lage sein würde, den Schaden von vorneherein zu beziffern. Er sollte in einem solchen Falle nicht zuwarten müssen, bis er den Schaden in allen Einzelheiten kennen würde, aber auch nicht gezwungen sein, auf gut Glück eine Forderung einzuklagen, die sich dann als zu groß oder zu klein erweisen könnte. Vielmehr wurde ihm die Möglichkeit gegeben, bei unabgeklärten Verhältnissen auf Leistung von nicht beziffertem Schadenersatz zu klagen, ohne Nachteile befürchten zu müssen. Mehr kann die neue Vorschrift vernünftigerweise nicht gewollt haben. Mehr verlangt auch die Rechtssicherheit nicht. Schadenersatzforderungen aus Verletzung von Patentrechten verjähren daher nach wie vor erst, wenn der Verletzte innert Jahresfrist, seitdem er die wesentlichen Elemente des Schadens kennt, weder klagt noch die Verjährung unterbricht. Jede andere Auffassung würde entgegen dem Willen des Gesetzgebers die Stellung des Verletzten nicht erleichtern, sondern erschweren.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. a

Ob eine Erfindung, die ein Erzeugnis anbetrifft, unter die Definition dieser Gesetzesbestimmung fällt oder nicht, beurteilt sich nicht nach den Eigenschaften dieses Erzeugnisses, sondern nach der Art des Verfahrens, nach welchem das Erzeugnis hergestellt wird.

PMMBl 1963 I 21 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 27. März 1963 i.S. Celanese Corporation of America gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. a

Die Beschwerde gegen einen sich auf die Praxis des Amtes unter der Herrschaft des Textilparagraphen stützenden Unterstellungsentscheid erlaubt es der Beschwerdeabteilung nicht, jeden zweifelhaften Entscheid aufzuheben; nur schlechterdings mit

dem Wortlaut des Gesetzes nicht im Einklang stehende Entscheide dieser Art ist sie aufzuheben befugt.

Ist das Waschen ein nicht rein mechanisches Veredlungsverfahren?

PMMBI 1963 I 25 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 4. April 1963 i. S. Artos Maschinenbau gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. a

Auch wenn ein Verfahren keine chemische Behandlung beinhaltet, so kann es trotzdem «nicht rein mechanisch» sein; denn auf den Gegensatz zwischen «rein chemisch» und «nicht mechanisch» kommt nichts an, sondern auf den Gegensatz zwischen «rein mechanischen» Verfahren und sonstigen Verfahren. Wärmebehandlungen von Textilfasern sind demnach nicht rein mechanischer Natur.

Abgrenzung zwischen Faserherstellung und Faserveredlung; maßgebend ist, ob der produktionstechnisch und betriebswirtschaftlich vorteilhafte Zeitpunkt für die Vornahme der betreffenden Behandlung in der Herstellungs- oder einer Weiterverarbeitungsphase liegt.

PMMBI 1964 I 6 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 9. Juli 1963 i. S. VEB Thüringisches Kunstfaserwerk «Wilhelm Pieck» Schwarzra gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Eine Erfindung betreffend ein Verfahren gehört nach ihren Merkmalen, d.h. ihrem Wesen nach, dem Gebiet der Zeitmessungstechnik an, sofern sie in ihrer Anwendung auf diesem Gebiet Vorteile zeitigt, die auf anderen Gebieten der Technik nicht feststellbar sind.

PMMBI 1963 I 38 ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 3. Juli 1963 i. S. Tissot & Fils SA gegen Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Eine Erfindung, welche sich die Vorteile des elektrischen Antriebes einer Uhr zunutze macht, jedoch auf die Anbringung eines schwingenden Pendels aus ästhetischen Gründen nicht verzichten will, gehört zum Gebiet der Zeitmessungstechnik.

PMMBl 1963 I 40ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 12. September 1961 i.S. General Electric Company gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 104

Das Einspruchsverfahren in erster Instanz ist gebührenfrei und eine Spruchgebühr ist nicht vorgesehen. Die Kosten des Beweiserhebungsverfahrens in erster Instanz können den Parteien auferlegt werden.

PMMBl 1963 I 50, Rechtsauskunft des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 28. Mai 1963.

PatG Art. 105 Abs. 1 und PatV II Art. 12 Abs. 5, Art. 56

Änderungen der technischen Unterlagen nach der Bekanntmachung. Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Streichung auch anderer als der gebührenpflichtigen Unteransprüche zulässig.

PMMBl 1963 I 24, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 14. März 1963.

PatG Art. 107 Abs. 3

Sollte die Beschwerdegebühr bei vorbehaltloser Gutheißung der Beschwerde in der Regel zurückerstattet werden?

PMMBl 1964 I 4, Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 1. November 1963 i.S. Greiner Electronic AG gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 107 Abs. 3

Wenn den Beschwerdeführer an der Notwendigkeit des Beschwerdeverfahrens keinerlei Schuld trifft, wird es in der Regel der Billigkeit entsprechen, die Rückerstattung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

PMMBl 1964 I 15ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 18. Dezember 1963 i.S. Geigy gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 115 Abs. 2

Das auf den Zeitpunkt der Einführung der amtlichen Vorprüfung verschobene Anmeldungsdatum ist maßgebend für den Stand der Technik.

PMMBl 1963 I 52 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 11. Juli 1962 i. S. Sidney Bailey jr. gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatV II Art. 13 Abs. 1 und 4

*Änderungen der technischen Unterlagen nach dem Unterstellungsentscheid.
Sind Änderungen der Gesuchsunterlagen, welche nach Erlaß eines die Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung bejahenden Entscheides, aber vor Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheides beantragt werden, noch zulässig, wenn durch sie die Unterstellung des Gesuches wieder verhindert würde?*

PMMBl 1963 I 27 ff., Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 4. März 1963 i. S. Onderzoekingsinstituut Research.

PatV II Art. 13 Abs. 9

Zu dem der Prüfungsstelle im Beanstandungsverfahren bei Patentgesuchen mit amtlicher Vorprüfung eingeräumten Ermessen.

Es liegt im Ermessen der Prüfungsstelle, ob sie nach ungenügender Erledigung der ersten Beanstandung das Gesuch zurückweisen oder aber eine zweite Beanstandung erlassen soll, und dies im Gegensatz zum Verfahren ohne amtliche Vorprüfung, in welchem der Erlaß einer zweiten Beanstandung vorgeschrieben ist.

PMMBl 1963 I 41, Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I vom 24. Mai 1963 i. S. Gesellschaft für industrielle Technik mbH.

PatV II Art. 45

Zur ordnungsgemäßen Bestellung eines Vertreters eines Einsprechers mit Auslandswohnsitz gehört nicht nur dessen Bezeichnung, sondern auch die Einreichung einer gehörigen Vollmacht.

PMMBl 1963 I 31, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 26. September 1962.

II. Muster- und Modellrecht

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

MMG Art. 2, Art. 3, Art. 17 Abs. 2 und MMV Art. 14 Abs. 2

Die Prüfungsbefugnis des Amtes erstreckt sich auch auf das Erfordernis der Geschmacksmustereigenschaft des zur Hinterlegung angemeldeten Gegenstandes (neue Praxis des Amtes).

Zum Begriff des gewerblichen Musters oder Modells – Abgrenzung zwischen Geschmacksmuster- und Gebrauchsmuster.

PMMBI 1963 I 30 ff., Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 10. April 1963.

A. Die AMP Incorporated reichte am 27. Dezember 1962 ein Gesuch für eine offene Hinterlegung eines Modells ein. Das Modell bezog sich auf eine «Elektrische Anschlußklemme». Dem Gesuch war eine Reproduktion des Hinterlegungsgegenstandes beigefügt.

B. Das Amt beanstandete das Gesuch am 28. Dezember 1962, da der zur Hinterlegung angemeldete Gegenstand nicht im Sinne des Musterschutzgesetzes und der bundesgerichtlichen Praxis hinterlegungsfähig war. Gleichzeitig setzte es den Vertretern der Hinterlegerin eine monatige, auf Begehren der Hinterlegerin bis am 28. Februar 1963 verlängerte Vernehmlassungsfrist.

C. Mit einer Eingabe vom 28. Februar 1963 ersuchte die Hinterlegerin das Amt, das eingereichte Modell zur Hinterlegung anzunehmen. Nach ihrer Ansicht weise die elektrische Anschlußklemme zahlreiche Formelemente auf, die ausschließlich auf den Schönheitssinn der Käuferschaft ausgerichtet und die für die Brauchbarkeit des Gegenstandes entbehrlich seien. So entspringe namentlich die flache Form der Klemme einer ästhetischen Gestaltungsabsicht. Auch die konkave Form des Bodens der Klemme, der darin angebrachte Schlitz sowie weitere Details hätten rein kennzeichnenden, nicht technischen Charakter. Für diese Formelemente werde der Modellschutz beansprucht.

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum wies das Hinterlegungsgesuch mit folgender Begründung zurück:

1. Art. 2 MMG bezeichnet als gewerbliches Muster oder Modell eine äußere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Diese Begriffsbestimmung wird durch Art. 3 MMG ergänzt. Danach erstreckt sich der Muster- und Modellschutz nicht auf die Herstellungsweise, Nützlichkeitszwecke und technischen Wirkungen des nach dem Muster oder Modell hergestellten Gegenstandes. Das Bundesgericht legt diese Gesetzesbestimmungen dahin aus, daß unter das MMG nur die sog. Geschmacksmuster, nicht aber bloße Gebrauchsmuster fallen. In ständiger Praxis hält es daran fest, daß als Muster oder Modelle nur Gegenstände hinterlegt werden können, deren äußere Formgebung auf die Erreichung eines ästhetischen Zweckes gerichtet ist (BGE 87 II 52, 83 II 477, 71 I 135 und

dort zit. Entsch.). Dieser Grundsatz wird von der herrschenden Meinung anerkannt (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 463 und dort zit. Lit.). Weist ein Gegenstand eine Form auf, die ausschließlich oder vorwiegend nützlichkeitsbedingt ist, so kann sie den Geschmacksmusterschutz des MMG nicht genießen, auch dann nicht, wenn sie zugleich auch bis zu einem gewissen Grad gefällig wirkt (BGE 69 II 429, 55 II 224 und dort zit. Entsch.; vgl. auch TROLLER, a.a.O. S. 468, der diese Praxis zwar kritisiert, ihr aber doch wieder grundsätzlich beistimmt). Das Amt hat keinen Anlaß, von dieser feststehenden Praxis des Bundesgerichts abzuweichen.

2. Gemäß Art. 17, Abs. 2 MMG und Art. 14, Abs. 2 MMV hat das Amt offen eingereichte Gegenstände oder bildliche Darstellungen, die keine Muster oder Modelle im Sinne dieses Gesetzes sind, zurückzuweisen. Das Amt prüft daher den Hinterlegungsgegenstand auf seine Geschmacksmustereigenschaft nach Maßgabe der Art. 2/3 MMG und der bundesgerichtlichen Praxis (vgl. BGE 71 I 136; TROLLER, a.a.O. S. 464). Eine solche Vorprüfung ist auch mit Rücksicht auf die Bestimmung des Art. 12, Ziff. 4 MMG gerechtfertigt, wonach eine Hinterlegung ungültig ist, wenn der hinterlegte Gegenstand seiner Natur nach kein Muster oder Modell im Sinne des Gesetzes ist. Eine einläßliche und abschließende Prüfung auf das Vorhandensein der gesetzlichen Voraussetzungen für die Hinterlegung ist indessen weder möglich noch besteht hierfür eine dringende Notwendigkeit, da letztlich der Entscheid des ordentlichen Richters immer vorbehalten bleibt. Bestehen Zweifel, ob der hinterlegte Gegenstand ein Muster oder Modell im Sinne des Gesetzes ist, so läßt das Amt die Hinterlegung analog zur Praxis in Markensachen zu.

3. Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen Gebrauchsgegenstand, dessen Wesen weniger darin besteht, durch seine Form an den Geschmackssinn zu appellieren, sondern vielmehr durch seine praktische Verwendbarkeit einen Nützlichkeitszweck zu erfüllen (vgl. BGE 69 II 430 betr. eine Medizinflasche). So ist namentlich die flache Formgebung der Klemme durch die Form des zugehörigen Steckers vorgezeichnet. Sie bietet den Vorteil, daß die Steckverbindung bei gleicher Nennstromstärke weniger Platz beansprucht und einen besseren Kontaktdruck erlaubt als eine anders geartete Form. Auch die übrigen Formelemente, namentlich der gerundete Bodenteil und die Seitenwände stehen fast ausschließlich im Dienste der elektrotechnischen Funktion der Klemme. Im gesamten betrachtet überwiegt das Nützlichkeitsmoment stark, so daß nicht von einem hinterlegungsfähigen Geschmacksmuster gesprochen werden kann.

III. Markenrecht

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

MSchG Art. 1 Ziff. 1, Art. 14; PVÜ Art. 6 Abs. 1 und MMA Art. 5

Die Firma ist als Marke nur zulässig, soweit sie ihrer Beschaffenheit nach eine gültige Marke sein kann.

Die Wort-Bild-Marke «FLORIDA» ist unzulässig für nichtalkoholische Getränke, die weder aus Amerika stammen noch aus amerikanischen Produkten hergestellt sind.

BGE 89 I 298 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. September 1963 i. S. Florida International Fruchtsaftgetränke GmbH gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Die in Frankfurt a. M. ansässige Firma Florida International Fruchtsaftgetränke GmbH ließ im internationalen Register unter der Nummer 260838 eine Wort-Bild-Marke für «Boissons non-alcooliques» eintragen. Diese Marke besteht aus dem von einer Kreislinie umrandeten Brustbild eines Negerjungen, der einen breitkrepigen Hut trägt und in der rechten Hand ein Glas hält, aus dem er mit einem Saughalm trinkt; auf seinem Hemd ist in Blockschrift das Wort «Florida» angebracht.

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum ließ diese Marke nur für «Boissons non-alcooliques provenant d'Amérique ou fabriquées avec des produits provenant d'Amérique» zu.

Gegen diese teilweise Schutzverweigerung erhob die Markeninhaberin verwaltungsgerichtliche Beschwerde mit dem Antrag auf uneingeschränkte Zulassung der Marke für das Gebiet der Schweiz. Das Bundesgericht hat die Beschwerde aus nachstehenden Gründen abgewiesen:

1. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die angefochtene Verfügung stütze sich zu Unrecht auf Art. 6 Abs. 1 PVU; wegen Täuschungsgefahr könnte die Marke höchstens gestützt auf Art. 6 lit. B Ziff. 3 PVU beanstandet werden.

Die Beschwerdeführerin übersieht jedoch, daß die angefochtene Schutzverweigerung sich nicht auf die Londoner Fassung der PVU vom Jahre 1934 stützt, welche die Beschwerde offenbar im Auge hat, sondern auf den am 31. Oktober 1958 revidierten Text von Lissabon (AS 1963 S. 123 ff.), der in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland seit dem 17. Februar 1963 in Kraft steht und somit im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung (29. März 1963) galt. Art. 6 Abs. 1 der Lissabonner Fassung bestimmt aber im Einklang mit Art. 5 des Madrider Abkommens von 1891/1934, daß die Bedingungen für die Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken in jedem Land durch die Landesgesetzgebung bestimmt werden.

Wie übrigens das Amt zutreffend ausführt, wäre die Rechtslage die nämliche, wenn auf die Londoner Fassung des PVU von 1934 abgestellt würde, weil diese zur Zeit der

Eintragung der streitigen Marke im internationalen Register noch in Kraft stand. Denn gemäß Art. 6 lit. B Ziff. 3 der Londoner Fassung darf ein Verbandsland einer Marke den Schutz verweigern, wenn sie gegen die guten Sitten verstößt, was namentlich auf Marken zutrifft, die geeignet sind, das Publikum zu täuschen.

2. Kraft des Vorbehaltes von Art. 6 Abs. 1 PVU zugunsten der Landesgesetzgebung ist das Eidg. Amt befugt, einer Marke den Schutz zu verweigern, wenn sie zur Täuschung des Publikums geeignet ist und daher gegen die guten Sitten verstößt (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG).

3. Eine Marke, die in einer geographischen Angabe besteht oder eine solche enthält, erweckt nach der Lebenserfahrung im allgemeinen beim Käufer die Vorstellung, das damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus dem Land, auf das sich die Angabe bezieht. Ist das Erzeugnis tatsächlich anderer Herkunft, so kann die Marke irreführend wirken und ist daher unzulässig (BGE 89 I 51, 79 I 253, 76 I 170, 56 I 472). Anders verhält es sich nur, wenn die geographische Angabe offensichtlich bloßen Phantasiecharakter hat und nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefaßt werden kann (BGE 89 I 51, 72 I 240, 56 I 475, 55 I 271). An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten.

4. a) Die Beschwerdeführerin bestreitet, daß die Angabe «FLORIDA» geeignet sei, das Publikum über die Herkunft der Ware irrezuführen. Neben den bildlichen Elementen der Marke komme dem auf dem Hemd des Negerjungen angebrachten Wort «FLORIDA» nur untergeordnete Bedeutung zu, da es im Gesamteindruck der Marke untergehe.

Die Betrachtung der streitigen Marke widerlegt jedoch diesen Einwand eindeutig. Die Angabe «FLORIDA» ist das einzige in der Marke enthaltene Wort. Es ist in verhältnismäßig großen Blockschrift-Buchstaben angebracht und tritt derart augenfällig in Erscheinung, daß es selbst bei bloß flüchtiger Betrachtung nicht übersehen werden kann.

b) Die Beschwerdeführerin wendet weiter ein, daß die Käufer nicht alkoholischer Getränke in der Regel der Herkunft der Ware keine Bedeutung beimäßen, weshalb auch keine Täuschungsgefahr bestehe.

Auch dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Infolge der Internationalisierung von Handel und Verkehr haben die alkoholfreien Getränke ausländischer Herkunft auf dem schweizerischen Markt eine wichtige Stellung erobert. Sie werden heute vom Schweizer Publikum in erheblichem Umfang konsumiert, und dieses ist bereit, dafür einen beträchtlich höheren Preis zu bezahlen. Auch in dieser Hinsicht ist das Publikum wählerischer und anspruchsvoller geworden, so daß sich heute nicht mehr sagen läßt, es werde nur beim Kauf alkoholischer Getränke Wert auf die Herkunft gelegt.

c) Fehl geht schließlich auch der Einwand der Beschwerdeführerin, den wenigsten Abnehmern ihrer Ware sei bekannt, daß in Florida Produkte gediehen, aus denen Fruchtsäfte und dergleichen hergestellt werden könnten. Seit Jahren wird der schweizerischen Öffentlichkeit Florida durch Film, Radio, Fernsehen und Verkehrswerbung als ein paradiesisch schönes, mit einer üppigen Vegetation gesegnetes Land gepriesen. Weite Kreise der in Betracht fallenden Abnehmer wissen, daß in Florida in großem Maße Früchte – namentlich Ananas – angebaut werden. Für sie liegt die Annahme nahe, daß die mit der streitigen Marke versehenen Getränke in Florida, d. h. in den USA oder zum mindesten unter Verwendung von dorthier stammenden Früchten hergestellt worden seien.

Alle diese Überlegungen führen zwingend zum Schluß, daß die von der Beschwerde-

führerin beanspruchte Marke für die schweizerischen Abnehmer irreführend ist und gemäß Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG ohne den vom Amt geforderten präzisierenden Zusatz nicht zugelassen werden kann.

5. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, daß die streitige Marke in Deutschland anstandslos und mit unbeschränktem Warenverzeichnis eingetragen worden sei. Das ist jedoch ohne Belang. Gemäß ständiger Rechtsprechung ist jedes Verbandsland befügt über die Zulässigkeit einer Marke unter dem hier in Frage stehenden Gesichtspunkt selbständig zu befinden (BGE 82 I 52, 79 I 256, 76 I 171).

6. Die Beschwerdeführerin ficht die Verfügung des Amtes schließlich unter Hinweis auf eine Reihe von ihm bewilligter Markeneintragungen gestützt auf Art. 4 BV als willkürlich an.

Diese Rüge ist offensichtlich haltlos. Eine Entscheidung, die – wie oben dargelegt wurde – der geltenden Gesetzgebung entspricht, ja sogar von ihr zwingend verlangt wird, kann nicht willkürlich sein. Das gilt auch, wenn das Amt in den von der Beschwerde angeführten Fällen die streitige Vorschrift zum Vorteil der betreffenden Markeninhaber unrichtig angewendet haben sollte. Die Beschwerdeführerin kann nicht beanspruchen, daß eine solche Gesetzesverletzung auch zu ihren Gunsten vorgenommen werde. Zudem kann weder einer Gerichts- noch einer Verwaltungsbehörde verwehrt sein, von einer als gesetzwidrig erkannten Praxis abzugehen.

7. Zu Unrecht glaubt die Beschwerdeführerin endlich, sich darauf berufen zu können, daß der Markenbestandteil «FLORIDA» gleichzeitig den Hauptteil ihres Firmanamens bilde, der gemäß Art. 1 MSchG als Handelsmarke gelte. Die markenmäßig gebrauchte Firma ist nach ständiger Rechtsprechung nur zulässig, soweit sie ihrer Beschaffenheit nach ein gültiges Zeichen sein kann; auch sie muß also den Anforderungen des MSchG genügen (BGE 78 II 460; MATTER, Kommentar zum MSchG, S. 54f.). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt.

MSchG Art. 5, Art. 6 Abs. 3 und Art. 9

Die Vermutung des Art. 5 wird nicht durch den Nachweis umgestoßen, daß erst die Versendung von Gratis-Ärztemustern in Vorbereitung späterer Einführung als Handelsprodukt stattgefunden haben.

Der Versand von Gratis-Ärztemustern ist markenmäßiger Gebrauch. Die Marken Trenimon und Drenison für Heilmittel sind verwechselbar; auf Anwendungsbereich, Anwendungsform oder Anwendungsweise kommt es nicht an.

Durch Erneuerung der Markeneintragung beginnt eine neue Karenzfrist von 3 Jahren zu laufen. Bei fehlendem Gebrauch fällt die Schutzwirkung der früheren Eintragung dahin.

ZR 62 (1963), S. 304 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 21. März 1963 i. S. F. B. AG gegen E. L. & Co.

2. In erster Linie wendet die Beklagte ein, die Eintragung der Marke «Trenimon» vom 6. November 1939 habe infolge unbenützten Ablaufs der Karenzfrist von drei Jahren nicht zu einer gültigen schweizerischen Marke geführt und die Erneuerung der Eintra-

gung vom Jahre 1959 habe kein gültiges Markenrecht entstehen lassen, insbesondere keine neue Karenzfrist in Gang setzen können; dies zumal der Klägerin auch im Jahre 1959 die Absicht des Gebrauchs der Marke «Trenimon» vollständig gefehlt habe. Demgegenüber sei die Marke DRENISON am 17. Mai 1961 durch Eintragung im Markenregister entstanden und besitze daher die Priorität im Verhältnis zur Marke «Trenimon», die erst seit Ende August 1961 in der Schweiz und seit 25. August 1961 in Deutschland gebraucht werde ...

3. Nach der angeführten Bestimmung (Art. 9 MSchG) kann das Gericht auf Klage einer interessierten Partei die Löschung der Marke anordnen, «wenn der Inhaber einer Marke während drei aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch von ihr gemacht hat» und «die Unterlassung des Gebrauchs nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag». Für den Beginn dieser Frist, innert welcher die Unterlassung des Gebrauchs nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag». Für den Beginn dieser Frist, innert welcher die Unterlassung des Gebrauchs dem Schutz einer Marke nicht schaden soll, sieht das Gesetz keine Begrenzung vor. Sie gilt vielmehr so lange, als das Recht an einer Marke besteht. Insbesondere richtet sie sich nicht, wie die Beklagte anzunehmen scheint, ausschließlich nach dem ersten Eintrag. Dieser bildet nur einen, nicht aber den einzigen, möglicherweise den ersten, nicht aber den letzten Anlaß, von dem an jene Frist zu laufen beginnt. Der Fristenbeginn nach der ersten Eintragung zeichnet sich nur dadurch aus, daß die Marke einen Schutz erlangt, bevor sie erstmals gebraucht worden ist, es sich also nicht um eine Unterbrechung der Benutzung, sondern um eine Art Anlaufzeit handelt, innert welcher der Gebrauch vorbereitet werden kann. Die Eintragung wird in diesem Sinne dem Gebrauch, der sonst die Voraussetzung des Markenschutzes bildet, gleichgesetzt (vgl. MATTER zu Art. 9 MG S. 149). Dabei besteht aber kein Grund, einen Unterschied zwischen Ersteintragung und Neueintragung zu machen. Mit Ausnahme gewisser, hier außer Betracht fallender Erleichterungen (Art. 8 Abs. 2 MSchG) wird die Neueintragung einer Marke wie die erste Eintragung behandelt. Weshalb in bezug auf die Karenzfrist eine Ausnahme gemacht werden sollte, ist nicht einzusehen. Die gegen- teilige Auffassung der Beklagten würde zum widersinnigen Ergebnis führen, daß derjenige, der erstmals eine Marke hinterlegt, besser gestellt wäre, als derjenige, der im Falle der Erneuerung sich bereits früher einmal um den Schutz derselben Marke bemüht hätte. Die von der Beklagten hiefür angerufene Literatur bietet hiefür keine Stütze. Der einzige von der Beklagten namhaft gemachte Kommentar, der zu dieser Frage überhaupt Stellung nimmt, bejaht die Gleichbehandlung der Neueintragung mit der Ersteintragung auch hinsichtlich der Karenzfrist. Entgegen der Behauptung der Beklagten steht diese Kommentarstelle nicht im Widerspruch zur ersten Auflage noch zu den übrigen Kommentaren, die sich damit gar nicht befassen. Vielmehr handelt es sich um eine Ergänzung, die sich aus dem Wesen der Neueintragung einerseits und der Karenzfrist gemäß Art. 9 MSchG andererseits sinngemäß von selbst ergibt. Die Einwendung der Beklagten, nach dieser Auffassung könnte durch beliebige Neueintragungen die Schutzfrist von drei Jahren auf unbestimmte Zeit verlängert werden, ist nicht stichhaltig. Es wird damit übersehen, daß dieser Schutz dahinfällt, wenn der tatsächliche Gebrauch innert den drei Jahren – bei hinreichender Rechtfertigung auch etwas länger (Art. 9 Abs. 1 MSchG) – unterbleibt, mithin der Markenschutz während dieser Zeit insofern resolutiv bedingt ist (vgl. MATTER, Kommentar zu Art. 9 MSchG S. 149). Jede Neueintragung vermöchte danach jeweils nur einen vorübergehenden, ebenfalls resolutiv bedingten Schutz für weitere drei Jahre zu bewirken, während die Schutzwirkung für die vorangegangene

Zeit bei fehlendem Gebrauch dahinfiele. Schon von diesem Gesichtspunkte aus könnte durch fortlaufende Neueintragungen kein besseres Ergebnis erzielt werden, als wenn die letzte Eintragung erstmals vorgenommen worden wäre. Hievon abgesehen vermöchte ein Schleichweg, wie ihn die Beklagte schildert, als Rechtsmißbrauch gemäß Art. 2 ZGB ohnehin keinen Schutz zu finden. Im vorliegenden Fall fehlt für eine solche Annahme jede Grundlage. Gegenteils wäre es gerade hier nicht zu verstehen, wenn die Eintragung der Marke «Trenimon» vom 4. Juli 1959 nur deshalb, weil sie vor rund zwanzig Jahren bereits einmal – ohne dabei nach Meinung der Beklagten Gültigkeit erlangt zu haben – hinterlegt worden ist, vom Schutz der Karenzzeit gemäß Art. 9 MSchG ausgeschlossen sein sollte, der ihr unbestrittenermaßen zukäme, wenn die Eintragung vom 4. Juli 1959 erstmals erfolgt wäre, die Klägerin sich also vordem niemals um diese Sache bekümmert haben würde. Wie dargetan bietet weder Wortlaut noch Sinn des Gesetzes Raum für eine derartige Auslegung. Die Neueintragung vom 4. Juli 1959 ist daher hinsichtlich der Karenzzeit wie eine Ersteintragung zu behandeln, mit der Folge, daß die Marke «Trenimon» spätestens von diesem Zeitpunkt an während drei Jahren als geschützt galt ...

4. Der Markenrechtsschutz während der drei Jahre seit der Eintragung vom 4. Juli 1959 müßte für «Trenimon» allerdings dann versagt bleiben, wenn der Klägerin die Absicht des Gebrauchs gefehlt haben sollte. Die Beklagte behauptet dies, setzt sich damit jedoch schon mit ihrem eigenen in anderem Zusammenhang vorgetragenen Zugeständnis in Widerspruch, die schweizerische Marke «Trenimon» sei erst im August 1961 in Gebrauch genommen worden. Denn der tatsächliche Gebrauch spricht für das Bestehen einer entsprechenden Absicht auch im Zeitpunkt der Eintragung. Hievon abgesehen beruft sich die Klägerin mit Recht auf die Rechtsvermutung gemäß Art. 5 MSchG, die sich auf alle Merkmale der Schutzfähigkeit einer hinterlegten Marke, mithin auch auf die Gebrauchsabsicht erstreckt. Mit der bloßen Behauptung, die Klägerin habe die Marke «Trenimon» nur auf Vorrat angelegt und am 4. Juli 1959 routinemäßig erneuert, läßt sich die erwähnte Vermutung nicht zerstören. Die Tatsache, daß die Klägerin die Marke «Trenimon» noch innert der Karenzzeit von drei Jahren in Gebrauch genommen hat, stützt vielmehr diese Vermutung und widerlegt die gegenteilige Behauptung der Beklagten. Darüber hinaus hat die Klägerin durch eine Anzahl Belege den Nachweis erbracht, daß sie schon im Jahre 1960 um die Einführung ihres Erzeugnisses unter der angegebenen Marke bemüht war und schon dadurch nicht nur die Absicht des Gebrauchs, sondern – was in diesem Zusammenhang offen gelassen werden kann, im folgenden aber noch dargelegt werden soll – auch einen markenmäßigen Gebrauch vorgenommen hat. Selbst wenn daher die Marke «Trenimon» gemäß Darstellung der Beklagten erst Ende August 1961 in Gebrauch genommen worden sein sollte, fielen dies noch in die dreijährige Karenzzeit. Schon von diesem Gesichtspunkte aus käme ihr daher die Priorität gegenüber der Marke DRENISON zu, ungeachtet, ob und wie bereits vor deren Eintragung vom 17. Mai 1961 die Klägerin ihre Marke «Trenimon» gebraucht hätte.

5. Auf Grund der eingereichten Belege, deren Echtheit unbestritten ist, müßte aber auch – wenn es darauf ankäme – der Gebrauch der Marke «Trenimon» schon vor dem 17. Mai 1961 (Eintrag der Marke DRENISON) als genügend dargetan betrachtet werden. Denn wie aus den in Photokopie eingelegten Karteikarten der B. Ph. AG Zürich hervorgeht, hat sie «Trenimon» von Juni 1960 bis Mai 1961 in der Schweiz an Ärzte und Spitäler versandt. Wohl scheint es sich danach im Sommer 1960 zunächst nur um kleine Mengen gehandelt zu haben, die vorwiegend in Form von Ärzte-Gratis-Mustern zur

Erprobung versandt wurden. Indessen ist dies der Weg, auf dem Mittel der vorliegenden Art dem Gebrauch zugeführt zu werden pflegen. Wesentlich ist, daß diese Art der Einführung bereits markenmäßig, nämlich unter der eingetragenen Marke erfolgte und nicht bloß unter einer Nummernbezeichnung, mit der vielfach ein noch im Versuchsstadium stehendes Erzeugnis versehen wird. Der Annahme markenrechtlichen Gebrauchs steht auch nicht entgegen, daß das Mittel vorwiegend Spitalärzten zur Verfügung gestellt wurde, verbunden mit der Bitte, dieses Mittel zu erproben und ihre Erfahrungen damit der Klägerin bekanntzugeben. Nach der eigenen Darstellung der Beklagten ist das heute unter «Trenimon» vertriebene Mittel in erster Linie für den Gebrauch in Spitälern bestimmt. Im Hinblick darauf kann es entgegen der Einwendung der Beklagten auch nicht wesentlich sein, daß für den Vertrieb dieses Mittels vorerst keine Werbemittel, wie Verkaufsprospekte, Preislisten und dergleichen eingesetzt wurden, sondern sich die Klägerin darauf beschränkte, dieses Mittel unter Hinweis auf die hierüber erfolgten wissenschaftlichen Veröffentlichungen als Muster zu versenden. Diese Art der Einführung entsprach durchaus der von der Beklagten selber hervorgehobenen Besonderheit dieses Mittels und ist kein Grund, den Gebrauch dieser Marke zu verneinen. Namentlich ist auch dadurch die gesetzliche Vermutung dieses Gebrauchs gemäß Art. 5 MSchG, auf die sich die Klägerin zutreffend beruft, nicht zerstört. Sie wird vielmehr durch die übrigen Unterlagen gestützt, nicht zuletzt durch die in Photokopie eingereichte Versandanzeige vom 25. April 1961, wonach von der (deutschen) Klägerin an deren Zürcher Vertreterin eine Menge «Trenimon»-Erzeugnisse versandt worden ist, von der die Beklagte selber annimmt, daß sie «offenbar zum Verkauf geeignet gewesen sein» könnte. Sie bestreitet zwar, daß hievon vor dem Stichtag, gemeint vor dem 17. Mai 1961, irgend etwas feilgehalten oder gar verkauft worden sei. Wie es sich damit verhält, kann jedoch dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn es, was wenig wahrscheinlich ist, der Klägerin bzw. ihrer Zürcher Vertriebsstelle nicht gelungen sein sollte, diese Ware oder wenigstens einen Teil davon bis zum 17. Mai 1961, also innert der noch verbliebenen drei Wochen zu vertreiben, stünde dies der Annahme des markenmäßigen Gebrauchs nicht entgegen. Die Priorität dieser Marke gegenüber derjenigen der Beklagten müßte daher auch unter diesem Gesichtswinkel bejaht werden ...

7. Die Beklagte verneint die Verwechselbarkeit der beiden Marken schließlich mit dem Hinweis auf den verschiedenen Anwendungsbereich und die verschiedenen Anwendungsformen der unter den strittigen Marken vertriebenen Mittel. DRENISON werde ausschließlich äußerlich und nur für Hautkrankheiten verwendet sowie in Form von Salben und Cremes, in der Regel zur ambulanten Behandlung abgegeben, während «Trenimon» ein ausschließlich innerliches Mittel für Schwerkranke zwecks Verhinderung des weitem Wucherns von Krebszellen sei, in Ampullen- und Kapselform abgegeben werde und in aller Regel bloß zur Behandlung von hospitalisierten Patienten verwendet werde. Sinngemäß bestreitet die Beklagte mit diesen Ausführungen die Warenähnlichkeit gemäß Art. 6 Abs. 3 MSchG, wonach die Bestimmung über die Unterscheidbarkeit der Marken (Art. 6 Abs. 1 MSchG) keine Anwendung auf Marken findet, welche für Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, «die ihrer Natur nach von den mit der schon hinterlegten Marke versehenen gänzlich abweichen». Aus dieser Bestimmung ergibt sich jedoch, daß es weder auf den Anwendungsbereich noch auf die Anwendungsform oder die Anwendungsweise eines Erzeugnisses, sondern auf dessen Natur ankommt. Auf diesem Boden steht auch die Rechtsprechung. «Es genügt für die Verneinung der Warenverschiedenheit, daß die allgemeine Richtung der Zweckbestimmung dieselbe ist oder

eine gewisse Verwandtschaft aufweist» (BGE 77 II S.337 oben). Im vorliegenden Fall ist diese Verwandtschaft zu bejahen, und zwar selbst dann, wenn nach der von der Beklagten vertretenen – von der Klägerin bestrittenen – Auffassung die beiden sich gegenüberstehenden Marken nur gerade auf die heute bereits in Gebrauch genommenen Erzeugnisse bezogen werden dürften. In beiden Fällen handelt es sich um Pharmazeutika; im Gegensatz etwa zu Farben und anderen chemischen Erzeugnissen, die möglicherweise von den gleichen Firmen hergestellt werden. Es ginge zu weit, den Markenschutz bei Heilmitteln noch von deren Indikationen und Anwendungsformen abhängig zu machen. Dies würde zu einer unerwünschten, in ihrem Ausmaße kaum mehr zu überblickenden Aufspaltung von Markenrechten führen, deren Abgrenzung schließlich nur noch unter Beizug von Fachleuten möglich wäre. Das kann nicht im Sinne der Bestimmung von Art. 6 Abs. 3 MSchG liegen, wie sie nach herrschender Rechtsprechung verstanden wird. Hievon abgesehen können entgegen der Auffassung der Beklagten die Warenverzeichnisse, für welche die Marken eingetragen sind, nicht außer acht gelassen werden. Diese beschlagen im vorliegenden Fall sowohl bei «Trenimon» als auch bei DRENISON Heilmittel für Menschen und Tiere schlechthin. So gesehen, steht die Gleichartigkeit der Waren, für welche die Parteien ihre Marken eingetragen haben, außer Frage.

MSchG Art. 6 Abs. 1, Art. 24 lit. c

Der Marke PERTUSSIN kommt wegen besonderer Verkehrsgeltung trotz Annäherung an eine Sachbezeichnung eine erhöhte Schutzwirkung zu. Die Marken PERTUSSIN und LETUSIN für Heilmittel sind verwechselbar.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 27. Juni 1962 i. S. E. AG gegen E. L. & Co.

1. Die Klägerin ist Inhaberin der Marke PERTUSSIN, die seit 1899 im schweizerischen Markenregister und seit 1925 im internationalen Register eingetragen ist. Der Schutzbereich dieser Marke umfaßt gemäß Registereintrag: «remèdes, produits chimiques employés pour les buts médicaux et hygiéniques, drogues et préparations pharmaceutiques, plâtres, pansements, insecticides, désinfectants, préparations pour conserver les aliments».

Bekannt ist unter der Marke PERTUSSIN ein Hustenmittel geworden, das in Form von Sirup, daneben als Tropfen, Balsam, Salbe, Bonbons oder Zäpfchen abgegeben wird. Dieses Mittel ist in Drogerien und Apotheken erhältlich. Einem Rezeptzwang unterliegt es nicht. Am 6. Juli 1961 ließ die Beklagte die Marke LETUSIN für «pharmazeutische und veterinärische Präparate und Substanzen; medizinische Präparate für die Behandlung der Luftwege» eintragen. In der Schweiz hat diese Marke bisher noch keine Verwendung gefunden. Mit der vorliegenden Klage verlangt die Klägerin, die Marke LETUSIN sei als ungültig zu erklären und deren Benutzung zu untersagen. Die Beklagte widersetzt sich diesen Begehren.

2. Nach Art. 6 des Markenschutzgesetzes muß sich die zur Hinterlegung gelangende Marke durch wesentliche Merkmale von denjenigen Marken unterscheiden, deren Eintragung schon erfolgt ist. Mit dieser Bestimmung soll eine Irreführung der maßgeblichen Abnehmer verhindert werden. Für die Annahme einer Irreführung genügt es, wenn Wortklang oder Schriftbild gleichartig sind. Maßgebend ist der Gesamteindruck. Der

Wortklang wird bestimmt durch die Silbenzahl, Kadenz und Aufeinanderfolge der sonoren Vokale (BGE 88 II 465), das Schriftbild durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben. Von diesen allgemeinen Grundsätzen aus gesehen kommen sich die beiden Marken LETUSIN und PERTUSSIN sehr nahe. Silbenmaß, Kadenz und Aufeinanderfolge der sonoren Vokale (e – u – i) sind die gleichen. Die zwei letzten Silben sind beinahe identisch. Der Umstand, daß bei der einen Marke nur ein «s», bei der anderen «ss» (-tusin und -tussin) geschrieben wird, fällt weder klanglich noch optisch ins Gewicht und kann leicht überhört oder übersehen werden. Bei der ersten Silbe herrscht sodann der gemeinsame Vokal «e» vor, so daß die noch verbleibenden Unterscheidungsmerkmale, nämlich die verschiedenen Anfangsbuchstaben «P» und «L», sowie das zusätzlich dem «e» nachfolgende «r» bei PERTUSSIN den Gesamteindruck kaum mehr zu beeinflussen vermögen. Daß in der englischen Aussprache die beiden Markennamen sich verschieden aussprechen, mag wohl erklären, weshalb sie in England gemäß Vorbringen der Beklagten nebeneinander zugelassen sind; für die schweizerischen Verhältnisse, die bei der vorliegenden Beurteilung allein zu berücksichtigen sind, ist dies jedoch ohne Bedeutung. Hinsichtlich der in der Schweiz anerkannten Amtssprachen kann entgegen der Behauptung der Beklagten nicht gesagt werden, daß die Aussprache beider Marken genügend differenziert sei, um eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 6 MSchG auszuschließen. Hieran vermag auch die Behauptung der Beklagten nichts zu ändern, wonach LETUSIN durch den Stamm «Letus», PERTUSSIN dagegen durch die Endung «tussin» gekennzeichnet sei. Diese Unterscheidung ist nicht erkennbar und steht zudem im Widerspruch zur vorangehenden Ausführung der Beklagten, wonach sich LETUSIN aus den Bestandteilen «LE» und «TUSIN» zusammensetze und die allfällige Ähnlichkeit beider Marken auf die Tatsache zurückzuführen sei, daß sich beide deutlich an das Wort «tussis» anlehnen.

Ebensowenig erkennbar ist, daß nach dem weiteren Vorbringen der Beklagten die Anfangsbuchstaben «LE» bei LETUSIN sich auf das Präparat selbst bezögen, nämlich auf Levopropoxyphene, wobei die Vorsilben «levo» sich vom lateinischen Wort «laevo» (links) ableite, was auf die linksdrehende Form der Propoxypheneverbindung hindeute. Auf einen so weit hergeleiteten Sinn läßt die Kurzbezeichnung «LE» nicht schließen, zumal der lateinische Ausdruck «laevo» ebensogut mit «la» hätte gekürzt werden können, was in der englisch-amerikanischen Aussprache dem Doppelvokal «ae» noch besser als «e» entsprochen hätte.

3. Zur Hauptsache wendet die Beklagte ein, die Marke PERTUSSIN nähere sich einer Sachbezeichnung und sei daher als schwaches Zeichen anzusehen, auf das die üblichen Regeln zur Verhinderung der Verwechslungsgefahr nicht zur Anwendung gelangen könnten. PERTUSSIN leite sich nämlich aus dem lateinischen «pertussis» und dem italienischen «pertosse» ab, was beides Keuchhusten heiße. Mindestens weise der Hauptbestandteil der Marke «-TUSSIN» auf die in lateinischer, italienischer und französischer Sprache bekannte Bezeichnung für Husten (tussis, tosse, toux bzw. tousser) hin. Die Klägerin läßt dies nicht gelten, mit der Einwendung, im deutschen Sprachgebrauch klinge PERTUSSIN weder an Keuchhusten noch an Husten an, aber auch das französische toux werde nicht mit «tussin» in Verbindung gebracht, und was das lateinische «tussis» anbelange, so werde dieses Wort vom Publikum nicht verstanden. Soweit die Endung «-TUSSIN» in Frage steht, kann der Betrachtungsweise der Klägerin jedoch nicht gefolgt werden. Zunächst kommt es auf den deutschen Sprachgebrauch allein nicht an. Jeder Schweizer durchschnittlicher Bildung wird ohne weiteres «tussin» mit dem französischen

«toux» oder «tousser» in Verbindung bringen. Die Klägerin fördert dies in ihrer Reklame selbst mit dem Schlagwort: «Si vous toussiez, PERTUSSIN». Auch der italienische Ausdruck «tosse» für Husten darf als weitgehend bekannt vorausgesetzt werden. Indessen ginge es zu weit, die ganze Marke PERTUSSIN als Sachbezeichnung für Keuchhustenmittel anzusehen. Das lateinische Wort «pertussis» wird kaum über den Kreis von Fachleuten hinaus bekannt sein. Das gleiche ist hinsichtlich der italienischen Bezeichnung «pertosse» anzunehmen, die auch nach dem von der Beklagten angeführten Wörterbuch einem medizinischen Fachausdruck entspricht, während sonst für Keuchhusten im italienischen Sprachgebiet der Ausdruck «tosse canina» gebräuchlich ist und in französischer Sprache die Bezeichnung «coqueluche» verwendet wird. Von einer Monopolisierung der Sachbezeichnung für Keuchhusten, wie die Beklagte es behauptet, kann danach nicht gesprochen werden. Zudem wird das unter der Marke PERTUSSIN vertriebene Erzeugnis auch nicht in erster Linie oder gar ausschließlich als Keuchhustenmittel, sondern allgemein zur Behandlung der Atemwege angepriesen und gebraucht. Es ist deshalb davon auszugehen, daß nur die Endung «-TUSSIN» sich einer Sachbezeichnung nähert. Dieser Umstand wäre an sich geeignet, die Schutzkraft der klägerischen Marke zu mindern, mit der Folge, daß an abweichende Merkmale anderer Marken weniger hohe Anforderungen gestellt werden müßten.

4. Andererseits sind aber wieder um so größere Abweichungen in der Markenbezeichnung zu verlangen, je näher die Anwendungsgebiete der damit gekennzeichneten Erzeugnisse liegen. Im vorliegenden Fall steht fest, daß sowohl PERTUSSIN als auch LETUSIN im besonderen für Mittel gegen die Erkrankung der Luftwege verwendet werden bzw. vorgesehen sind. Angesichts dieser Gleichartigkeit der Indikation ist die Gefahr von Verwechslungen der beiden Marken wiederum entsprechend größer. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob diese verstärkte Schutzwirkung nur in bezug auf die genannten Mittel zu gelten habe und von diesem Gesichtspunkte aus der Einwendung der Beklagten Rechnung zu tragen sei, wonach das mit dem zweiten Klagebegehren beantragte Verbot der Marke LETUSIN für den geschäftlichen Verkehr schlechthin nicht zu weit gehe. Diese Frage erledigt sich jedoch im Hinblick auf die noch darzulegende Verkehrsgeltung der Marke PERTUSSIN, auf Grund welcher diese einen vermehrten Schutz schlechthin beanspruchen kann.

5. Eine erhöhte Verkehrsgeltung der Marke PERTUSSIN macht die Klägerin geltend mit dem Hinweis auf die weltweite Verbreitung (insgesamt soll PERTUSSIN in 170 Ländern eingetragen sein), den jahrzehntelangen Gebrauch (über 50 Jahre in der Schweiz) sowie die regelmäßige, intensive Reklame, durch die das genannte Hustenmittel beim Publikum bekanntgemacht worden sei. Der jährliche Umsatz in der Schweiz übersteige Fr. 100 000.—. Dieses Vorbringen ist im wesentlichen nicht bestritten und wird durch die Feststellung des fachkundigen Richters bestätigt, wonach PERTUSSIN neben Farnel und Ipedrin einer der am meisten gebrauchten Hustensirupe sei, seit Jahrzehnten eine große Verbreitung und dadurch erhöhte Verkehrsgeltung erlangt habe. In der Duplik wendet die Beklagte zwar ein, PERTUSSIN sei dem Publikum nur im Zusammenhang mit der Ausstattung, in dessen Verbindung dieses Erzeugnis vertrieben werde, besonders bekannt geworden; in dieser Beziehung unterscheide sich aber LETUSIN wesentlich von der klägerischen Marke. Diese Einwendung wäre jedoch nur dann von Belang, wenn angenommen werden könnte, daß ohne die voneinander abweichenden Ausstattungen der beiden Markenerzeugnisse die Bezeichnung PERTUSSIN keine Verkehrsgeltung hätte. Das ist im Hinblick auf die erwähnten Feststellungen zu verneinen. Der jahrzehntelange

Gebrauch und die große Verbreitung der klägerischen Marke waren an sich durchaus geeignet, auch den Namen PERTUSSIN für sich allein im Verkehr durchzusetzen. Wie weit die Besonderheit der Ausstattung gemäß Darlegung der Beklagten «als mitbegründendes Element der Notorietät und Durchsetzung» mitgeholfen hat, läßt sich wohl kaum auseinanderhalten und kann auch dahingestellt bleiben. Denn jedenfalls besteht kein Anlaß zur Annahme – und wird auch nicht behauptet –, daß etwa bei einer allfälligen Änderung der Ausstattung die Verkehrsgeltung der Marke PERTUSSIN dahinfiele, diese also ausschließlich von der Ausstattung abhänge. Vielmehr ist unabhängig davon dieser Marke eine erhöhte Kennzeichnungskraft beizumessen, derzufolge ihr trotz der Teilanlehnung an eine Sachbezeichnung (-TUSSIN) ein entsprechend stärkerer Schutz zukommt.

6. Die Beklagte wendet weiter ein, die mit der Verkehrsgeltung verbundene Stärkung der Marke PERTUSSIN verliere sich wieder dadurch, daß zahlreiche andere Marken auf dem Markt seien, die sich ihr durch die Verwendung des gleichen Stammes «-tussin» oder «-tussis» ähneln. Wie aus dem von der Beklagten eingereichten Bericht der «Documentation GALENICA Bern» vom 6. Juni 1963 indessen hervorgeht, werden von den mit der Klageantwort namhaft gemachten Marken – soweit sie für eine Verwechslungsgefahr überhaupt in Frage kommen – lediglich NOVOTUSSIN, CENTUSSIN und BRONTUSSIN in der Schweiz verwendet. Die übrigen Marken mit gleichlautenden Endungen sind nur im Ausland oder überhaupt nicht im Gebrauch, scheiden also für die Beurteilung von vornherein aus. Die Marke «CENTUSSIN», die der klägerischen Marke PERTUSSIN am nächsten käme, wurde indessen gemäß Bericht des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 14. März 1962 im Register wieder gelöscht, und zwar nach unwidersprochenem Vorbringen der Klägerin auf deren Einsprache hin. Zu Unrecht vertritt die Beklagte die Auffassung, daß ungeachtet dieser Löschung der Gebrauch der genannten Marke in der Schweiz – als Hauspezialität einer Basler Apotheke – zu berücksichtigen sei. Indem die Klägerin die Löschung jener Marke bewirkte, hat sie genügend getan, um ihre Marke zu schützen. Auch wenn die Marke CENTUSSIN trotz Löschung im Markenregister gleichwohl benutzt wird, gibt dies Dritten kein Recht, hieraus etwas gegen die Schutzkraft PERTUSSIN's abzuleiten. Dies gilt um so mehr, als der behauptete Gebrauch der Marke CENTUSSIN offenbar nur sehr beschränkt ist; gemäß einem Bericht der Internationalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) in Bern vom 6. März 1962 ist dort kein Präparat der genannten Marke registriert. Es verbleiben danach nur noch die Marken BRONTUSSIN und NOVOTUSSIN, die der klägerischen Marke gegenüberstehen. Beide unterscheiden sich aber durch die Verschiedenheit des ersten Vokals (o statt e) sowie – bei NOVOTUSSIN – zudem durch die Silbenzahl und Kadenz bereits so deutlich von PERTUSSIN, daß schon dadurch dessen Schutzwirkung nicht beeinträchtigt wird. Es braucht daher nicht untersucht zu werden, ob NOVOTUSSIN gemäß dem Vorbringen der Klägerin Codein enthalte, für den Vertrieb deshalb einer Genehmigung durch die IKS bedürfte, eine solche aber nicht vorliege, der Verkauf somit widerrechtlich wäre und aus diesem Grunde hier nicht berücksichtigt werden dürfe. BRONTUSSIN wird sodann nur für ein Erzeugnis auf veterinärmedizinischem Gebiet (als Tierheilmittel gegen Dämpfigkeit der Pferde) benutzt. Zwar ist damit die genannte Marke dem Schutzbereich der klägerischen Marke nicht entzogen im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG, da hierfür das eingetragene Warenregister maßgeblich bleibt. Doch ist ein so großer Abstand zwischen den verschiedenen Verwendungsgebieten (Hustenmittel und Tierheilmittel) innerhalb des weit gespannten Rahmens der Pharmazeutika dazu angetan, sich auf die Anforderungen an die Unter-

scheidungskraft zweier Marken auszuwirken. So gesehen erscheint die klangliche Verschiedenheit des ersten Vokales bei den Marken BRONTUSSIN und PERTUSSIN als genügendes Unterscheidungsmerkmal. Zusammengefaßt kann der Klägerin nicht vorgehalten werden, sie habe andere Marken geduldet, die dem PERTUSSIN ebenso nahe kämen wie LETUSIN.

7. Ist nach dem Gesagten die erhöhte Verkehrsgeltung für die klägerische Marke PERTUSSIN durch andere Marken nicht geschwächt, so bleibt es bei der ihr zuerkannten erhöhten Schutzwirkung. Unter diesem Gesichtswinkel erweist sich aber die Marke der Beklagten, LETUSIN, als verwechslungsfähig. Unerheblich ist dabei der Hinweis der Beklagten, daß das unter dieser Marke vertriebene Erzeugnis in den Vereinigten Staaten von Amerika rezeptpflichtig sei und in der Schweiz voraussichtlich ebenfalls unter die Rezeptpflicht fallen werde, während PERTUSSIN einer solchen nicht unterworfen sei. Einmal wäre es der Beklagten, wenn ihre Marke zugelassen würde, unbenommen, früher oder später unter der gleichen Bezeichnung ebenfalls ein rezeptfreies Hustenmittel oder ein anderes Heilmittel auf den Markt zu bringen. Hievon abgesehen würde gemäß unbestrittener Einwendung der Klägerin LETUSIN höchstens unter die Mittel mit beschränkter Rezeptpflicht, in der sog. Liste B, eingereiht. Dies würde den wiederholten Bezug eines solchen Erzeugnisses auf Grund desselben, nur einmal ausgestellten Rezeptes zulassen. Laut Bestätigung des fachkundigen Richters wird dabei in der Praxis im Nachverkauf des beschränkt rezeptpflichtigen Mittels an denselben Kunden oft auf die Vorweisung des Rezeptes überhaupt verzichtet. Es sind daher bei der Beurteilung der Verwechslungsfähigkeit entgegen der Ansicht der Beklagten nicht nur Ärzte als letzte Abnehmer in Betracht zu ziehen, sondern eine viel breitere Schicht von Bezüglern, allenfalls sogar Kinder, bei denen eine weniger hohe Aufmerksamkeit hinsichtlich der Unterscheidung zweier Marken erwartet werden darf. Unter diesen Umständen ist die Verwechselbarkeit der beiden Marken PERTUSSIN und LETUSIN zu bejahen, zumal auf den bloßen Gedächtniseindruck abgestellt werden muß. Das führt zur Gutheißung der Klage.

MSchG Art. 9

Der klagende Markeninhaber hat zu beweisen, daß er die Marke in der Schweiz gebraucht.

Voraussetzungen dafür, daß ein stellvertretender Gebrauch der Marke durch einen Dritten dem Markeninhaber angerechnet werden kann.

SJZ 59, S. 311 ff., Urteil des Obergerichtes des Kantons Appenzel-Außerrhoden vom 30. Oktober 1961.

Aus der Vorschrift des Art. 9 MSchG ist zu entnehmen, daß der Schutz der Marke grundsätzlich vom Gebrauch durch den Inhaber abhängig ist (BGE 62 II 61). Wird das Zeichen während einer bestimmten Frist (drei Jahre) nicht benützt, so fällt der gesetzliche Schutz dahin. Die Führung eines nur unwesentlich abweichenden Zeichens gilt als Gebrauch des eingetragenen Zeichens, dessen Löschung wegen Nichtgebrauchs ausgeschlossen ist (Abs. 3 des Art. 9 und Komm. DAVID, N. 1 und 12 zum zit. Artikel). Die Klägerin hat den Beweis dafür zu leisten, daß sie ihre geschützte Marke in der Schweiz gebraucht hat. Sie behauptet nicht etwa, daß sie die fragliche Marke in der Schweiz selbst verwendet habe. Vielmehr beruft sie sich darauf, daß ihre Warenzeichen allein

durch die Firma M. in Bad Soden (Taunus) verwertet werden und daß die gleichlautende Firma in Zürich den Vertrieb der Präparate der Firma M., Bad Soden, in der Schweiz besorge. Seitens der Klägerin wird unter Berufung auf TROLLER (S.287 ff.) geltend gemacht, daß der Gebrauch durch die Firma M. in Zürich als Stellvertreter ihr als Markeninhaberin anzurechnen sei.

Unter bestimmten Voraussetzungen wird der Gebrauch der Marke durch einen Dritten dem Markeninhaber als eigene Benützung angerechnet, so daß von einem stellvertretenden Gebrauch gesprochen wird, so z.B. wenn ein Dritter das Produkt des Markeninhabers umpackt und die Marke anbringt. Dies hat das Bundesgericht bei Markenlizenzverträgen anerkannt (TROLLER, S.287/288; BGE 72 II 426 ff. und 61 II 61 ff.). Als stellvertretender Gebrauch kann auch der Verkauf von Markenwaren im Inland durch Firmen betrachtet werden, welche die Produkte im Ausland gekauft und sie unabhängig vom Willen des Markeninhabers in der Schweiz in Verkehr gebracht haben (TROLLER, S.289, und BGE 83 II 467: «Der Markeninhaber kann sich Dritten gegenüber auf den Gebrauch der Marke durch den Erwerber der damit versehenen Ware ebenfalls berufen»).

Zum Beweis für den behaupteten stellvertretenden Gebrauch ihrer Marke durch die Firma M., Zürich, stützt sich die Klägerin auf die eingelegte Photokopie eines Briefes dieser Firma vom 31. August 1961 an den Patentanwalt, worin erklärt wird, daß die Warenzeichen der Klägerin allein durch die Firma M. in Bad Soden (Taunus) ausgewertet werden und daß die schweizerische Firma M. in Zürich den Vertrieb der letzteren Firma in der Schweiz besorge. Dieses Schreiben genügt jedoch nicht als Beweis für den stellvertretenden Gebrauch der Marke der Klägerin durch die Firma M. in Zürich. Das Bestehen eines Lizenzvertrages zwischen der Klägerin und einer der beiden Firmen M. wird nicht behauptet. Es fehlt aber auch ein Beweis für eine anderweitige vertragliche Vereinbarung der Klägerin über den Gebrauch ihrer Marke durch die Firmen M. Die Klägerin hätte darzutun, daß sie die Firma M. in Zürich beauftragt hat, die Marke an ihrer Stelle zu gebrauchen und ihre Produkte unter ihrer Marke zu vertreiben. Die Vorlage einer Briefkopie der Firma M. in Zürich kann nicht als genügender Beweis für einen stellvertretenden Gebrauch der Marke der Klägerin durch diese Firma angesehen werden. Dieser Beweis könnte nur durch Vorlegung entsprechender vertraglicher Vereinbarungen erbracht werden. Fehlt aber ein Beweis für einen Gebrauch der fraglichen Marke durch die Klägerin selbst, wie auch für einen stellvertretenden Gebrauch der Marke durch einen Dritten, der der Klägerin angerechnet werden könnte, so mangelt es an einer Voraussetzung für die Klage wegen Markenverletzung.

MSchG Art. 11 Abs. 1, Art. 24 lit. c

Der Inhaber der schweizerischen Marke kann sich der Nachmachung oder Nachahmung seiner Marke selbst dann widersetzen, wenn sie im Ausland rechtmäßig angebracht und gebraucht worden ist, auch wenn die verkaufte, feilgehaltene oder in Verkehr gebrachte Ware seinen eigenen Erzeugnissen qualitativ ebenbürtig ist und aus einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen herrührt, sofern die Marke in der Schweiz nur durch ihn hinterlegt worden ist.

Beweislast bei behaupteter Nichtigkeit der Markenübertragung – originärer Erwerb 5 Jahre nach der Löschung möglich.

BGE 89 II 96 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. April 1963 i. S. Torre und Arts Ménagers S.A. gegen Columbia Gramophone Company Ltd. und The Gramophone Company Ltd.

A. 1. Die Gesellschaft Columbia Gramophone Company Ltd., die ihren Sitz in Hayes (Middlesex, Großbritannien) hat, ist Inhaberin folgender, beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum eingetragener Marken:

- der Wortmarke Nr. 158095 «Columbia», hinterlegt am 29. September 1955 in Erneuerung der erstmals am 7. Oktober 1935 hinterlegten Marke Nr. 86797;
- Der Bildmarke Nr. 107786, bestehend aus dem Bild zweier Doppelnoten (Twin notes), hinterlegt am 15. März 1944 in Erneuerung der erstmals am 30. Juli 1924 hinterlegten Marke Nr. 56892;
- der kombinierten Marke Nr. 107787 (bei der die Ausdrücke Columbia Gramofonola in einem um die beiden Doppelnoten gezogenen Kreis enthalten sind), hinterlegt am 15. März 1944 in Erneuerung der erstmals am 30. Juli 1934 hinterlegten Marke Nr. 56893.

Diese Marken beziehen sich insbesondere auf Apparate zur Aufnahme und Wiedergabe von Tönen. Die beiden letzteren Marken waren ursprünglich am 4. bzw. 9. September 1920 unter den Nr. 47648 und 49970 von der amerikanischen Gesellschaft Columbia Gramophone Manufacturing Company in Bridgeport (Connecticut) hinterlegt worden, die sie um 1923 im Zusammenhang mit dem Erwerb der Aktien ihrer englischen Tochtergesellschaft durch eine britische Gruppe auf die gegenwärtigen Inhaber übertragen hat. Die Eintragung von 1924 bezieht sich auf eine «Übertragung mit Gebrauchsausdehnung» der Marken Nr. 47648 und 49970.

2. Die Gesellschaft The Gramophone Company Ltd., deren Sitz sich ebenfalls in Hayes befindet, ist Inhaberin zweier kombinierter Marken, die aus der Darstellung eines Hundes vor einem Grammophon und den Worten «His Master's Voice» bestehen; die erste ist am 8. Mai 1943 unter der Nr. 104922, die andere am 22. Januar 1959 unter der Nr. 173841 hinterlegt worden; die letztere stellt eine Erneuerung der ersten Hinterlegung dar und bezieht sich ausdrücklich auf Schallplatten und Tonbänder.

3. Die beiden Gesellschaften haben festgestellt, daß in den von der Firma «Aux Arts Ménagers S.A.» und dem Kaufmann Armand Torre in Genf, Neuchâtel und Lausanne betriebenen Ladengeschäften aus Amerika importierte Schallplatten verkauft werden, die mit den vorstehend erwähnten Marken versehen sind. Sie sind sofort (vgl. Schweizerische Mitteilungen 1960, S. 175 ff. betreffend vorsorgliche Maßnahmen) wie auch in anderen Fällen (vgl. Schweizerische Mitteilungen 1959, S. 159 ff.) dagegen vorgegangen, stießen jedoch trotz mehrerer Verwarnungen auf Ablehnung ...

C. Am 21. März 1959 erhob die Columbia Gramophone Company Ltd. Klage gegen Torre und die Firma Arts Ménagers S.A. mit dem Antrag, den Beklagten zu verbieten, amerikanische Schallplatten, die mit von ihr in der Schweiz hinterlegten Marken oder einem wesentlichen Bestandteil derselben versehen sind, einzuführen und in der Schweiz zu verkaufen und zu vertreiben, die Beschlagnahme und Vernichtung des vorhandenen Vorrates anzuordnen und die Beklagte zu Schadenersatz in Höhe von 25000 Fr. zu verurteilen. Die Firma The Gramophone Company Ltd. hat am 25. Juni 1959 gegen die

gleichen Personen mit entsprechenden Anträgen Klage erhoben. Die beiden Sachen sind verbunden worden.

Die Klägerinnen sind Tochtergesellschaften des englischen Konzerns Electric and Musical Industries Ltd. (EMI). Sie führen aus, daß sie mit den amerikanischen Firmen Radio Corporation of America (RCA) und Columbia Connecticut, die in den Vereinigten Staaten Inhaber der Marken «His Master's Voice» und «Columbia» sind, nichts gemein haben. Daß bis zum 31. März 1957, außerhalb jeder Konzernbeziehung, ein Matrizenaustausch stattgefunden habe, sei unbeachtlich. Die schweizerische Gesellschaft EMI AG importiere die von den beiden englischen Tochtergesellschaften hergestellten Schallplatten; diese wickle ihre Geschäfte ausschließlich mit den Firmen Pianohaus Jecklin & Cie. in Zürich und Hug & Cie. in Basel ab, welche die Ware über Vereinigungen von Großhändlern und Einzelhändlern zu Mindestpreisen vertreiben. Die Beklagten haben Klageabweisung beantragt und im Wege der Widerklage Einstellung der Boykottmaßnahmen und Zahlung von Fr. 200 000.— Schadenersatz gefordert.

D. Mit Urteil vom 26. Oktober 1962 hat die Cour de Justice de Genève das Inverkehrsetzen von mit den Marken der Klägerinnen oder mit einem wesentlichen Bestandteil derselben versehenen amerikanischen Schallplatten in der Schweiz für unrechtmäßig erklärt. Sie hat die Beschlagnahme und Zerstörung der sich im Besitz der Beklagten befindenden Schallplatten (vorbehaltlich ihrer von einem Gerichtsvollzieher zu kontrollierenden Versendung nach den Vereinigten Staaten) und die Veröffentlichung des Urteils angeordnet. Das Gericht hat die Festsetzung des beantragten Schadenersatzes vorbehalten und einen Sachverständigen beauftragt; zur Widerklage hat es nicht Stellung genommen (Art. 57 des Genfer Gesetzes über die Gerichtsorganisation).

E. Das Bundesgericht hat die gegen dieses Urteil gerichtete Berufung der Beklagten abgewiesen und u. a. die folgenden Erwägungen angestellt:

1./2. ...

3. Gemäß Art. 24c MSchG wird auf dem Wege des Zivilprozesses verfolgt, wer Erzeugnisse oder Waren verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt, von denen er weiß, daß sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrigerweise angebrachten Marke versehen sind; dies gilt jedenfalls dann, wenn das Publikum über deren Herkunft getäuscht werden kann (BGE 86 II 279 und die dort zitierten Entscheidungen).

Bei Auslegung dieser Bestimmung hat das Bundesgericht das Prinzip der Universalität der Marke aufgegeben und sich dem Territorialitätsprinzip angeschlossen, das fast überall im Ausland und in der gegenwärtigen Schweizer Lehre anerkannt ist (BGE 78 II 164; 85 IV 53; 86 II 272; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 133 ff.; MATTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., S. 52). Nach dieser Rechtsprechung gewährt die in der Schweiz eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, sie im Inland zu benutzen; ihr Schutz ist auf den Geltungsbereich des Gesetzes beschränkt. Wenn daher der Rechtsinhaber sich auch nicht der Benutzung seiner Marke durch ein anderes Unternehmen im Ausland widersetzen kann, so kann er dies von dem Zeitpunkt an, wo die Marke auf dem Schweizer Markt erscheint, selbst wenn sie im Ausland rechtmäßig angebracht und benutzt worden ist; er allein genießt in der Schweiz den gesetzlichen Schutz.

Funktion der Marke ist es, den Hersteller und sein Unternehmen durch eine Herkunftsangabe zu bezeichnen (damit ist nicht die Herkunftsbezeichnung des Art. 18

MSchG gemeint: BGE 86 II 277); es kommt dabei wenig auf die Qualität der mit der gleichen Marke versehenen Erzeugnisse (BGE 78 II 172 und die dort zitierten Entscheidungen) oder die wirtschaftlichen Beziehungen an, die zwischen den Markeninhabern in der Schweiz und im Ausland bestehen, falls die Marke in der Schweiz nur von einem dieser Inhaber hinterlegt ist.

Zweifellos kann ein Kartell auf diese Weise das Markenrecht dazu benutzen, in wirksamer Weise eine territoriale Aufteilung der Absatzwege unter seinen Mitgliedern vorzunehmen und die Kartellvereinbarung, ihre Ausschließlichkeitsklauseln und die Organisation privater Monopole auf vertraglicher Ebene und mit Hilfe obligatorischer Rechte durch einen Schutz mit absoluter Wirkung verstärken. Dies ist zwar nicht Zweck des Urheberrechts und des gewerblichen Rechtsschutzes (BGE 85 II 442; 86 II 284), aber eine unvermeidbare Folge des Territorialitätsprinzips, die, wie es scheint, vom Gesetzgeber beabsichtigt wurde (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die privatrechtliche Wirtschaftsfreiheit kann übrigens durch geeignete rechtliche Bestimmungen geschützt werden (Art. 28 ZGB). Aus den vorstehenden Gründen können sich die Klägerinnen, wenn sie in der Schweiz Inhaber der Marken sind, auf die sie sich berufen, der Nachmachung oder Nachahmung dieser Marken selbst dann widersetzen, wenn die verkaufte, feilgehaltene oder in Verkehr gebrachte Ware mit ihren eigenen Erzeugnissen identisch ist, aus mit ihnen wirtschaftlich verbundenen Unternehmen herrührt oder mit einer rechtmäßig im Ausland angebrachten Marke versehen ist.

4. a) Wie bereits in erster Instanz machen die Beklagten geltend, daß die Übertragung der Bildmarke Nr. 107786 «Twin notes» und der kombinierten Marke Nr. 107787 «Columbia Grafonola» auf eine der Klägerinnen, nämlich die englische Gesellschaft Columbia Gramophone Company Ltd., wegen Nichtbeachtung des Art. 11 MSchG in seiner alten Fassung nichtig gewesen sei (vgl. BGE 58 II 181; 61 II 61).

Das angefochtene Urteil hat nicht geprüft, ob diese Gesellschaft, wie sie behauptet und wozu sie Beweis anbietet, den in der Schweiz belegenen Teil des amerikanischen Geschäftsbetriebs der Columbia Connecticut erworben hat. Es hat vielmehr die Gültigkeit der Marke aus anderen Gründen angenommen. Man kann daher weder sagen, daß die Klägerinnen einen ihr obliegenden Beweis gegenüber der Verwaltung nicht habe erbringen können, noch daß das Kantonsgericht es zu Unrecht unterlassen habe, ihr die Beweislast aufzuerlegen. Man könnte dem Gericht höchstens dann vorwerfen, den Sachverhalt unvollständig festgestellt zu haben, wenn es sich erweisen würde, daß die Gründe seiner Entscheidung nicht stichhaltig sind und die streitige Frage demzufolge entscheidungserheblich wäre. Wie man jedoch sehen wird, sind die Klägerinnen Inhaberinnen von in der Schweiz eingetragenen Marken. Das Kantonsgericht beschränkt sich daher auf den Hinweis, und zwar in rechtlich überflüssiger Weise und entgegen der Meinung der Beklagten, daß die Klägerinnen nicht die Beweislast tragen. Die Markenübertragung unterliegt bestimmten Formvorschriften und ist Gegenstand einer Überprüfung durch das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum. Sie wird nach Vorlage einer genügenden Beweisurkunde in ein öffentliches Register eingetragen (Art. 16 MSchG; Art. 19 der Vollziehungsverordnung). Gemäß Art. 9 ZGB spricht daher für die Klägerinnen die Vermutung, das Recht gesetzmäßig, insbesondere infolge einer vollständigen oder teilweisen Übertragung des Geschäftsbetriebs erworben zu haben, dessen Erzeugnisse die Marke zu unterscheiden bestimmt ist (TROLLER, a.a.O., Bd. II, S. 1025; DAVID, 2. Aufl. Anm. 4 zu Art. 5 MSchG; MATTER, S. 93). Es reicht daher aus, daß die Klägerinnen sich auf die Eintragung berufen; es obliegt den Beklagten, die Vermutung

dadurch zu entkräften, daß sie diejenigen Tatsachen behaupten und beweisen, aus denen sich nach ihrer Meinung die Nichtigkeit der Marke oder ihrer Übertragung ergibt.

b) Selbst wenn aber die im Jahre 1924 vorgenommene Übertragung nichtig wäre, so könnten sich die Klägerinnen heute auf einen ursprünglichen Erwerb berufen, und zwar aus einem doppelten Grunde. Einmal sind die streitigen Marken auf den Namen der amerikanischen Firma im Jahre 1924 gelöscht worden; ebenso wie sie von einem Dritten für die gleichen Erzeugnisse fünf Jahre nach ihrer Löschung wieder hinterlegt werden konnten (Art. 10 MSchG), würde auch der ursprünglich abgeleitete Erwerb, seine Nichtigkeit unterstellt, im Jahre 1929 gültig geworden sein (BGE 83 II 220, Erw. 2 am Ende). Zum anderen ist die im Jahre 1944 beantragte Erneuerung, die den gleichen Formvorschriften wie eine erste Eintragung unterworfen ist (Art. 8 Abs. 2 MSchG), in einem Zeitpunkt geschehen, in dem die gelöschte Marke wieder benutzt werden konnte (Art. 10 MSchG). Im Hinblick auf den Übertragungsvermerk kann man gegen diese Annahme nicht einwenden, daß die amerikanische Firma das Markenrecht bis zum Jahre 1940 aufrechterhalten hätte (Art. 8 Abs. 1 MSchG); sie hat im Gegenteil ihren Willen zum Ausdruck gebracht, sie nicht mehr zu benutzen. Die Marke muß daher selbst dann als gelöscht angesehen werden, wenn anzunehmen wäre, daß der abgeleitete Erwerb durch die englische Firma nichtig war. Im übrigen wäre die Marke mangels Erneuerung im Jahre 1945 frei verfügbar gewesen. Spätestens in diesem Zeitpunkt hätte jeder mit einem Rechtsmangel behaftete Erwerb Gültigkeit erlangt.

c) Daraus folgt, daß die Einwendungen gegen die Gültigkeit der Übertragung unbegründet sind. Es bleibt zu prüfen, ob die Beklagten, was sie bestreiten, Schallplatten in Verkehr gebracht haben, die mit den beiden Marken Nr. 107786 und 107787 versehen sind (wird bejaht).

5. Die Beklagten anerkennen die Gültigkeit der Wortmarke Nr. 158095 «Columbia», die (nach einer Zurückweisung des Bundesrats am 19. Juni 1922; vgl. BURCKHARDT, Le droit fédéral suisse, Bd. IV, Nr. 2158) am 29. September 1955 hinterlegt worden ist; die geographische Angabe weist nach Auffassung des Schweizer Publikums in erster Linie auf ein bestimmtes Erzeugnis hin, sie hat sich im Verkehr durchgesetzt.

a) Sie scheinen aber im Gegenteil die Auffassung zu vertreten, daß die Marke vom Publikum wegen des Weltrufes, den sie in Verbindung mit dem in den Vereinigten Staaten hergestellten Erzeugnis erworben habe, vom Publikum als eine amerikanische Marke angesehen werde; dies schließe jeden Schutz zugunsten der Klägerinnen aus. Diese Meinung wird jedoch in tatsächlicher Hinsicht durch keine Feststellung des angefochtenen Urteils gestützt.

b) Die Beklagten behaupten weiter, daß enge wirtschaftliche Beziehungen zwischen der amerikanischen Gesellschaft und der EMI-Gruppe bestünden. Sie folgern daraus, daß die erstere in der Schweiz über eine «tatsächliche», eine Konzernmarke verfüge. Hierzu ist jedoch festzustellen, daß es sich jedenfalls nicht um eine Kollektivmarke (Art. 7^{bis} MSchG) handelt, da das Bestehen einer juristischen Person nicht ersichtlich ist. Auch von der Möglichkeit des Art. 6^{bis} MSchG ist nicht Gebrauch gemacht worden: Die Beteiligten, wie auch immer ihre wirtschaftlichen Beziehungen sein mögen, haben die Marke nicht gemeinsam hinterlegt. Die amerikanische Gesellschaft besitzt keine Markeneintragung in der Schweiz. Auch dieser – schwierig zu erfassende – Angriff der Beklagten erscheint daher unbegründet.

c) Die Berufungsschrift weist schließlich auf das Urteil i. S. Philips c. Radio Import (BGE 86 II 283) hin und führt aus, daß der Verkauf amerikanischer Schallplatten, die mit der Marke «Columbia» versehen sind, das Publikum nicht irreführen könne. Das ist in der Tat nicht der Fall, wenn die Ware aus einem Konzern stammt und die Marke nach Auffassung des Schweizer Publikums nicht auf das Unternehmen ihres Inhabers, sondern auf irgendein dem Konzern zugehöriges Unternehmen hinweist. Das gleiche gelte, so behaupten die Beklagten, im vorliegenden Falle, da die Columbia-Schallplatten im Hinblick auf den Ruf, der sich bereits vor 1924 mit dem in den Vereinigten Staaten hergestellten Erzeugnis verbunden habe, als amerikanische Erzeugnisse angesehen würden.

Diese Argumentation wird jedoch durch die Feststellungen des angefochtenen Urteils nicht gestützt. Wenn die Klägerinnen es dulden, daß Columbia-Schallplatten, die in anderen europäischen Ländern hergestellt worden sind, in der Schweiz unter Markenbezeichnungen verkauft werden, die für sie selbst oder die EMI-Gruppe hier hinterlegt sind, so kann man daraus nicht ableiten, daß die Marke «Columbia» nach Auffassung des Publikums die Marke eines Weltkonzerns ist, der auch Unternehmen außerhalb Europas umfaßt. Dies geht aus dem angefochtenen Urteil nicht hervor; dieses stellt im Gegenteil fest, daß das amerikanische Unternehmen in der Schweiz keine Schallplatten vertreibt und daß die Klägerinnen vereinzelt vorgekommene Verkäufe niemals geduldet haben. Die Situation unterscheidet sich daher von derjenigen des erwähnten Urteils, wo die schweizerischen Markeninhaber selbst ebenso wie der Beklagte die aus einem ausländischen Philips-Unternehmen herrührenden Waren einfuhrten und vertrieben. Im vorliegenden Fall ist dagegen, infolge der im Jahre 1924 durchgeführten Übertragung, der schweizerische Markt seit mehr als 30 Jahren für amerikanische Erzeugnisse verschlossen. Darüber hinaus sind die europäischen und amerikanischen Gruppen verschiedene und unabhängig voneinander. Man kann daher nicht behaupten, daß die Marke «Columbia» nach Auffassung des Schweizer Publikums aus einem Konzern herrühre, der auch mit der amerikanischen Fabrikation in Berührung steht. ...

MSchG Art. 14, Art. 18 Abs. 3, PVÜ Art. 6 lit. B Ziff. 3 und MMA Art. 5 Abs. 1

Ein schweizerischer Ortsname in der Marke eines Ausländers für Erzeugnisse, die mit Zustimmung einer am betreffenden Ort in der Schweiz niedergelassenen Firma nach deren Vorschriften im Ausland hergestellt werden, ist unzulässig.

Die Marke «Broncasma Berna» kann deshalb für eine italienische Gesellschaft nicht eingetragen werden.

BGE 89 I 49ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. Februar 1963 i. S. Istituto Sieroterapico Berna S.R.L. gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Das schweizerische Serum- und Impfinstitut in Bern ist Inhaber der Marke «Berna», die es für Sera, Impfstoffe, pharmazeutische Präparate usw. verwendet. Die italienische Handelsgesellschaft Istituto Sieroterapico Berna S.r.l. in Como ist seine Alleinvertreterin für Italien und hat von ihm u. a. das Recht erworben, seine Erzeugnisse in Italien zu verkaufen, seinen «geschützten Namen» zu verwenden und gewisse «Berna»-Produkte selber herzustellen.

Diese italienische Gesellschaft ließ in Italien die Marke «Broncasma Berna» eintragen und hinterlegte hernach diese Marke im internationalen Register.

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum verweigerte dieser Marke den Schutz in der Schweiz gänzlich mit der Begründung, die Marke, da sie die Angabe «Berna» enthalte, täusche das Publikum über die Herkunft der Erzeugnisse, d. h. versetze es in den Glauben, diese stammten aus der Schweiz, während sie italienischen Ursprungs seien.

Die italienische Gesellschaft hat beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, der Marke sei auch in der Schweiz Schutz zu gewähren, eventuell habe dies wenigstens für diejenigen Erzeugnisse zu geschehen, «die von der Beschwerdeführerin nach den Vorschriften und Rezepten der Firma Schweiz. Serum- und Impfinstitut... hergestellt werden».

Das Bundesgericht wies die Beschwerde mit folgender Begründung ab:

1./2. ...

3. Nach Art. 5 Abs. 1 der Madrider Übereinkunft darf eine Schutzverweigerung «nur unter den Voraussetzungen verfügt werden, welche auf Grund der allgemeinen Übereinkunft» (d. h. der PVU) «auf eine zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wären». Nach Art. 6 lit. B Abs. 1 Ziff. 3 PVU können u. a. Marken, die gegen die guten Sitten verstoßen, zurückgewiesen oder als ungültig erklärt werden. Das MSchG bestimmt in Art. 3 Abs. 4, daß Zeichen, die gegen die guten Sitten verstoßen, nicht in eine Marke aufgenommen werden dürfen, und weist das Amt für geistiges Eigentum in Art. 14 Ziff. 2 an, die Eintragung einer Marke zu verweigern, wenn sie gegen die guten Sitten verstößt. Dieses Amt darf und muß also einer international eingetragenen Marke, die gegen die guten Sitten verstößt, den Schutz in der Schweiz verweigern.

4. Nach Art. 6 lit. B Abs. 1 Ziff. 3 PVU gelten als Marken, die gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, namentlich solche, welche geeignet sind, das Publikum zu täuschen. In Übereinstimmung damit nimmt die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 3 Abs. 4 und Art. 14 Ziff. 2 MSchG an, eine Marke verstoße insbesondere dann gegen die guten Sitten, wenn sie geeignet ist, die Käufer (und zwar die Durchschnittskäufer in der Schweiz) in irgendeiner Hinsicht irrezuführen (BGE 56 I 50 und 472, 63 I 93, 76 I 169, 77 I 79, 79 I 253, 82 I 50, 86 I 57). So verhält es sich u. a. im Falle, daß die Marke eine geographische Bezeichnung enthält, die zu Täuschungen über die Herkunft der Ware Anlaß geben kann (BGE 56 I 472, 68 I 204, 76 I 171, 79 I 253). Solche Täuschungen sind bei Verwendung eines bekannten geographischen Namens, der nicht zum Ursprungsland des Erzeugnisses, sondern zu einem andern Land in Beziehung steht, nur dann nicht zu befürchten, wenn für das Publikum ohne weiteres erkennbar ist, daß es sich dabei nicht um einen Hinweis auf die Herkunft des Erzeugnisses, sondern nur um eine Phantasiebezeichnung handeln kann (BGE 55 I 271, 56 I 475, 72 I 240; Urteil vom 16. September 1959 i. S. British-American Tobacco Company Ltd. vgl. hinten S. 122).

Die in der streitigen Marke enthaltene Bezeichnung «Berna» ist der italienische Name für die Stadt Bern. Die Verwendung dieser Bezeichnung in einer Marke erweckt beim Durchschnittskäufer in der Schweiz die Vorstellung, die betreffende Ware werde in Bern hergestellt. Die Beschwerdeführerin macht mit Recht nicht geltend, man habe es mit einer reinen Phantasiebezeichnung zu tun, sondern sie will die Käufer durch den Gebrauch des Wortes «Berna» unstreitig auf eine Beziehung des Erzeugnisses zu Bern hinweisen, und dieser Hinweis wird eben vom Durchschnittskäufer in der Schweiz als ein solcher auf die Herkunft des Erzeugnisses aufgefaßt. Soweit die Marke «Broncasma Berna» für italienische Erzeugnisse verwendet werden soll, ist sie also dazu angetan, das schweizerische Publikum über die Herkunft der Ware zu täuschen, und kann folglich nach den erwähnten Bestimmungen und der Rechtsprechung dazu in der Schweiz keinen Schutz finden.

5. Die Beschwerdeführerin macht geltend, eine Täuschung der Abnehmer ihrer Erzeugnisse sei ausgeschlossen, weil sie die streitige Marke nur für Präparate verwende, die sie mit Zustimmung des Schweiz. Scruminstituts in Bern nach dessen Vorschriften und Rezepten herstelle, und weil die in dieser Marke enthaltene Bezeichnung «Berna» von dem «für solche chemisch-pharmazeutische Produkte in Frage kommenden Publikumskreis», womit nach andern Stellen der Beschwerdeschrift die «Fachleute» gemeint sind, nur als Hinweis auf diesen Sachverhalt, nicht als Hinweis auf den Herstellungsort verstanden werde. Maßgebend ist jedoch die Auffassung der Durchschnittskäufer, nicht diejenige der Fachleute. Es kann keine Rede davon sein, daß als Abnehmer der fraglichen Erzeugnisse nur Fachleute (insbesondere Ärzte und Apotheker) in Frage kommen. Erzeugnisse, wie sie unter der Marke «Broncasma Berna» feilgeboten werden sollten («Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques, produits diététiques pour les enfants et les malades, emplâtres, matériel de médication»), werden vielmehr häufig von Laien gekauft, und zwar nicht nur auf ärztliche Vorschrift. Daß die Bezeichnung «Berna» nicht nur für Fachleute, sondern auch für Laien zu einem «von der Stadt Bern als Herkunftsort völlig losgelösten», nur auf die Herstellung nach den Vorschriften und Rezepten des dortigen Instituts hinweisenden «Begriff» geworden sei, macht die Beschwerdeführerin nicht geltend. Mit Recht behauptet sie auch nicht, dem Laien sei der Herstellungsort solcher Erzeugnisse gleichgültig. Die Lebenserfahrung zeigt im Gegenteil, daß die Käufer von Markenartikeln nicht selten auf diesen Ort achten, sei es, weil sie daraus (zu Recht oder zu Unrecht) Schlüsse auf die Beschaffenheit der Ware ziehen, sei es, weil sie aus andern Gründen (z. B. zwecks Förderung des einheimischen Gewerbes) Waren bestimmter Herkunft bevorzugen. Bei chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen kann der Herstellungsort in den Augen des kaufenden Publikums mit Rücksicht auf den guten Ruf, den die schweizerische Industrie auf diesem Gebiet genießt, von besonderer Bedeutung sein. Der Umstand, daß ein Erzeugnis im Ausland nach den Vorschriften und Rezepten eines schweizerischen Unternehmens hergestellt wird, gilt beim Käufer nicht ohne weiteres als Gewähr dafür, daß das ausländische Erzeugnis dem schweizerischen gleichwertig sei. Neben den Vorschriften und Rezepten für die Herstellung können auch die Rohstoffe und die Fähigkeiten des leitenden und des ausführenden Personals die Beschaffenheit der Erzeugnisse beeinflussen. Es bleibt somit dabei, daß die Verwendung des Wortes «Berna» in einer Marke für italienische Erzeugnisse eine Täuschung der Käufer in der Schweiz befürchten läßt.

6. Daß die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Umstände ihr nicht gestatten, für in Italien hergestellte Produkte eine auf Bern als Herkunftsort hinweisende

Bezeichnung zu verwenden, wird durch Art. 18 MSchG und Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG bestätigt.

a) Nach Art. 18 Abs. 3 MSchG ist es untersagt, ein Produkt mit einer der Wirklichkeit nicht entsprechenden Herkunftsbezeichnung zu versehen. Die Herkunft eines Produkts bestimmt sich darnach, wo dieses selber, nicht die seiner Herstellung zugrundeliegende Idee, herstammt (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, I S. 342). Ein auf Grund einer ausländischen Lizenz in der Schweiz hergestelltes Erzeugnis hat daher als schweizerisch, ein auf Grund einer schweizerischen Lizenz im Ausland hergestelltes Erzeugnis als ausländisch zu gelten.

b) Nach Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG verstößt gegen die Grundsätze von Treu und Glauben und begeht somit unlauteren Wettbewerb, wer «über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht...». Auf Grund von § 3 des deutschen UWG, das in ähnlicher Weise u. a. unrichtige Angaben über die Waren verpönt, hat die deutsche Praxis z. B. als unstatthaft betrachtet: die Bezeichnung «Französische Haarfarbe» für Haarfarbe, die nicht in Frankreich, sondern nach den Rezepten des Pariser Stammhauses unter Anleitung eines französischen Chemikers und unter Verwendung von aus Paris bezogenem Material in Deutschland hergestellt wird; die Bezeichnung «Holländische Schokolade» für eine von holländischen Arbeitern unter holländischer Leitung unter Verwendung von Kakao und Vollmilch aus Holland in Deutschland hergestellte Schokolade; die Bezeichnung «Schweizer Stickerei» für Stickereien, die in Deutschland auf Schweizer Maschinen hergestellt sind (REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl. 1954, S. 637/38). Entsprechendes muß nach Art. 1 Abs. 2 lit. b des schweizerischen UWG gelten.

Aus allen diesen Gründen sind das Haupt- und das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin abzuweisen.

MSchG Art. 14; OG Art. 109; PVÜ Art. 6 Abs. 1 und MMA Art. 5 Abs. 1

Zulässigkeit geographischer Angaben in Marken, insbesondere die Verhältnisse bei Tabakwaren. Verstoß gegen die Rechtsgleichheit?

Die Marke «Dorset» für Zigaretten, die nicht aus England stammen, ist unzulässig.

Die Marke «La Guardia» für Zigaretten, die nicht aus oder unter Mitverwendung von amerikanischen Tabaken hergestellt sind, ist unzulässig.

Bindung des Bundesgerichtes in Verwaltungsgerichtsbeschwerden an die Rechtsbegehren der Parteien, insbesondere an eine Anerkennung durch das Amt.

BGE 89 I 290 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. September 1963 i. S. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

2. Kraft des Vorbehaltes in Art. 6 Abs. 1 PVÜ zugunsten der Landesgesetzgebung ist das Eidg. Amt befugt, einer Marke, die gegen die guten Sitten verstößt, den Schutz zu verweigern (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). Gegen die guten Sitten verstößt gemäß ständiger Rechtsprechung eine Marke, die geeignet ist, die schweizerischen Durchschnittskäufer in irgendeiner Hinsicht irrezuführen (BGE 89 I 51 und dort erwähnte

Entscheide). Daher ist eine Marke unzulässig, wenn sie geographische Angaben enthält, die zu Täuschungen über die Herkunft der Ware Anlaß geben können. Denn eine geographische Angabe erweckt nach der Lebenserfahrung im allgemeinen beim Käufer die Vorstellung, das betreffende Erzeugnis stamme aus dem Land, auf das sich die Angabe bezieht. Ist das Erzeugnis tatsächlich anderer Herkunft, so kann die Marke daher irreführend wirken. Anders verhält es sich nur, wenn die geographische Angabe offensichtlich bloßen Phantasiecharakter hat und nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefaßt werden kann (BGE 89 I 51 Erw. 4 und dortige Hinweise).

3. Die Beschwerdeführerin anerkennt grundsätzlich die Richtigkeit dieser Rechtsprechung. Sie behauptet jedoch, die Regel, wonach ein geographischer Name als Hinweis auf die Herkunft der Ware wirke, treffe auf Tabakwaren im allgemeinen und auf Zigaretten im besonderen nicht zu. Bei solchen habe der geographische Begriff «englisch», «amerikanisch», «türkisch», «ägyptisch», «Orient» usw. nur die Funktion eines Hinweises auf die Geschmacksrichtung. Niemand nehme an, daß die so bezeichneten Erzeugnisse tatsächlich aus dem Lande stammen, auf das sich die betreffende Bezeichnung beziehe; es handle sich vielmehr um Sachbezeichnungen.

Dieser Einwand geht an der Sache vorbei. Es fragt sich im vorliegenden Fall nicht, ob es angehe, Zigaretten als «englische», bzw. «amerikanische» zu bezeichnen, obwohl sie nicht in England bzw. in den USA hergestellt worden sind. Es handelt sich vielmehr nur darum, ob die Marken «Dorset» bzw. «La Guardia» den Käufer in den Glauben versetzen könnten, die damit versehenen Tabakerzeugnisse – gleich welcher Geschmacksrichtung – stammten aus England bzw. den USA.

Selbst wenn es übrigens zutreffen sollte, daß das Publikum allgemein die Bezeichnung «englisch», «amerikanisch» usw. bei Tabakwaren nicht als Herkunftsbezeichnung, sondern als Hinweis auf eine bestimmte Geschmacksrichtung verstehe, so dürfte daraus entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin noch keineswegs geschlossen werden, daß dies überhaupt auf jede geographische Angabe zutreffe, die sich auf eines der in Frage stehenden Länder bezieht.

4. Die Beschwerde bestreitet das Bestehen der vom Amt eingewendeten Täuschungsgefahr hinsichtlich der Marke «Dorset» mit der Begründung, diese werde von den schweizerischen Abnehmern im allgemeinen überhaupt nicht als geographische Bezeichnung erkannt; sie würden eher annehmen, es handle sich um ein der französischen Sprache entnommenes Wort. Daß «Dorset» die französische Bezeichnung für den englischen Distrikt Dorsetshire sei, wisse der schweizerische Käufer im allgemeinen nicht.

Diese Auffassung ist irrig. «Dorset» ist keineswegs nur die französische Bezeichnung für die englische Grafschaft Dorsetshire, sondern es ist die auch in der englischen Sprache gebräuchliche Abkürzung des Namens dieser Grafschaft. In deren Nähe befinden sich die Insel Wight und der bekannte Badeort Bournemouth, die auch von schweizerischen Ferienreisenden besucht werden. Von zahlreichen schweizerischen Rauchern wird die Marke «Dorset» daher ohne weiteres als geographische Bezeichnung erkannt.

5. Die geographische Bezeichnung «Dorset» ist zweifellos geeignet, beim schweizerischen Käufer der damit bezeichneten Ware eine Ideenverbindung mit England hervorzurufen. Gleich verhält es sich mit der Bezeichnung «La Guardia», dem allgemein bekannten Namen eines New Yorker Flughafens, der zwangsläufig zu einer Ideenverbindung mit den USA führt. Daß diese geographischen Namen nicht als Herkunftsbezeichnungen, sondern als bloße Phantasienamen aufgefaßt würden, trifft nicht zu.

Sie haben nicht einen klar erkennbaren symbolischen Gehalt, wie dies z. B. der Fall ist bei der Bezeichnung «Kongo» für eine Schuhwichse, «Nordpol» für Speiseeis, «Alaska» für eine mentholhaltige Zigarette usw.

Die Beschwerdeführerin macht jedoch geltend, eine Täuschungsgefahr sei bei der Marke «Dorset» ausgeschlossen, weil dort, wie in England überhaupt, kein Tabak wachse. Darauf kommt jedoch nichts an. Selbst wenn als allgemein bekannt vorausgesetzt werden dürfte, daß die Tabakpflanze in England nicht gedeiht, so könnte die Marke «Dorset» den Käufer doch zu der Auffassung verleiten, die so bezeichnete Zigarette werde dort, oder doch auf jeden Fall in England, aus importierten Tabaken hergestellt.

Ebenso ist es unerheblich, daß die Bezeichnung «La Guardia» bei niemandem die Meinung erwecken kann, es werde auf dem Flugplatz dieses Namens Tabak angepflanzt oder es stehe dort eine Zigarettenfabrik. Es genügt, daß diese Bezeichnung beim Käufer zu einer Ideenverbindung mit New York, d. h. mit den USA, führt und ihn so in den Glauben versetzen kann, die Zigarette sei in den USA oder doch aus amerikanischen Tabaken hergestellt.

Da feststeht, daß die Zigaretten der Marke «Dorset» nicht in England und diejenigen der Marke «La Guardia» nicht in den USA und auch nicht aus amerikanischen Tabaken sondern in Deutschland hergestellt werden, sind die streitigen Marken wegen Täuschungsgefahr über die Herkunft der damit bezeichneten Waren in der Schweiz unzulässig.

6. Die Beschwerdeführerin vertritt unter Hinweis auf die Zigarettenmarken «Parisiene», «Boston», «Broadway», «Marocaine» die Auffassung, die Zurückweisung ihrer beiden streitigen Marken verstoße gegen die Rechtsgleichheit. Auch dieser Einwand ist unbegründet.

Die Marken «Boston» und «Broadway» sind zwar im internationalen bzw. schweizerischen Markenregister eingetragen, aber mit der ausdrücklichen Angabe, sie seien bestimmt für «tabac à fumer, fabriqué en ou sous application de tabacs américains» bzw. für «aus amerikanischen Tabaken hergestellte Zigaretten». Die Marken können daher nicht zu Täuschungen über die Herkunft des Erzeugnisses bzw. der dafür verwendeten Roh-tabake Anlaß geben.

Die Marke «Parisiene» sodann hat sich als Marke der schweizerischen Zigarettenfabrik Burrus in Boncourt beim schweizerischen Publikum seit langem derart durchgesetzt, daß eine Täuschungsgefahr nicht besteht.

Bei der Bezeichnung «Marocaine» schließlich handelt es sich nach den Darlegungen des Amtes nicht um eine eingetragene Marke.

Von einer rechtsungleichen Behandlung kann unter diesen Umständen nicht die Rede sein.

Selbst wenn übrigens früher Marken zu Unrecht zugelassen worden sein sollten, so gäbe dies der Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Zulassung der streitigen Marken. Das würde bedeuten, daß die Gerichte und die Verwaltungsbehörden für alle Zeiten an eine einmal begründete, unrichtige Praxis gebunden wären. Es kann ihnen aber selbstverständlich nicht verwehrt sein, von einer als gesetzwidrig erkannten Praxis abzugehen.

7. Unbehelflich ist schließlich auch der Hinweis der Beschwerdeführerin darauf, daß in Deutschland zahlreiche Zigarettenmarken eingetragen worden seien, die für dort hergestellte Zigaretten ähnliche geographische Bezeichnungen enthalten. Gemäß stän-

diger Rechtsprechung ist jedoch jedes Verbandsland befugt, über die Zulässigkeit einer Marke unter dem hier in Frage stehenden Gesichtspunkt selbständig zu entscheiden (BGE 82 I 52 und dort erwähnte Entscheide).

8. Für den Fall der Abweisung ihres Hauptbegehrens auf uneingeschränkte Zulassung der beiden streitigen Marken hat die Beschwerdeführerin die Eventualbegehren gestellt, die Marke «Dorset» sei einzuschränken auf Zigaretten, die hergestellt wurden aus oder unter Mitverwendung von Tabaken aus englischsprechenden Ländern, und derjenige der Marke «La Guardia» auf Zigaretten, die hergestellt wurden aus oder unter Mitverwendung von amerikanischen Tabaken.

Hinsichtlich der Marke «Dorset» ist jedoch auch das Eventualbegehren gemäß dem Antrag des Amtes abzuweisen. Die Bezeichnung «Dorset» bildet einen Hinweis auf England; sie darf daher nur für Erzeugnisse aus diesem Lande verwendet werden, wenn sie nicht täuschend wirken soll. Zu den englischsprechenden Ländern gehören aber außer England auch noch eine Anzahl anderer Länder, wie die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, die Südafrikanische Union. Die von der Beschwerdeführerin eventuell beantragte Einschränkung des Schutzes vermöchte daher eine Täuschung über die Herkunft der mit der Marke «Dorset» bezeichneten Zigaretten nicht zu verhindern.

Hinsichtlich der Marke «La Guardia» beantragt das Amt die Gutheiligung des Eventualantrages der Beschwerdeführerin. Es anerkennt also die Beschwerde in diesem Umfang. Das Bundesgericht hat sich daher mit diesem Eventualantrag nicht mehr zu befassen. Denn gemäß Art. 109 OG darf es – ausgenommen in Steuersachen – nicht über die Rechtsbegehren der Parteien hinausgehen, also einer Partei nicht mehr zusprechen als sie verlangt, aber auch nicht weniger als die Gegenpartei anerkannt hat. Parteien des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens sind aber nach einhelliger Literaturmeinung der Beschwerdeführer und die Behörde, gegen deren Entscheid sich die Beschwerde richtet (vgl. KIRCHHOFER, Verwaltungsrechtspflege, S. 28; GEERING, Das Verfahren vor Bundesgericht in verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten, S. 10; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, S. 432 f.). Auch die Rechtsprechung hat die beteiligte Verwaltungsbehörde stets als Partei behandelt (vgl. BGE 72 I 55).

Es ist somit von der Anerkennung des Eventualbegehrens bezüglich der Marke «La Guardia» durch das Amt Vormerk zu nehmen, während im übrigen die Beschwerde abzuweisen ist.

MSchG Art. 14

Die Bezeichnung «Matterhorn» in Verbindung mit der stilisierten Abbildung des Matterhorns ist für aus Großbritannien stammende Tabakerzeugnisse nicht als Marke eintragbar, da sie die Gefahr einer Täuschung über die geographische Herkunft begründet und damit gegen die guten Sitten verstößt.

GRUR AIT 1964, 152, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 16. September 1959 i. S. British-American Tobacco Company Ltd. gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Gemäß Art. 14 Abs. 1, 2 hat das Amt für geistiges Eigentum die Eintragung einer Marke zu verweigern, wenn sie gegen die guten Sitten verstößt. Das Bundesgericht hat in ständiger Rechtsprechung entschieden, daß diese Voraussetzung erfüllt ist, wenn die

Marke geeignet ist, eine Irreführung des schweizerischen Durchschnittsverbrauchers über die Ware herbeizuführen (BGE 76 I 169, 77 I 79, 79 I 253 Erw. 1).

Besteht die Marke aus einer geographischen oder völkerkundlichen Bezeichnung, so erweckt sie allgemein im Publikum die Vorstellung, daß das betreffende Erzeugnis aus dem Lande herrührt, auf das die Marke hinweist. Stammt die Ware tatsächlich woanders her, so begründet die Marke eine Täuschungsgefahr und muß zurückgewiesen werden. So hat das Bundesgericht nicht zugelassen: die Marke «Kremlin» für nicht aus Rußland stammende Öle (BGE 56 I 472), die Marke «Big-Ben» in Verbindung mit dem Turm des Londoner Parlamentsgebäudes für holländische Regenbekleidung (BGE 76 I 170) und die Marke «Schweizer Gruß syn. Red Favorit» für eine in Norddeutschland gezüchtete und angebaute Rosensorte (BGE 79 I 253). Von diesem Grundsatz besteht nur dann eine Ausnahme, wenn die geographische Bezeichnung unter keinen Umständen die Herkunft der Ware bezeichnen kann und lediglich eine Phantasiebezeichnung darstellt (BGE 55 I 271, 56 I 475, 72 I 240). Im vorliegenden Fall bezeichnet der Ausdruck «Matterhorn» auf deutsch, d. h. in der Sprache der Gegend, wo sich das Matterhorn befindet, einen der bekanntesten Gipfel der Schweizer Alpen. Zwar gehört dieser Berg sowohl zu Italien wie zur Schweiz. Das tut jedoch nichts zur Sache: Für das Schweizer Publikum auf dessen Auffassung es ankommt, ist «Matterhorn» der Name eines Gipfels der Walliser Alpen. Beim Anblick der streitigen Marke läuft daher der schweizerische Durchschnittsverbraucher Gefahr anzunehmen, daß das so bezeichnete Erzeugnis aus der Schweiz stammt. Eine solche Herkunft ist tatsächlich keinesfalls ausgeschlossen: In der Schweiz gibt es sowohl Tabakanbau als auch zahlreiche Fabriken, die dieses Erzeugnis bearbeiten.

Hilfsweise beantragt die Beschwerdeführerin, ihre Marke «Matterhorn» wenigstens für Mentholzigaretten einzutragen. Nach ihrer Meinung würde die Marke in diesem Fall die Frische derartiger Zigaretten kennzeichnen und nicht mehr die Gefahr einer Irreführung der Käufer über die Herkunft der Ware hervorrufen. Diese Hilfservägungen, die erstmalig vor dem Bundesgericht angestellt worden sind, sind jedoch nicht zulässig (BGE 81 I 380, Erw. 1 und die dort zitierten Entscheidungen). Darüber hinaus sind sie auch nicht begründet. Auch wenn die streitige Marke ausschließlich für Mentholzigaretten verwendet würde, liefe das Schweizer Durchschnittspublikum Gefahr anzunehmen, daß sie aus der Schweiz stammen.

Die Marke «Matterhorn» verstößt daher gegen die guten Sitten; das Amt für geistiges Eigentum hat zu Recht ihre Eintragung verweigert.

MSchG – Prozessuales

Der Handelsgerichtspräsident kann nicht als befangen abgelehnt werden, weil er durch Präsidialentscheid über die vorsorglichen Maßnahmen bereits materiell zu der Frage Stellung genommen habe, ob eine Markenrechtsverletzung vorliege.

SJZ 59, 202 ff., Beschluß des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 2. Februar 1961.

IV. Wettbewerbsrecht

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

UWG Art. 1 Abs. 1, Art. 9

Reklamewettbewerbe und Preisausschreiben, bei denen der Gewinn nicht von einer persönlichen Leistung, sondern wesentlich vom Zufall abhängt, sind nach Lotteriegesetz unzulässig und daher unlauter, wenn der zur Teilnahme an ihnen berechtigte Coupon zusammen mit der Ware abgegeben wird, dies, auch wenn Coupons daneben gratis bezogen werden können.

Wettbewerbsfragen und -antworten müssen aus den ohne Leistung eines Einsatzes oder ohne Abschluß eines Rechtsgeschäftes erhältlichen Unterlagen ersichtlich sein. Anordnung vorsorglicher Maßnahmen.

SJZ 60, S. 101, Beschluß der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 18. Oktober 1963.

Die Fa. X veranstaltete von April bis Dezember 1963 einen Reklamewettbewerb, mit dem sie ihr in Flaschen von zwei Größen vertriebenes alkoholfreies Getränk «Orangina» propagiert. In ihren ursprünglichen Ausschreibungen forderte sie die Teilnahmewilligen unter der Überschrift «Orangina-Autowettbewerb» auf, die aus der Ausschreibung ersichtliche Frage, ob der Inhalt der « $\frac{1}{2}$ -Flasche» Orangina 3 oder 3,6 dl betrage, auf einem Wettbewerbscoupon zu beantworten. Die Ausschreibungen sagten hierüber:

«Jedermann ist teilnahmeberechtigt. Jedermann darf beliebig viele Lösungen einsenden. Je mehr Lösungen Sie einsenden, desto größer ist Ihre Chance, ein Auto zu gewinnen!

Es ist gar nicht schwierig, mitzumachen. Sie verlangen im Lebensmittelgeschäft oder im Restaurant das echte Orangina mit dem Original-Namenszug Orangina. Auf der Flaschenetikette ist ein gültiger Wettbewerbscoupon angebracht. Die Frage lautet: Welches ist der Inhalt der sogenannten « $\frac{1}{2}$ -Deziflasche» Orangina? 3 dl oder 3,6 dl?

Die Bezeichnung « $\frac{1}{2}$ -Flasche» gilt für die in Restaurants übliche Flaschengröße. Aber aufgepaßt: Wenn Sie den Inhalt einer solchen Flasche nachmessen wollen, muß es wirklich eine Flasche mit dem Original-Namenszug Orangina sein.

Sie trennen den Wettbewerbscoupon ab..., kreuzen die richtige Lösung an... schreiben Ihren Namen und Ihre genaue Adresse auf die Rückseite des Wettbewerbscoupons... sammeln möglichst viele Coupons und senden alle mit der richtigen Lösung an das Orangina-Wettbewerbsbüro der Fa. X.

Sie können Ihre Lösung auch auf einem Wettbewerbscoupon einsenden, wie er in Lebensmittelgeschäften, die Orangina führen, abgegeben wird.»

Es folgte in großen Lettern der Slogan:

«Jede Flasche mehr – eine Chance mehr für ein Auto!»

und in normalem Druck:

«Sie haben nicht nur eine Chance – zehn, hundert Chancen... sovielen Chancen, als Sie richtige Lösungen einsenden!»

Ferner weisen auf einem der Inserate zwei Hände mit ausgestreckten Zeigefingern von rechts nach links auf eine abgebildete große Originalflasche. Neben jeder Hand steht:

«Auf der Flaschenetikette ist ein gültiger Wettbewerbscoupon angebracht.»

Den Teilnehmern wurde versprochen, daß in acht aufeinanderfolgenden Monaten der Gewinner eines Personenwagens der Marke «Renault R8» während einer Nachmittagsvorstellung des Circus Knie und im neunten Monat deren zwei im Werte von je Fr. 7550.— unter notarieller Aufsicht aus allen richtigen Lösungen ermittelt werde. Ferner sollten an jeder Preisverteilung vier Küchenmaschinen der Marke «Rotel-Princess» sowie hundert Trostpreise zur Verteilung gelangen.

Mit Eingabe vom 20. Juni 1963 stellte die Fa. Y beim Einzelrichter im summarischen Verfahren das Begehren, der Beklagten unter Androhung der Überweisung an den Strafrichter wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung durch vorsorgliche Maßnahme zu verbieten, diesen Wettbewerb zu veranstalten und dementsprechend ihre 1-Liter-Orangina-Flasche mit dem zur Teilnahme berechtigenden Etikettenstreifen und sonstigen entsprechenden Druckschriften in Verkehr zu bringen; gleichzeitig sei ihr unter der nämlichen Androhung die Pflicht aufzuerlegen, die schon im Verkehr befindlichen Flaschen mit dem beanstandeten Coupon und allfälliges anderes Material unverzüglich zurückzuziehen. Hiefür berief sie sich auf Art. 9 UWG. In der Verhandlung vom 1. Juli 1963 verlangte die Beklagte Abweisung des Begehrens.

(Es folgen Ausführungen über die Feststellung des Einzelrichters, daß Wettbewerbscoupons ohne Kauf einer Flasche Orangina in Lebensmittelläden nicht erhältlich waren, über Versuche der Beklagten, diesen Mangel zu beheben und darüber, daß das Statthalteramt gestützt auf eine Stellungnahme der Eidg. Polizeibehörde verlangte, daß der Wettbewerb abgeändert werde, weil er gegen das Lotteriegesetz verstoße.)

Auf Anfang August 1963 hin änderte die Beklagte ihre Ausschreibungen ab. Das Inserat mit dem neuen Titel «Großer Orangina Gratiswettbewerb» lautete nun:

«Jedermann kann mitmachen. Sie verlangen im Lebensmittelgeschäft oder im Restaurant das echte «Orangina» mit dem Original-Namenszug «Orangina», oder Sie verlangen eine Gratis-Etikette direkt bei der Fa. X. Es besteht also keine Kaufverpflichtung. Sie trennen den Wettbewerbscoupon von der Etikette ab... kreuzen die richtige Lösung an... schreiben Ihren Namen und Ihre Adresse auf die Rückseite des Wettbewerbscoupons und senden diesen an das Orangina-Wettbewerbsbüro der Fa. X. Die Antwort auf die Wettbewerbsfrage finden Sie in diesem Inserat. Der Wettbewerb ist unverbindlich und gratis. Teilnahmeberechtigt ist jedermann. Pro Monat darf nur ein Coupon eingesandt werden.»

Auch auf diesen Inseraten sind Hände abgebildet, die mit der Legende:

«Auf der Flaschenetikette ist ein gültiger Wettbewerbscoupon angebracht»

auf das Bild einer Flasche weisen, auf der ein unleserlicher Coupon an der Etikette abgebildet ist. Seitlich der abgebildeten Flasche befindet sich in kleinem Druck die Aufgabe: «Inhalt der ½-Flasche Orangina = 3,6 dl». Ferner brachte die Beklagte auf den im Druck befindlichen Flaschen-Etiketten den Satz an:

«Jeder kann mitmachen. Gratis-Wettbewerbscoupon erhältlich bei der Fa. X.»

Das Statthalteramt sah auf Grund dieser Änderungen einen Verstoß gegen das Lotteriegesetz nicht mehr für gegeben an und unterließ eine Bestrafung.

Hingegen hieß der Einzelrichter das Begehren der Klägerin durch Verfügung vom 27. Juli 1963 gut und verbot der Beklagten unter Androhung der Überweisung ihrer verantwortlichen Organe an den Strafrichter wegen Ungehorsams gegen eine amtliche

Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB mit sofortiger Wirkung die Weiterführung des Orangina-Wettbewerbes, bei der der Wettbewerbscoupon auf den Orangina-Flaschen angebracht sei und die Wettbewerbsfrage sich nicht ohne weiteres auf Grund der Wettbewerbsunterlagen beantworten lasse, und befahl ihr, sämtliches diesem Verbot widersprechende Wettbewerbsmaterial unverzüglich zurückzuziehen und in der weiteren Werbung für den Orangina-Wettbewerb kein solches Material mehr zu benutzen. Der Klägerin setzte er eine Frist von dreißig Tagen an, um beim zuständigen Gericht die ordentliche Klage anhängig zu machen, widrigenfalls die vorsorgliche Maßnahme dahinfiele.

Das Obergericht wies einen Rekurs der Fa. X gegen diese Entscheidung im wesentlichen mit folgender Begründung ab:

1. Die Klägerin verlangt gestützt auf Art. 9 UWG die Anordnung einer vorsorglichen Maßnahme zur vorläufigen Vollstreckung ihres Anspruchs gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. a und c UWG auf Unterlassung und Beseitigung des von ihr behaupteten rechtswidrigen Zustandes. Sie behauptet, der von der Beklagten veranstaltete Wettbewerb stelle einen Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbes durch Mittel dar, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen, weshalb er im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG unlauter sei. Die unlauteren Mittel erblickt sie darin, daß der Wettbewerb eine Lotterie darstelle, die gemäß Art. 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend die Lotterien und die gewerbsmäßigen Wetten vom 8. Juni 1923 (LG) verboten sei.

Der Einzelrichter ist mit VON BÜREN (Komm. zum UWG, S. 38 und 43) davon ausgegangen, daß Wettbewerbshandlungen, in denen eine nach dem Lotteriegsgesetz verbotene Lotterie liege, die Grundsätze von Treu und Glauben im Sinne von Art. 1 UWG verletzen, auch wenn sie in den in Art. 1 Abs. 2 lit. a bis h UWG aufgezählten Verstößfällen nicht enthalten seien. Die Beklagte zieht das mit der Begründung in Zweifel, daß das aus dem Jahre 1923 stammende Lotteriegsgesetz sowie die Vollziehungsverordnung des Bundesrates vom 27. Mai 1924 zu diesem Erlaß des UWG schon in Kraft gewesen seien; die Nichtaufnahme von verbotenen Lotterien darstellenden Wettbewerbshandlungen in den Gesetzeskatalog mache es daher fraglich, ob der Gesetzgeber solche Handlungen nicht allein dem Lotteriegsgesetz als *lex specialis* habe unterstellen wollen. Aus einer Bemerkung VON BÜRENS (Anm. 8 auf S. 38 a.a.O.), wonach Preisauschreiben mit Einsatzverpflichtung, bei denen der Zufall entscheide, gemäß Lotteriegsgesetz generell untersagt seien, möchte sie schließen, daß solche Preisauschreiben nicht mehr nach UWG beurteilt zu werden brauchten.

Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Der in Art. 1 Abs. 2 UWG enthaltene Katalog will nur Beispiele von Verstößen geben und hat keinen ausschließlichen Charakter. Da unzulässige Lotterien bereits durch das LG verpönt waren, möchte es sich erübrigen, sie im UWG noch besonders aufzuführen. Es genügt, wenn sie im Rahmen der von Art. 1 Abs. 1 UWG generell umschriebenen unlauteren Mittel von der Generalklausel erfaßt wurden. Freilich bezwecken beide Gesetze nicht dasselbe. Das LG will den Einzelnen und die Gesellschaft vor den moralischen und volkswirtschaftlichen Schäden einer Verführung zu übertriebenem Glücksspiel schützen. Es stellt öffentliches Recht dar und bedroht Verstöße mit strafrechtlichen Sanktionen. Das UWG enthält hingegen auch Zivilrecht und kennt daher neben strafrechtlichen zivilrechtliche Schutzmaßnahmen. Es will Mißbräuche des wirtschaftlichen Wettbewerbes verhindern. Daß die Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels mit dem Ziel, den Spieltrieb zur Absatzsteigerung auszunützen, ein unlauteres Mittel im wirtschaftlichen Wettbewerb darstellt,

kann jedoch nicht fraglich sein. Eine Lotterie ist demgemäß unter dem Gesichtspunkt beider Gesetze zu betrachten. Darüber läßt gerade von BÜREN keinen Zweifel, wenn er im Abschnitt über «Unlautere Beeinflussung» (S.38 und 43 a.a.O.) erklärt, daß zwar Preisausschreiben und Preisrätsel grundsätzlich zulässige Werbemittel seien, daß die Zulässigkeit fraglich sei, wenn die Teilnahme an einem bestimmten Einsatz, z. B. den Kauf einer bestimmten Warenmenge gebunden werde, daß hingegen solche Preisausschreiben gemäß Lotterieggesetz «in allen Fällen», «generell» untersagt seien, wenn bei ihnen der Zufall – nicht eine persönliche Leistung – entscheide. Insofern die Zulässigkeit von Preisausschreiben zur Beeinflussung der Kundschaft, wenn sie einen Einsatz erfordern, als fraglich anzusehen ist, auch wenn die Gewinnverteilung nicht vom Zufall abhängt, geht das UWG – entgegen der Annahme der Beklagten – sogar weiter als das LG.

2. Gemäß LG sind Tombolas, die bei Unterhaltungsanlässen ohne Geldgewinn veranstaltet werden (Art.2) und Lotterien, die einem gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecke dienen (Art. 5), zulässig. Im übrigen sind Lotterien, auch als Mittel der Werbung, untersagt. Als Lotterie gilt gemäß Art. 1 LG «jede Veranstaltung, bei der gegen Leistung eines Einsatzes oder bei Abschluß eines Rechtsgeschäftes ein vermögensrechtlicher Vorteil als Gewinn in Aussicht gestellt wird, über dessen Erwerbung, Größe oder Beschaffenheit planmäßig durch Ziehung von Losen oder Nummern oder durch ein ähnliches auf Zufall gestelltes Mittel entschieden wird». Laut Art.56 LG ist dem Bundesrat die Befugnis übertragen, auf dem Verordnungswege lotterieähnliche Unternehmungen den Bestimmungen des Gesetzes zu unterwerfen. Gestützt darauf hat der Bundesrat in Art. 43 Abs.2 seiner VollzVo in der Fassung vom 10.Mai 1938 (BS 10 S.277/78) «Preisausschreiben und Wettbewerbe jeder Art, an denen nur nach Leistung eines Einsatzes oder nach Abschluß eines Rechtsgeschäftes teilgenommen werden kann und bei denen der Erwerb oder die Höhe der ausgesetzten Gewinne wesentlich vom Zufall oder von Umständen abhängig ist, die der Teilnehmer nicht kennt», Lotterien gleichgestellt.

3. Daß das Element des Zufalls gegeben sei, ist unbestritten. Ob ein Teilnehmer am Orangina-Wettbewerb einen der ausgesetzten Gewinne erlangt, hängt von der Losziehung ab. Die Beantwortung der Wettbewerbsfrage verlangt keine individuelle Leistung, sei es Geschicklichkeit oder Urteilskraft, da der Inhalt der $\frac{1}{2}$ -Flasche eine feststehende und bei Besitz einer solchen Flasche ohne weiteres feststellbare Tatsache bildet.

4. Entscheidend ist daher, ob die Teilnahme am Orangina-Wettbewerb vom Abschluß eines Rechtsgeschäftes abhängig sei. Die Beklagte bezweifelt zunächst, ob der Bundesrat die Anwendung des Gesetzes nicht zu weit ausgedehnt habe und verweist darauf, daß das Bundesgericht diese Frage in BGE 69 I 283 offengelassen habe. Auf die hier zu beurteilende Frage, ob ein vermögensrechtlicher Vorteil als Gewinn gegen Leistung eines Einsatzes oder bei Abschluß eines Rechtsgeschäftes in Aussicht gestellt wurde, kann sich ein solcher Zweifel jedoch nicht beziehen, weil der Bundesrat in dieser Hinsicht lediglich den Wortlaut des Gesetzes übernommen und die in Art.1 Abs.2 LG genannten Voraussetzungen auf «Preisausschreiben und Wettbewerbe jeder Art» ausgedehnt hat. Ist der Kauf einer oder gar zweier – der halben und der großen – Orangina-Flasche zur Teilnahme am Wettbewerb nötig, so muß darin die Abhängigkeit der Teilnahme vom Abschluß eines Rechtsgeschäftes erblickt werden, die eine Lotterie unzulässig macht. Die Geringfügigkeit des Kaufpreises und die Tatsache, daß der Käufer den vollen markt-mäßigen Gegenwert erhält, ändert am Lotterieverhalten nichts, weil sich dieser nicht

aus einem Mehrpreis, sondern aus dem Abschluß eines Rechtsgeschäftes als solchem herleitet (BGE 62 I 49; VON BÜREN, Anm. 16 S. 43; W. STAEHELIN, Das BG betr. die Lotterien usw. vom 8. Juni 1923 als Strafgesetz, Diss. 1941, S. 36 und 38).

5. In erster Linie ist die ursprüngliche Ausschreibung der Beklagten zu betrachten. In bezug auf sie ist mit dem Einzelrichter festzustellen, daß sie deutlich darauf hin angelegt war, das Publikum zum Kauf einer großen Flasche Orangina zu veranlassen. Der Leser wurde aufs eindringlichste darauf hingewiesen, daß sich der Wettbewerbscoupon, dessen Besitz die Teilnahme am Wettbewerb ermögliche, an der Etikette der Orangina-Flasche befinde. Auf ihm mußte die Wettbewerbsfrage beantwortet, er mußte, auf seiner Rückseite mit Name und Adresse des Teilnehmers versehen, dem Wettbewerbsbüro eingesandt werden. Der Aufforderung zum Kauf der Flasche wurde dadurch Nachdruck verliehen, daß ausdrücklich erklärt wurde, es sei gar nicht schwierig mitzumachen und daß der Teilnahmewillige belehrt wurde, daß er im Lebensmittelgeschäft oder Restaurant eine Orangina-Flasche zu erwerben habe. Diese Ermunterung zum Kauf sollte eindeutig den Absatz steigern. Das ergibt sich aus der Bestimmung, daß jedermann beliebig viele Lösungen einsenden dürfe und aus der betonten Lockung, die Chance, ein Auto zu gewinnen, werde um so größer sein, je mehr Lösungen man einsende. Im fettgedruckten Slogan hieß es sogar, daß «Jede Flasche mehr» «eine Chance mehr für ein Auto» bilde, und es folgte die marktschreierische Verdeutlichung, der Teilnehmer habe «nicht nur eine Chance», sondern «zehn, hundert Chancen... so viele Chancen», als er richtige Lösungen einsende. Dem zwischen diesen Erläuterungen eingefügten Hinweis, daß die Lösung auch auf einem Wettbewerbscoupon eingesandt werden könne, wie er in Lebensmittelgeschäften, die Orangina führten, abgegeben werde, kam nur geringes Gewicht zu. Voraus ging ihm die Anleitung zum Abtrennen der Coupons von den Flaschenetiketten, und es folgte ihm der fettgedruckte Hinweis auf die bei jeder «Flasche mehr» steigende Chance. Auf Grund dieser allen Nachdruck auf den Flaschenkauf legenden Aufmachung der Ausschreibung mußte damit gerechnet werden, und der Tenor der Ausschreibung zeigt eindeutig, daß die Beklagte darauf gezählt hat, daß eine erhebliche Zahl von Teilnahmewilligen in die Meinung versetzt wurde, der Kauf der Flasche sei Wettbewerbsvoraussetzung und daß sie der Aufforderung, an dem verlockenden Wettbewerb auf die angegebene Weise teilzunehmen, folgen und möglichst viele Orangina-Flaschen kaufen würden. Hinsichtlich dieser Kunden war der Wettbewerb auf jeden Fall ein lotterieähnliches Unternehmen. Hieran änderte nichts, daß an der Preisverteilung auch Personen teilnehmen konnten, die Wettbewerbscoupons ohne den gleichzeitigen Erwerb einer Orangina-Flasche gratis erhalten hatten. Diese hat das Bundesgericht bereits in BGE 69 IV 125 festgestellt. Seiner Auslegung des Wortes «nur» in Art. 43 Ziff. 2 der VollzVo zum LG ist beizustimmen. Damit war nicht gemeint, daß nur solche Wettbewerbe als lotterieähnlich angesehen werden dürften, bei denen ausschließlich einen Einsatz leistende oder ein Rechtsgeschäft abschließende Personen teilnehmen durften, sondern es sollte lediglich der Gegensatz zu Wettbewerben bezeichnet werden, an denen niemand eine solche Voraussetzung erfüllen müsse. Das Wort «nur» betraf demnach nicht die Frage, ob die unzulässige Bedingung von sämtlichen Teilnehmern erfüllt sein müsse, damit der Wettbewerb ein verbotener sei, sondern nur den normalen Fall gleicher Bedingungen für alle Teilnehmer. Es besteht kein Grund, von der Auffassung des Bundesgerichtes abzuweichen, wonach die erwähnte Bestimmung dem Sinne nach den Ausnahmefall, bei dem sowohl Teilnehmer der einen wie der andern Art vorhanden seien, nicht anders habe behandeln wollen als den Normalfall. Denn das der

Einsätze wegen bestehende Verbot bleibt auch dort begründet, wo nur ein Teil der Teilnehmer Einsätze leistet. Nur ein Wettbewerb, bei dem es unmöglich ist, die Teilnahmeberechtigung unter dem Eindruck des in Aussicht gestellten Gewinnes durch einen Einsatz oder den Abschluß eines Rechtsgeschäftes zu begründen, ist keine Lotterie (vgl. STAHELIN, a.a.O. S. 42). Es ist auch zu beachten, daß Art. 1 Abs. 2 LG, die Rechtsquelle von Art. 43 Ziff. 2 VollzVo zum LG, an der entsprechenden Stelle das Wort «nur» nicht enthält. Unverändert trifft auch die bundesgerichtliche Feststellung zu, daß bei einer anderen Auslegung der Veranstalter das Gesetz umgehen könnte, indem er einige Personen ohne Erfüllung dieser Bedingung teilnehmen ließe.

6. Zu den durch die Inserate in Irrtum versetzten Personen kamen aber weiter auch solche, denen, selbst wenn sie den Versuch unternahmen, Wettbewerbscoupons gratis in Lebensmittelläden zu erhalten, dies nicht gelingen konnte, weil dort keine solchen ausgegeben wurden. Solchen Personen blieb, wenn sie am Wettbewerb teilnehmen wollten, nichts anderes übrig, als eine Orangina-Flasche zu kaufen. War die in Aussicht gestellte Möglichkeit, einen Wettbewerbscoupon gratis zu erhalten, weitgehend bloß theoretisch gegeben, so wurde der Abschluß eines Rechtsgeschäftes für die Teilnehmerewilligen zur Voraussetzung einer Teilnahme. Ob dies im Widerspruch zu den Instruktionen der Beklagten an die Lebensmittelläden stehen mochte oder ob die Verteilung solcher Coupons nur nicht mit dem erforderlichen Eifer betrieben worden war, ist unerheblich, weil es dabei nicht auf ein Verschulden der Beklagten ankommt. Wesentlich ist, daß Wettbewerbscoupons auf die in den Inseraten angegebene Weise nicht gratis erhältlich waren.

7. Der Wettbewerb war aber auch deshalb eine lotterienähnliche Veranstaltung, weil die Teilnahme von der Beantwortung einer Frage abhing, die im Normalfalle den Abschluß eines weiteren Rechtsgeschäftes erforderlich machte. Weder der Ausschreibung noch der Etikette der großen Orangina-Flasche war zu entnehmen, welche Menge des Getränkes die $\frac{1}{2}$ -Flasche Orangina enthielt. Um dies festzustellen, sah sich der Teilnehmerewillige genötigt, eine solche kleine Flasche zu erwerben und ihren Inhalt auszumessen. Diese Voraussetzung stellte eine Zumutung dar, weil Lebensmittelgeschäfte, die die große Orangina-Flasche normalerweise führen, die $\frac{1}{2}$ -Flasche nicht vertreiben. Diese ist vielmehr für den Verkauf in Gaststätten bestimmt und geeignet und kann daher in der Regel nur dort erworben werden. Die Annahme drängt sich auf, daß die Beklagte mit der Stellung gerade dieser Frage nach dem Inhalt der $\frac{1}{2}$ -Flasche und der Anbringung des Teilnahmecoupons auf der großen Flasche beabsichtigt hat, gleichzeitig die Nachfrage nach beiden Arten Orangina-Flaschen sowohl in Lebensmittelgeschäften als auch in Gaststätten zu steigern.

8. Die Beklagte macht zwar geltend, auch wenn der Kauf einer $\frac{1}{2}$ -Flasche eine naheliegende Möglichkeit zur Feststellung des Flascheninhaltes bilde, seien doch andere Möglichkeiten, insbesondere die Rückfrage in einem Restaurant, nicht so viel schwieriger, daß man sagen könnte, die Wettbewerbsteilnahme sei nur nach Abschluß eines Rechtsgeschäftes möglich gewesen. Solche andere Möglichkeiten kamen jedoch kaum in Betracht. Ein Gastwirt wird kein Verständnis für den Wunsch eines Gastes aufgebracht haben, ihm den Inhalt einer Flasche auszumessen, wenn er sie nicht zu kaufen beabsichtigte. Es bestand auch keine Gewähr, daß in einem Restaurant leere Flaschen vorhanden seien, und die Leerung einer verschlossenen Flasche kohlenensäurehaltigen Getränkes war gleichbedeutend mit ihrem Verbrauch. Hier lag praktisch ein Zwang zum

Abschluß eines Rechtsgeschäftes vor. War er auch nicht direkt vorgeschrieben, so bestand er doch tatsächlich, und dies auch für den Teilnehmer am Wettbewerb, dem es gelungen sein mochte, einen Wettbewerbscoupon gratis zu erlangen.

9. Die Klägerin hat demzufolge genügend glaubhaft gemacht, daß die Beklagte mit ihren ersten Ausschreibungen im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet hat, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstießen, weil sie eine verbotene Lotterie darstellten. Ob sie dabei als bösgläubig zu betrachten sei oder nicht, ist in diesem Zusammenhang nicht erheblich, weil der zivilrechtliche Schutz gegen unlauteren Wettbewerb, soweit er sich auf die Feststellung der Widerrechtlichkeit sowie auf Unterlassung und Beseitigung und nicht auf Schadenersatz richtet, kein Verschulden erfordert (Art. 2 UWG). Da ein Verstoß gegen das LG, soweit er nicht bloßer Anlaß für Maßnahmen auf Grund des UWG ist, nur bei Verschulden geahndet wird, kommt auch nichts darauf an, ob die Beklagte vom Statthalteramt gebüßt worden sei oder nicht.

10. Der Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme setzt indessen voraus, daß die unlautere Wettbewerbshandlung im Zeitpunkt der Entscheidung noch wirksam besteht. Nur in diesem Fall erweist sich ein Eingreifen des Richters zum vorläufigen Schutz vor allfälligen Nachteilen, die dem Gesuchsteller drohen und die nur durch diese vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden können, als begründet. Es muß deshalb geprüft werden, ob der Wettbewerb auf Grund der von der Beklagten inzwischen vorgenommenen Änderungen keinen Verstoß gegen UWG mehr enthält.

11. Mit den oben aufgeführten Änderungen hat die Beklagte eine Reihe anfechtbarer Elemente beseitigt.

Da die Wettbewerbsfrage nun im Inserat selbst beantwortet wird, macht sie den Kauf einer ½-Flasche Orangina für denjenigen nicht mehr nötig, der durch das Inserat zur Teilnahme am Wettbewerb veranlaßt wurde. Nach wie vor wird hingegen zum Kauf einer solchen Flasche genötigt, wer durch den Kauf einer großen Orangina-Flasche oder durch Gratisempfang einer Etikette mit Wettbewerbscoupon in dessen Besitz gelangt und auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht worden ist und der sich zur Teilnahme an ihm entschließt, ohne das Inserat zu kennen. Denn die Etikette enthält die nur aus dem Inserat oder durch Nachmessen des Flascheninhaltes selbst feststellbare Lösung der Wettbewerbsfrage nicht. Mag dies auch nicht der normale Fall sein, so bleibt er doch möglich und zeigt, daß bestimmte Teilnahmewillige nach wie vor eine ½-Flasche kaufen werden, um teilzunehmen, solange der Wettbewerbscoupon mit der Etikette verbunden ist, auf der die Lösung nicht zu finden ist. In dieser Hinsicht liegt weiterhin ein Verstoß gegen das LG vor.

12. Im übrigen sind die Stellen im Inserat, durch die zum Kauf einer möglichst großen Zahl von Orangina-Flaschen aufgefordert wurde, weggefallen. Es kann nur noch mit einem Coupon pro Monat am Wettbewerb teilgenommen werden. Freilich ist nicht bekannt, ob und wie die Einhaltung dieser Bedingung kontrolliert wird. Ihre Erfüllung setzte eine Registrierung der Namen der Teilnehmer in jedem Monat voraus. Die versprochene notarielle Aufsicht dürfte sich doch wohl nur auf den Verlosungsvorgang selber beziehen. Nicht abgeändert hat die Beklagte aber vor allem die Verbindung von Teilnahmecoupon und Flaschenetiketten. Erst aus dem Coupon erfährt der Teilnehmer die Wettbewerbsfrage, die im Inserat nicht enthalten ist. In diesem findet sich in kleinem Druck nur die Lösung, die dem Teilnehmer aber erst nützen kann, wenn er in den Besitz

eines Coupons gelangt ist. Einen solchen enthält das Inserat nicht. Er soll nach wie vor durch den Erwerb einer Orangina-Flasche im Lebensmittelladen oder in einer Gaststätte erlangt werden. Nach wie vor weisen die Fingerzeige auf das Bild einer Flasche mit Etikette hin, um dem Teilnehmer deutlich zu machen, wo er den Coupon finden werde. Noch immer wird er angeleitet, sich eine Flasche zu verschaffen, um den Coupon abzutrennen, auszufüllen und einzusenden. Diese Aufforderung steht nach wie vor im Vordergrund, auch wenn nun die alternative Aufforderung, eine Gratis-Etikette direkt bei der Beklagten zu verlangen, in den Schriftsatz des Inserates hineingenommen und auch der Etikette aufgedruckt wurde. Dabei kann diesem letzten Hinweis keine Bedeutung zukommen, weil er erst wahrgenommen werden kann, nachdem eine Orangina-Flasche gekauft wurde. Die Möglichkeit, in Lebensmittelgeschäften aufliegende Etiketten mit Gratis-Coupons zu beziehen, wird nicht mehr erwähnt.

13. Der darnach einzig in Betracht fallende Hinweis auf die Erhältlichkeit von Gratis-etiketten bei der Fa. X, der sich im neuen Inserat der Beklagten befindet, ändert indessen nichts daran, daß die Teilnahme am Wettbewerb weiter an den Abschluß eines Rechtsgeschäftes gebunden bleibt, solange Orangina-Flaschen verkauft werden, auf denen sich Wettbewerbscoupon und Wettbewerbsfrage befinden. Freilich liegt kein direkter Kaufzwang vor. Das Gesetz will jedoch verhindern, daß das Publikum zu Ausgaben im Hinblick auf vom Zufall abhängige Gewinne veranlaßt werde. Eine solche Veranlassung besteht auch dann, wenn es Teilnehmer gibt, die gratis am Wettbewerb teilnehmen können, wenn der Veranstalter aber durch den Aufbau des Wettbewerbes und die Gestaltung der Inserate und andern Propagandamaterialien das Publikum dahingehend beeinflußt, Rechtsgeschäfte abzuschließen und dadurch am Wettbewerb teilzunehmen. Würden solche Unternehmungen nicht erfaßt, so wäre Umgehungen freie Bahn gegeben. Auch in dem vom Bundesgericht in BGE 69 IV 125 beurteilten Falle konnte grundsätzlich jedermann an einer Preisverteilung teilnehmen, wenn er eine Rätselfrage richtig gelöst hatte, worauf ihm neben einer Warenliste zwei Gratisgutscheine zugesandt wurden. Wer daraufhin Waren bestellte, erhielt mit dieser zwei weitere Gutscheine, die ebenfalls zur Teilnahme an der Preisverteilung berechtigten. Die Tatsache, daß niemand gezwungen war, Ware zu kaufen, um dennoch an der Verlosung teilnehmen zu können, veranlaßte das Bundesgericht jedoch nicht zu einer anderen Entscheidung. Es sah als maßgebend lediglich an, daß überhaupt Losempfängern erst nach Abschluß eines Rechtsgeschäftes Gewinnaussichten verschafft wurden. Gerade das soll aber gemäß Lotteriegesezt verhindert werden. Nicht anders verhält es sich im vorliegenden Fall. Es muß demzufolge als unzulässig betrachtet werden, daß Teilnahmecoupons zusammen mit der Ware abgegeben werden. Dies wäre selbst dann nicht zulässig, wenn Gratiscoupons nicht nur auf Verlangen bei der Veranstalterin erhältlich wären, sondern auch wenn sich Gratisgutscheine daneben in den Wettbewerbsinseraten befinden würden. Könnte in einem solchen Fall auch gesagt werden, die Veranstalterin habe es mit dem Wettbewerbe nicht mehr auf eine unmittelbare Absatzsteigerung angelegt, so bliebe es doch, solange der Teilnahmecoupon zusammen mit der Ware abgegeben wird, bei der unzulässigen Abgabe eines Loses erst nach Abschluß eines Rechtsgeschäftes.

14. Der von der Beklagten angeführte «Heliomalt-Wettbewerb» kann dem nicht entgegeng gehalten werden. Bei ihm war das Element des Zufalls nicht gegeben, weil die Teilnehmer ihren Eindruck von Geschmack und allgemeiner Wirkung einer Tasse Heliomalt in einem möglichst kurzen zweizeiligen Vers zu beschreiben hatten und die Preisgewinner nach der Originalität der eingehenden Lösungen durch eine Jury bestimmt

werden sollten. Hing der Gewinn danach dort von einer persönlichen Leistung ab, so kam dem vorauszu gehenden Kauf einer Doppeldose Heliomalt eine andere Bedeutung zu. Freilich müßte, auch wenn von den Teilnehmern eine persönliche Leistung verlangt wird, sofern unlauterer Wettbewerb behauptet würde, geprüft werden, ob nicht die Erbringung einer bloßen Scheinleistung zum Vorwand für einen in Wirklichkeit auf Zufallsgewinne gestellten Wettbewerb genommen werde. Diese Frage hätte sich beispielsweise im «Taft-Wettbewerb» gestellt, in dem die Frage beantwortet werden mußte, wie lange eine Taft-Bombe bei normaler Anwendung reiche. Denn die Antwort hing kaum von Geschicklichkeit und Beobachtung des Teilnehmers, sondern erheblich mehr vom freien Entschluß des Veranstalters ab. Mit Sicherheit stellt sodann der «Wiba-vit-Wettbewerb» von Oktober 1963 eine verbotene Lotterie dar, bei dem der Kauf einer Wyba-vit-Packung zur Beantwortung der Wettbewerbsfrage nach der Farbe der betreffenden Bonbons im Regelfall erforderlich ist und die Beantwortung dieser sowie der weiteren Frage, welche Farbe die Packung aufweise, nebst einer dritten im Inserat selbst beantworteten Frage keine persönliche Leistung des Teilnehmers erforderten, so daß die Preisverlosung vom Zufall abhängt.

15. Auch der aus dem Jahre 1926 stammende Entscheid des solothurnischen Obergerichtes über ein Preisausschreiben betreffend das Kochfett «Nußgold» (ZBJV 63 S. 469) steht der hier vertretenen Auffassung nicht entgegen. Die Teilnehmer mußten dort die Vermehrung des Umsatzes gegenüber dem mitgeteilten Umsatz des Vorjahres und der mitgeteilten Vermehrung desselben im Verhältnis zum Umsatz des vorletzten Jahres schätzen. Insofern hing die Lösung nicht vom Zufall, sondern von der Beurteilung der Marktlage ab. Sodann war die Teilnahme nicht an Coupons gebunden, die erst seit Beginn des Wettbewerbes an der Ware angebracht waren, es konnten auch früher gekaufte Packungen verwendet werden. Auch dies würde den Wettbewerb indessen nach der in BGE 69 IV 121 ff. enthaltenen, seit dem Jahre 1943 bestehenden Praxis des Bundesgerichtes als unzulässig erscheinen lassen. Es rechtfertigt sich indessen auch vom rechtspolitischen Gesichtspunkt aus, heute einen strengeren Maßstab anzulegen als vor nahezu vierzig Jahren. Beim «Nußgold-Preisausschreiben» konnte der erste Preis noch in einer zweijährigen Rente von zusammen 96 Pfund Fett bestehen. In einem anderen im Jahre 1926 vom solothurnischen Obergericht beurteilten Falle (ZBJV 63 S. 467) bestand der erste Preis in einem Fahrrad. Heute hingegen werden wie im vorliegenden Falle vielfach mehrere Gewinne im Werte von je bis zu 10000 Franken ausgesetzt. Die Breitenwirkung dieser Reklamewettbewerbe, die damit auch ihren Gewinnen nach Lotterien gleichen, ist groß. Konnte die Beklagte doch beispielsweise in ihrem Informationsblatt Nr. 29 vom Juni 1963 mitteilen, daß ihr bereits nach den ersten beiden Etappen dieses Wettbewerbes 500000 Coupons eingesandt worden seien. Da anzunehmen ist, daß diese in ihrer weit überwiegenden Mehrzahl durch den Abschluß von Rechtsgeschäften erworben waren und einen Mehrumsatz gegenüber früher darstellten, liegt zweifellos eine Steigerung des Umsatzes vor, die direkt durch das einer Lotterie ähnliche Preisausschreiben und somit durch ein gegen Treu und Glauben im Wettbewerbe verstoßendes Mittel erzielt worden ist.

16. Nichts kann sodann darauf ankommen, daß unzulässige Reklamewettbewerbe dieser Art in neuerer Zeit immer häufiger veranstaltet werden, wie z. B. die im Prozeß erwähnten Wettbewerbe für «Dixan» und «Solo» sowie weitere, inzwischen bekanntgegebene Propagandawettbewerbe, z. B. der «Calgon-Sapon-Quiz», der «Gratis-Nussella-Wettbewerb» und der «Große Ovomaltine-Wettbewerb», bei denen allen das

Wettbewerbsformular beim Kauf der Ware, sei es auf, in oder bei der Packung mitgeliefert wird, und bei denen sich in den Inseraten ebenfalls der Hinweis findet, daß solche Formulare auch bei der Veranstalterin gratis erhältlich seien. Ihre Häufigkeit vermag diese Wettbewerbe nicht zulässig zu machen. Sie rechtfertigt vielmehr, daß deren Unvereinbarkeit mit der bestehenden gesetzlichen Ordnung klar festgestellt werde. Dies vor allem deswegen, weil es ohne weiteres möglich ist, Reklamewettbewerbe zu veranstalten, die sich im erlaubten Rahmen halten, vgl. den «Kraft-Gratis-Wettbewerb», den «Rexona-Wettbewerb» und den «Großen Melitta-100000-Franken-Wettbewerb», allenfalls auch den «Vita-Wettbewerb». Bei diesen wird kein Kauf der Ware, sondern lediglich verlangt, daß eine aus dem Inserat ersichtliche und aus ihm heraus zu beantwortende Frage auf einem im Inserat befindlichen Talon oder einer Postkarte beantwortet oder wie beim «Vita-Wettbewerb» eine durch bloßes Anschauen der Packung ablesbare Feststellung auf einem im Inserat befindlichen Talon vermerkt und eingesandt werde. Daß einige dieser und anderer Inserate den Passus enthalten, es würde die Veranstalterin freuen, wenn der Lösung ein Stück der Packung ihrer Ware beigelegt würde, was aber keine Teilnahmebedingung bilde, macht diese Wettbewerbe nicht unerlaubt, es sei denn, es würde nachgewiesen, daß bei der Preisverteilung trotzdem etwas darauf ankäme, ob ein Kaufnachweis geleistet wurde. Ferner müßte freilich verlangt werden, daß die Veranstalter, entgegen dem in manchen Inseraten verwendeten Passus, über den Wettbewerb könne keine Korrespondenz geführt werden, den Teilnehmern auf Wunsch ohne Rückhalt Einblick und Aufschluß über die bei der Preisverteilung gehandhabte Methode gäben.

17. Die Beklagte hat endlich vorgebracht, daß die Klägerin in einem eigenen, für Detaillisten veranstalteten Wettbewerb ähnlich vorgegangen sei wie sie, die Beklagte. Es trifft zu, daß die eine von der Klägerin dort gestellten vier Wettbewerbsfragen, diejenige nach dem Gewicht einer vollen Flasche ihres Mineralwassers, den Besitz einer solchen Flasche voraussetzte. Die Notwendigkeit, sie zu erwerben, wurde nicht dadurch ausgeschlossen, daß sich der Wettbewerb an Detaillisten richtete. Denn mindestens ein Teil von diesen sollte erst als Kunden geworben und demzufolge durch den Wettbewerb erst zum Bestellen der Ware angeregt werden. Daß die Beantwortung auch der drei weiteren Fragen allein zur Teilnahme berechtigte, änderte nichts daran, daß Teilnehmersich zum Kauf einer Flasche Mineralwasser gedrängt fühlen mußten, denn jene erste Frage ließ sich als einzige mit Sicherheit richtig beantworten, während die übrigen Antworten nur auf Schätzung beruhten, für die keinerlei Anhaltspunkte gegeben worden waren, womit dem Zufall ein überwiegender Spielraum überlassen war. Auch dieser Wettbewerb erscheint daher als unzulässige lotterieähnliche Veranstaltung. Die Frage, ob der Wettbewerb der Beklagten unerlaubt sei, ist jedoch hiervon unabhängig zu beantworten. Nach dem Dargelegten verstößt er gegen Art. 1 Abs. 1 UWG.

18. Die Anordnung einer vorsorglichen Maßnahme setzt gemäß Art. 9 Abs. 2 UWG voraus, daß der Antragsteller außer der Rechtswidrigkeit der Wettbewerbshandlung glaubhaft macht, es drohe ihm ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden könne. Die Beklagte bestreitet, daß dies gegeben sei, weil der Umsatz der Klägerin an orangenhaltigen Wassern minim sei und weil sie ganz andere Absatzgebiete als die Beklagte habe. Mit dem Einzelrichter ist aber davon auszugehen, daß die Klägerin einen drohenden Nachteil schon dadurch glaubhaft gemacht hat, daß die von der Beklagten ausgesetzten verlockenden Gewinne erfahrungsgemäß geeignet sind, den Kundenkreis einer Veranstalterin auf Kosten ihrer Mitbewer-

ber zu vergrößern. Der strikte Nachweis eines Nachteils wird nicht verlangt, und die Klägerin, die ebenfalls Süßwasser in der Schweiz vertreibt, hat Anspruch darauf, daß durch vorsorgliche Maßnahmen eine Vergrößerung des drohenden Nachteils verhindert werde. Es ist auch klar, daß dies nur durch Unterlassung der unzulässigen Wettbewerbs-handlungen und durch Beseitigung des durch sie verursachten rechtswidrigen Zustands möglich ist.

19. Vorsorgliche Maßnahmen dürfen nicht weiter gehen, als notwendig ist, um diese Ziele zu erreichen. Der Einzelrichter hat daher richtigerweise festgestellt, daß die Durchführung des Wettbewerbes nicht schlechthin verboten werden dürfe, sondern nur, soweit er rechtswidrig sei. Das ist die Anbringung der Wettbewerbscoupons auf den Orangina-Flaschen und das Fehlen der Wettbewerbsfrage auf den Wettbewerbsunterlagen, mit Ausnahme des Wettbewerbscoupons. Mit dem Befehl, die Wettbewerbscoupons von den Orangina-Flaschen getrennt zu halten und nur Wettbewerbsmaterial zu verwenden, das sowohl die Teilnahmeberechtigung als auch die Wettbewerbsfrage enthält und deren Lösung ermöglicht, wird ihr die Weiterführung des Wettbewerbes nicht unmöglich gemacht. Sie kann die genannten Auflagen erfüllen, indem sie unverzüglich in sämtlichen Zeitungen und Zeitschriften, in denen sie ihren Wettbewerb bekanntgemacht hat, Insetrate aufgibt, die abtrennbare Wettbewerbscoupons mit der Wettbewerbsfrage enthalten und deren Beantwortung ermöglichen, ohne daß der Kauf von Orangina-Flaschen nötig wäre, Insetrate, in denen deutlich darauf hingewiesen wird, daß zur Teilnahme am Wettbewerb berechtigt sei, wer einen dieser richtig ausgefüllten Coupons pro monatliche Verlosung oder eine die Lösung enthaltende Postkarte einsende. Sie kann ferner ihre in Lebensmittelläden verteilten Wettbewerbsunterlagen durch neue der zulässigen Art ersetzen, was freilich die Beseitigung oder Ungültigmachung der auf den Orangina-Flaschen befindlichen Coupons voraussetzt. Unter diesen Umständen würden die weiteren Ziehungen, die sie den Wettbewerbsteilnehmern versprochen hat, zulässig bleiben, auch wenn sich diese noch mit von inzwischen erworbenen Orangina-Flaschen abgetrennten Coupons am Wettbewerb beteiligt haben.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Ausstattungsschutz für eine weder patent- noch musterrechtlich geschützte Ware (Araldit-Stützisolatoren).

Kennzeichnungskraft der Ausstattung infolge Originalität oder Verkehrsgeltung ist Voraussetzung dieses Schutzes; sie ist nicht leichthin anzunehmen, insbesondere nicht bei Massenartikeln des technischen Bedarfs.

Für eine in der Branche schon bisher gebräuchliche Ausstattung kann kein Konkurrent ein Monopol beanspruchen.

Voraussetzungen der Zumutbarkeit abweichender Ausstattung.

SJZ 60, S. 8 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 25. Januar 1963 i. S. G. S.A. gegen S. P. & Co.

Stützisolatoren, welche für die Innenmontage in Kraftwerken, Verteilstationen und dergleichen bestimmt sind, wurden früher gleich den Freiluftisolatoren üblicherweise

aus Porzellan angefertigt. Seit die Firma CIBA ein siliciumhaltiges, gießbares Kunstharz als neuen, in der Elektroindustrie verwendbaren Werkstoff entwickelt hat, welchen sie u. a. für Isolatoren empfahl und unter der Marke «Araldit» auf den Markt brachte, erfolgt die Herstellung von Stützisolatoren immer mehr aus diesem mechanisch solideren und für die Fabrikation praktischeren Gießharz, welches bei gleicher Isolationsleistung den Bau kleinerer und leichter Stützer ermöglicht.

Die Klägerin fabriziert und verkauft seit 1953 Stützisolatoren aus Araldit. Sie stellt solche entsprechend den technischen Anforderungen in verschiedenen Dimensionen, d. h. verschiedenen Höhenmaßen und verschiedenen Durchmessern her, wobei sie für diese Stützer eine braune, in ihrer Tönung nicht immer gleiche Farbe verwendet. Die Mehrzahl der klägerischen Modelle weist eine bauchige (parabolische) Mantelform und eine prägnante Kopfrippe auf. Andere Modelle haben eine stumpfkegelige Form mit gerader Mantelfläche; diese Form findet sich namentlich bei den größten und den kleinsten Stützern, bei welchen gleichzeitig die Kopfrippe weggelassen wurde. Stützer mit gerader Mantelform weisen einen kreisrunden Fuß auf. Bei einem großen Modell mit bauchiger Mantelform und Kopfrippe findet sich ein viereckiger Fuß. Auch ein Modell mit ovaler statt kreisförmiger Grundrißform ist bei den Stützern der Klägerin vertreten. Die Araldit-Stützisolatoren der Klägerin sind weder patent- noch musterrechtlich geschützt.

Seit Frühling 1959 vertreibt auch die Beklagte Stützisolatoren aus Araldit. Sie sind gleichfalls in brauner Farbe gehalten und weisen eine bauchige Mantelform und eine prägnante Kopfrippe auf. Einzig der kleinste Stützer der Beklagten hat eine stumpfkegelige geradelinige Mantelform und keine Kopfrippe, dagegen einen sechskantigen Fuß.

Mit ihrer Klage bringt die Klägerin vor, die Beklagte ahme ihre Araldit-Stützisolatoren «in Form und Farbe» sklavisch nach und begehe damit unlauteren Wettbewerb. Sie klagt auf Feststellung, Unterlassung und Urteils publikation. Das Handelsgericht weist die Klage u. a. mit folgenden Erwägungen ab:

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

Mit dieser Bestimmung gewährt das UWG der Ausstattung einer Ware, ihrer äußeren Aufmachung in Form und Farbe, Schutz gegen Nachahmungen. Nicht jede äußere Warenaufmachung genießt jedoch einen solchen Schutz. Dieser besteht vielmehr nur dort, wo die Ausstattung Kennzeichnungskraft besitzt, also geeignet ist, das Produkt herkunftsmäßig zu individualisieren und bei der Abnehmerschaft die Vorstellung zu begründen, jede dergestalt gekennzeichnete Ware stamme aus dem nämlichen Betrieb. Nur in solchen Fällen kann nämlich gesagt werden, durch eine die Gefahr von Verwechslungen schaffende Nachahmung nütze der Mitbewerber Bekanntheit und Ruf des Erzeugnisses des ersten Herstellers mißbräuchlich aus und schaffe er die Wahrscheinlichkeit, daß sein Produkt für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis des ersten Wettbewerbers gehalten und diesem so ein Ertrag entzogen werde, auf den er mit Rücksicht auf seine Vorarbeit billigerweise hätte rechnen dürfen (Bundesgericht in Sachen Huber & Cie. AG c. AG Brown, Boveri & Co., wiedergegeben in Schweiz. Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1961, Heft 2 S. 167 ff.; BGE 87 II 56/57; BGE 83 II 162; 72 II 395–397; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I S. 497 und II S. 941 Anm. 241).

Kennzeichnungskräftig ist eine Ausstattung nach herrschender Lehre und Recht-

sprechung dann, wenn sie originell ist und so von Anfang an die Ware zu individualisieren vermag, oder wenn sie sich trotz dem Fehlen eines originellen Charakters im Verkehr durchgesetzt hat, d. h. in den Augen der breiten Abnehmerschaft für einen bestimmten Hersteller charakteristisch geworden ist (TROLLER a. a. O. I S. 490 ff. und bes. S. 479; BGE 79 II 321; 72 II 396 f.; 70 II 112 f.; 69 II 296 f.; vgl. neuestens auch BGE 88 IV 81).

Dabei darf das Vorliegen einer kennzeichnungskräftigen und damit dem Schutz des UWG zugänglichen Ausstattung nicht leichthin angenommen werden, und zwar schon deshalb nicht, weil das UWG im Gegensatz zu den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes einen zeitlich unbegrenzten Schutz gewährt und kein Grund besteht, die strengen formellen und materiellen Anforderungen, die von jenen Gesetzen aufgestellt werden, durch freigebige Bejahung der Kennzeichnungskraft der bloßen äußeren Aufmachung einer Ware illusorisch zu machen. Wer für sein Produkt weder Patentschutz erlangt hat noch Markenschutz genießt, und wer sich auch nicht auf Modellschutz zu stützen vermag, soll nicht ohne weiteres und leichthin über das UWG kostenlos erreichen, was jene Gesetze ihm versagen. Zurückhaltung bei der Gewährung des Ausstattungsschutzes nach UWG drängt sich insbesondere dort auf, wo Massenartikel des technischen Bedarfs in Frage stehen, bei denen in der Regel technische und ökonomische Gesichtspunkte deren Äußeres mitbestimmen und die Freiheit in der Formenwahl beschränken, und bei denen überdies die Abnehmer unter Umständen ein erhebliches Interesse daran haben, unter mehreren einander ähnlichen Erzeugnissen wählen zu können, wobei häufig nicht nur die Gleichheit der Masse und technischen Daten, sondern auch eine möglichste Annäherung der äußeren Erscheinung der verschiedenen Produkte den Abnehmern durchaus erwünscht sein wird.

III. 1. Im vorliegenden Prozeß wird nach der maßgebenden Formulierung des klägerischen Rechtsbegehrens Schutz für die «Form» und die «Farbe» der Araldit-Stützisolatoren der Klägerin verlangt. Andere für das Aussehen in Betracht fallende Elemente, insbesondere die Höhenmaße und Durchmesser der einzelnen Stützermodelle und die vorhandenen Befestigungsarmaturen und Arretierlöcher sind nicht Gegenstand der Klagebegehren und fallen daher, obwohl sie in den Vorträgen der Klägerin gleichfalls angeführt worden sind, um die behauptete sklavische Nachahmung darzutun, außer Betracht (Urteile des Zürcher Handelsgerichts und des Bundesgerichts in Sachen VSRT c. Eschenmoser betr. unlauteren Wettbewerbs vom 20. Oktober 1959, S. 9/10, und vom 17. Mai 1960, S. 7–9; BGE 88 II 240 in Sachen Miniera c. Küderli und Urteil des Handelsgerichtes vom 15. Dezember 1961 in der gleichen Sache, S. 29 ff.; GULDENER, Zivilprozeßrecht, 2. Aufl. S. 162). Wesentlich ist sodann nur die erwähnte Ausstattung und nicht, ob die Klägerin, wie sie behauptet, das erste taugliche Herstellungsverfahren für Stützisolatoren aus Araldit entwickelt habe oder nicht, und ob sie, bevor sie diese in den Verkauf brachte, zahlreiche Studien und Versuche angestellt habe. Da ein Patentschutz fehlt, sind die Araldit-Stützer der Klägerin in technischer Hinsicht gemeinfrei. Nach der Formulierung der Rechtsbegehren bleibt schließlich auch kein Raum für die Prüfung der Frage, ob die Beklagte dadurch unlauteren Wettbewerb begehe, daß sie – wie von der Klägerin behauptet wird – angeblich zu Unrecht ihren Isolatoren die gleichen technischen Eigenschaften nachsagt, wie die Klägerin sie im Prospekt ihren Gardy-Stützen zuschreibt.

2. Stützisolatoren sind Massenartikel des technischen Bedarfs. Sie werden nicht wie Gegenstände des täglichen Gebrauchs im Laden gekauft, sondern beim Hersteller selbst bestellt, in der Regel nach Einholung schriftlicher Offerten, aber auch auf Grund von

Prospekten und durch Bestellaufgabe an Reisevertreter. Es kauft auch nicht jedermann Stützisolatoren. Die Käufer sind vielmehr regelmäßig fach- und branchenkundig, sie kennen die verschiedenen Hersteller und ihre auf dem Markt befindlichen Produkte, und es stehen für sie bei der Auswahl deren technische Daten und der Preis im Vordergrund. Die Gefahr, daß der Beklagten deshalb ein Verkauf glücke, weil der Käufer auf Grund der – unbestreitbaren – Ähnlichkeit des Aussehens in Form und Farbe annehmen würde, es handle sich bei der zu erstehenden Ware um das bereits auf dem Markt befindliche Produkt der Klägerin (vgl. BGE 87 II 56), eine Verwechslungsgefahr im Rechtsinne also, fällt beim Einkauf durch branchenkundige Personen zum vorneherein außer Betracht. Sie ist aber auch zu verneinen, soweit weniger versiertes Personal, z. B. Funktionäre kleiner Gemeindewerke, über den Kauf entscheiden. Zwar mag hier vielleicht das Aussehen des Produkts und die Erinnerung an anderwärts Gesehenes eine größere Rolle spielen. Indessen werden auch weniger versierte Einkäufer nicht versucht sein, alle Stützisolatoren, die in Form und Farbe denjenigen der Klägerin gleichen oder stark ähneln, dem gleichen einen Hersteller zuzuschreiben. Denn der äußeren Aufmachung der klägerischen Stützisolatoren fehlt – wie zu zeigen sein wird – überhaupt die Fähigkeit, das klägerische Produkt hinreichend zu kennzeichnen und herkunftsmäßig zu individualisieren.

3. Was zunächst die Form betrifft, so verwendet die Klägerin, wie dargelegt, für ihre Stützisolatoren verschiedene Gestaltungen. In ihren Rechtsbegehren sagt sie nicht ausdrücklich, zugunsten welcher davon sie Schutz gegenüber der Beklagten fordert. Aus ihren Ausführungen im Prozeß ergibt sich jedoch, daß sie ihren Hauptsatz mit denjenigen Stützisolatoren tätigt, welche eine bauchige Mantelfläche und eine prägnante Kopfrippe aufweisen, und daß namentlich das Modell act. 6 im Vordergrund steht. Da die Beklagte ihrerseits (abgesehen vom kleinsten Stützer) nur solche Formen verwendet, muß das klägerische Schutzbegehren als auf die Stützerform mit bauchiger Mantelfläche und auffällender Kopfrippe bezogen verstanden werden, und es ist daher zu prüfen, ob dieser Form Individualisierungskraft zuerkannt werden könne.

a) Die bauchige (parabolische) Mantelform ist im Isolatorbau altbekannt. Der vom Gericht beigezogene Experte hat eine eigene Veröffentlichung im Bulletin des Schweiz. Elektrotechnischen Vereins vom Jahre 1937 vorgelegt, aus der sich ergibt, daß in den Jahren 1906–1910 Prof. Kuhlmann gestützt auf rechnerische Untersuchungen dazu gelangte, Stützisolatoren mit parabolischen Mantelflächen vorzuschlagen, und daß daraufhin die Maschinenfabrik Oerlikon zu dieser Bauart überging. Die bei den damals allein in Frage stehenden Stützisolatoren aus Porzellan (oder Hartpapier) als technisch zweckmäßig erkannte Parabelform nach Kuhlmann bürgerte sich in der Folgezeit derart ein, daß im Jahre 1928 in Deutschland deren Normalisierung an die Hand genommen wurde. Eine dermaßen eingebürgerte Form beim Übergang auf Stützisolatoren aus Araldit weiter zu verwenden, lag nahe, auch wenn sich dann ergeben haben soll, daß sie hier elektrotechnisch nicht mehr nötig ist, sondern daß an ihrer Stelle z. B. eine glatte konische Mantelform verwendet werden kann, wie sie von anderen Herstellern – und teilweise auch von den Parteien selbst-gewählt worden ist. Übrigens ist nach den sachverständigen Ausführungen eines Gerichtsmitgliedes die parabolische Form der Stützisolatoren zwar nicht aus elektrotechnischen Gründen, wohl aber aus Gründen der Solidität noch immer zu bevorzugen, da sie einer Beanspruchung auf Biegung am besten gewachsen ist.

b) Altbekannt ist beim Bau von Stützisolatoren aber auch die prägnante Kopfrippe.

Der Experte hat ausgeführt, daß sie bereits im Jahre 1919 beispielsweise von der Firma Carl Maier & Co. in Schaffhausen an deren Porzellanisolatoren angebracht wurde, und zwar zur Verstärkung der im Falle eines Kurzschlusses in besonderem Maße beanspruchten Kopfpattie des Stützers. Die Form habe der Kundschaft gefallen und werde seit 30–40 Jahren in der Schweiz verwendet; in vielen Anlagen seien auch heute noch so geformte Stützer eingebaut. Soweit niedrig gebaute Isolatoren in Frage stünden, sei die Kopfrippe übrigens auch bei Araldit-Stützern insofern technisch vorteilhaft, als sie eine erwünschte Verstärkung der Kopfpattie und damit eine Erhöhung der Bruchsicherheit im Kurzschlußfalle mit sich bringe, wogegen eine solche Verstärkung bei den für hohe Spannungen verwendeten hohen Araldit-Isolatoren keine Rolle spielt. Die technische Zweckmäßigkeit und Vorteilhaftigkeit der Kopfrippe zur Verstärkung der Verschraubung enthaltenden Kopfpattie des Stützers hat auch ein sachverständiges Gerichtsmitglied hervorgehoben, dessen Ausführungen das Gericht sich anschließt. Sogar die Klägerin selbst hat übrigens in ihrem Prospekt die Anbringung der Rippe mit technischen Vorteilen begründet.

c) Auch die Verbindung von parabolischer Mantelform und prägnanter Kopfrippe war bei Bau von Stützisolatoren schon lange gebräuchlich, bevor die Klägerin mit ihren Araldit-Stützern auf den Markt kam. Die erwähnte eigene Publikation des Experten aus dem Jahre 1937 zeigt Stützisolatoren mit durchaus entsprechenden formalen Ausstattungselementen. Namentlich der damals von der MFO neu gebaute Stützer Typ K wies, was seine Form betrifft, offensichtlich bereits die von der Klägerin heute als angeblich für sich kennzeichnend in Anspruch genommene Gestalt auf. Außerdem kann auf den (klägerischen) Porzellan-Stützisolator verwiesen werden, der gleichfalls eine parabolische Mantelform und eine prägnante Kopfrippe besitzt, und bei welchem es sich um einen nach den erwähnten deutschen Normen hergestellten Isolator handelt.

Als anfangs der fünfziger Jahre erstmals Stützisolatoren aus Araldit hergestellt wurden, lag es nahe, für diese die bisherige bewährte, seit langem weit verbreitete und bei der Käuferschaft Anklang findende Form mit bauchiger Mantelfläche und markanter Kopfrippe zu übernehmen. Das tat – mindestens was die Kopfrippe betrifft – übrigens schon vor der Klägerin auch die Maschinenfabrik Oerlikon, die in ihrem Bulletin Nr. 294 vom Oktober 1952 einen entsprechenden, von ihr hergestellten Stützisolator aus Gießharz beschrieb und abbildete. Daß bei dem dort gezeigten Modell die Mantelflächen nicht gebauht sind, sondern konisch verlaufen, bildet keinen ins Auge springenden und im Erinnerungsbild haftenden Unterschied. Darauf weist auch der Experte hin, wenn er die glatte konische Mantelform der Stützer als von der glatten parabolischen Mantelform zum Teil kaum unterscheidbar bezeichnet.

Wenn somit die Klägerin von 1953 an Araldit-Stützisolatoren mit parabolischer Mantelfläche und prägnanter Kopfrippe herstellte, so handelte es sich dabei in keiner Hinsicht um eine originelle Form, die von Anfang an zu ihren Gunsten eine Kennzeichnungswirkung zu entfalten vermocht hätte. Es kann aber auch nicht angenommen werden, daß die formale Ausgestaltung der klägerischen Araldit-Stützer in den sechs Jahren bis zum Erscheinen der Stützer der Beklagten auf dem schweizerischen Markt Verkehrsgeltung erworben und sich bei den Abnehmern als für die Klägerin charakteristisch durchgesetzt hätte. Die Form eines Artikels, die während Jahrzehnten von verschiedenen Herstellern verwendet wurde, starke Verbreitung fand und sich eingebürgert hat, könnte, selbst wenn sie eine Zeitlang nur noch von einem Fabrikanten gebraucht würde, nicht schon in wenigen Jahren für diesen durch Verkehrsgeltung Kennzeichnungskraft er-

langen. Im vorliegenden Fall ist zudem anzunehmen, daß auch in den Jahren 1953–1959 Stützer anderer Herkunft mit gleicher oder doch im Gesamteindruck sehr ähnlicher Form nach wie vor im Gebrauch standen und – sei es in Porzellan oder in Gießharz – offenbar auch mindestens zeitweise fabriziert und verkauft wurden. Im weiteren ist darauf hinzuweisen, daß die Klägerin selbst durchaus nicht nur Araldit-Stützisolatoren mit Kopfrippe und bauchiger Mantelform hergestellt hat, sondern auch solche ohne Kopfrippe, mit gerader, konischer Mantelform, und solche mit rundem oder viereckigem Fuß, welche Vielzahl der verwendeten Stützerformen es ohnehin stark hätte erschweren müssen, daß eine davon für die Klägerin durch Verkehrsgeltung hätte kennzeichnend werden können. Die Klägerin hat denn auch in ihren prozessualen Vorträgen das Hauptgewicht auf die (als unrichtig erkannte) Behauptung gelegt, sie habe für ihre Stützer eine bisher auf dem schweizerischen Markt nicht vorhandene kennzeichnende Form (und Farbe) gewählt, und nur nebenbei einmal durchblicken lassen, daß sie für ihre als geschützt beanspruchte Ausstattung auch Verkehrsgeltung behaupten wolle. Näher substantiiert wurde diese Behauptung jedoch nicht. Daß die Araldit-Stützisolatoren der Klägerin dank intensiver und breit angelegter Einführungsarbeit sich verhältnismäßig rasch großer Beliebtheit erfreut und bei den Interessenten eine ausgedehnte Verbreitung gefunden haben sollen, vermöchte für sich allein noch keine Verkehrsgeltung der Ausstattung dazutun (BGE 83 II 161 und 87 II 57).

4. Auch dem weiteren, von der Klägerin als für sie kennzeichnend in Anspruch genommenen Ausstattungselement, der braunen Farbe ihrer Araldit-Stützisolatoren, fehlt in Wirklichkeit die Kennzeichnungs- und Individualisierungskraft. Der Gerichtsexperte hat ausgeführt, daß schon die Porzellanisolatoren mit einer braunen Glasur versehen zu werden pflegten, seit man entdeckt hatte, daß die braune Porzellan glasur mechanisch fester ist. Bei Freiluftisolatoren, die noch immer aus Porzellan hergestellt werden, fand und findet daher die braune Farbe weiteste Verbreitung. Nachdem sie in der Branche üblich geworden war, lag es auf der Hand und kam es auch dem Wunsch der Abnehmer entgegen, wenn seit dem Aufkommen des Gießharzes Araldit auch die daraus angefertigten Stützisolatoren für Innenräume in Braun hergestellt wurden. Zwar war hier aus technischen Gründen eine solche Farbgebung nicht nötig, wohl aber erschien es angezeigt, dem von Natur aus gräulichen Araldit eine Farbe beizumischen, weil dieses sonst unansehnlich wird. Dabei drängte sich die Verwendung der bereits branchenüblich gewordenen braunen Farbe auf, für die sich die Bezeichnung «elektrobraun» eingebürgert hat. Dieses Elektrobraun existiert, wie der Experte festgestellt hat, seit Jahren in verschiedenen Tönungen.

Wenn daher die Klägerin ihre Araldit-Stützer in brauner Farbe auf den Markt brachte, so stellte diese weder ein originelles Ausstattungselement dar, noch konnte die Klägerin mit dieser Farbe für sich Verkehrsgeltung erlangen. Die Klägerin macht zwar geltend, für ihre Stützer sei eine rotbraune Färbung charakteristisch. Indessen zeigt ein Farbvergleich ihrer Modelle, daß selbst bei ihren eigenen Produkten die Farbtonung offensichtlich variiert. Einzelne der eingereichten Modelle der Klägerin weisen eine dunkle Färbung auf, die sich von dem Braun, welches z. B. die Maschinenfabrik Oerlikon für ihre Aralditstützer verwendet, praktisch nicht unterscheidet. Im übrigen ist es schon deshalb müßig, ein wesentliches Gewicht auf Farbnuancen zu legen, weil solche nur bei genauer Vergleichung festgestellt werden können, im Erinnerungsbild dagegen – zumal angesichts der Vielzahl vorkommender und gebräuchlicher Tönungen – sich verwischen, weshalb es als ausgeschlossen gelten darf, daß ein bestimmter Brauntön von Stütz-

isolatoren in der Vorstellung der Abnehmer für einen bestimmten Hersteller kennzeichnend werden könnte.

5. Was über Form und Farbe im einzelnen gesagt wurde, gilt aber auch, wenn beides zusammen betrachtet wird. Auch die Verbindung der geschilderten altbekannten Form mit dem in der Elektrobranche gebräuchlichen Braun war angesichts der geschilderten Verhältnisse nicht geeignet, eine hinlängliche Kennzeichnungswirkung zugunsten der Klägerin zu entfalten. Es läßt sich nach dem Gesagten nicht annehmen, daß Käuferkreise, wie sie für den Erwerb von Stützisolatoren in Betracht fallen, je dazu gelangt seien, braune bauchige Stützer mit prägnanter Kopfrippe, wie die Klägerin sie herstellt und verkauft, wegen dieses Aussehens einem einzigen und stets dem gleichen Hersteller zuzuschreiben.

6. Fehlt somit der von der Klägerin im Prozeß als geschützt beanspruchten Ausstattung ihrer Araldit-Stützisolatoren ein eigenes Gepräge, das die Ware herkunftsmäßig zu individualisieren vermöchte, so konnte und kann der Beklagten nicht verwehrt werden, ihrerseits Stützer herzustellen, welche die nämliche überlieferte, nicht kennzeichnungs-kräftige Ausstattung aufweisen. Für eine Ausstattung, welche in der Branche altbekannt und schon bisher gebräuchlich war, kann kein Konkurrent ein Monopol beanspruchen, und niemand kann verlangen, daß andere Hersteller auf die gleiche gewohnte Form und die gleiche branchenübliche Farbe für ihre Produkte verzichten. Wenn die Klägerin allfälligen, von ihr behaupteten Unzukömmlichkeiten wegen der Ähnlichkeit des Aussehens der Stützer begegnen will, so mag sie auf ihren Erzeugnissen eine deutliche Marke anbringen, die die Ware als Produkte ihres Betriebes kennzeichnet, und die jene augenfällige Unterscheidbarkeit schafft, welche die äußere Aufmachung des Erzeugnisses nicht zu bewirken vermag. Die Klage ist daher schon aus diesen Gründen abzuweisen.

IV. Zum gleichen Ergebnis käme man übrigens selbst dann, wenn das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne bejaht und alsdann danach gefragt würde, ob es der Beklagten nach Treu und Glauben zuzumuten gewesen wäre, anstelle gleicher oder ähnlicher Ausstattungselemente in Form und Farbe unähnliche zu wählen oder ihren Stützern eigene Kennzeichnungsmerkmale hinzuzufügen.

1. Vorweg ist dabei festzuhalten, daß die Behauptung solcher der Beklagten zuzumutender Maßnahmen im Hauptverfahren zu erfolgen hatte, und daß mögliche Unterscheidungsmaßnahmen, welche die Klägerin bis zum Abschluß des Hauptverfahrens nicht als der Beklagten zumutbar im einzelnen behauptet hat, aus prozessualen Gründen außerhalb des Kreises der Betrachtung bleiben müssen (§ 135 ZPO). Ferner können grundsätzlich nur solche Änderungen in Betracht fallen, die geeignet gewesen wären und sind, die Verwechslungsgefahr zu beheben oder wenigstens in einer ins Gewicht fallenden Weise zu vermindern. Abweichungen, mit denen die Verwechslungsgefahr offensichtlich nicht erheblich vermindert werden könnte, können vom Konkurrenten nicht verlangt werden. Zuzumuten ist eine der besseren Unterscheidung dienende Maßnahme im weiteren nur dann, wenn sie nicht zur Folge hat, daß sich der Konkurrent bei ihrer Anwendung der Ausstattung eines anderen Mitbewerbers in einem Maße annähert, daß dieser seinerseits Grund erhält, von Nachahmung und Verwechslungsgefahr zu sprechen. Sodann kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts von einem Mitbewerber billigerweise nicht verlangt werden, auf eine naheliegende und zweckmäßige Ausstattung zu verzichten und an deren Stelle eine weniger praktische, weniger

solide oder mit größeren Herstellungskosten verbundene Ausführung zu wählen (BGE 87 II 58 und 60 sowie dort zitierte frühere Entscheidungen). Und im Falle Lego schließlich (nicht vollständig veröffentlichtes Urteil vom 8. November 1960, Erw. 4 d. E. S. 12) hat das Bundesgericht auch in Betracht gezogen, ob bei Änderung eines Ausstattungselementes die Ware «die Kundschaft weniger angesprochen hätte und weniger gut verkäuflich gewesen wäre».

2. Werden diese Grundsätze auf den vorliegenden Fall angewendet, so ergibt sich, daß der Beklagten jedenfalls nicht zugemutet werden konnte, bei der Wahl der Farbe für ihre Stützisolatoren auf das Bekannte, in der Branche eingebürgerte, bei der Kundschaft beliebte und von ihr verlangte Elektrobraun zu verzichten. Verschiedenheiten in der Tönung innerhalb des Elektrobrauns können, wie bereits gezeigt, nicht als unterscheidungskräftig gelten; die Wahl mit einer andern Farbnuance hätte eine Verwechslungsgefahr nicht erheblich zu vermindern vermocht. Die prägnante Kopfrippe sodann wurde mindestens im Hinblick auf eine mechanische Verstärkung der Kopfpattie der Stützer als technisch vorteilhaft erkannt und stellt im übrigen gleich der – technisch ebenfalls vorteilhaften – parabolischen Mantelform eine für Stützisolatoren seit langem gebräuchliche, zweckmäßige, ästhetisch befriedigende und der Kundschaft genehme Gestaltung dar. Hätte die Beklagte übrigens anstelle der glatten bauchigen Mantelform mit Kopfrippe eine glatte konische Mantelform ohne Kopfrippe verwendet, so hätte dies nicht nur die Übernahme der bereits von den Firmen Haefely und MFO verwendeten Stützerform bedeutet, sondern auch die Klägerin selbst hätte alsdann geltend machen können, die Beklagte ahme die Form des größten und des kleinsten ihrer Stützermodelle nach. Auch wenn die Beklagte unter Beibehaltung der Kopfrippe eine glatte konische statt einer glatten bauchigen Mantelfläche gewählt hätte, hätte darin eine Annäherung an klägerische Modelle, insbesondere an die Modelle act. 42/15 und 42/19, erblickt werden können, wobei der Unterschied zur bauchigen Mantelform übrigens für den in der Erinnerung haftenden Gesamteindruck unwesentlich gewesen wäre. Schließlich darf darauf hingewiesen werden, daß der Experte wiederholt ausgeführt hat, einem großen Teil der sachkundigen Käufer sei die «Verwechslungsmöglichkeit», das heißt das gleiche oder weitgehend ähnliche Aussehen der verschiedenen Fabrikate, sehr willkommen, wenn nicht gar Bedingung; die Käufer wünschten nicht nur technisch gleichwertige, sondern auch gleich aussehende Stützisolatoren von verschiedenen Lieferanten kaufen zu können, um bezüglich Preisen und Lieferzeiten nicht von einem einzigen abhängig zu sein; solche Überlegungen hätten schon vor Jahrzehnten in Deutschland zur Schaffung der allgemein bekannten Stützisolator-Reihen des VDE geführt. Auch unter dem Gesichtspunkt der Verkäuflichkeit und Konkurrenzfähigkeit ihres Produktes wären mit hin der Beklagten grundlegende Abweichungen in Form und Farbe (ohne daß gleichzeitig die andere Gestaltung große technische Vorteile böte) nicht zuzumuten gewesen.

Hinsichtlich zumutbarer Änderungen der Form hat die Klägerin im Hauptverfahren im übrigen lediglich vorgebracht, die Beklagte hätte an ihren Stützisolatoren auch mehrere Rippen anbringen können, wie dies bei den früheren Modellen von Sprecher und Schuh gemacht worden und bei den Stützern von Siemens heute noch der Fall sei; ferner könne die Rippe, wenn man überhaupt eine solche wolle, auf verschiedener Höhe angebracht werden. Weder die eine noch die andere Maßnahme wäre jedoch der Beklagten zuzumuten gewesen. Die Verwendung mehrerer Rippen hätte die Stützer der Beklagten denjenigen anderer Erzeuger nahegebracht, ohne technisch vorteilhaft zu sein. Zu der ältesten Form der eigentlichen Rillenisolatoren zurückzukehren, die aus tech-

nischen Gründen in Bergwerken, Zementfabriken und dergleichen noch Verwendung findet, hätte von der Beklagten schon deshalb nicht verlangt werden können, weil dies einen im Regelfall technisch unnötigen Mehrverbrauch an Material und damit eine Verteuerung mit sich gebracht hätte. Bei Beschränkung auf eine einzige Rippe aber mußte diese, wenn sie den technischen Zweck der mechanischen Verstärkung der Kopfpartie erfüllen sollte, als Kopfrippe ausgebildet werden; eine an einem anderen Teil des Isolatorkörpers angebrachte Rippe wäre nicht nur ästhetisch unbefriedigend, sondern auch technisch sinnlos gewesen...

Lediglich ergänzend sei darauf hingewiesen, daß auch die vom Experten diskutierte Möglichkeit einer besonderen Gestaltung des Isolatorfußes keine taugliche und zumutbare Differenzierung bedeutet hätte. Kreisrunde und viereckige Füße verwendet bei einzelnen Modellen nämlich auch schon die Klägerin, und zudem hätten solche oder ähnliche, grundsätzlich technisch unnötige Akzessorien eine Verteuerung der Gießform zur Folge gehabt. Und was schließlich die Möglichkeit betrifft, auf einem Teil der Mantelfläche der Stützisolatoren rundum eine ein- oder aufgeprägte Marke (z. B. den Firmennamen) anzubringen, so hätte auch dies verteuernd gewirkt, wobei die Möglichkeit technischer Nachteile offen bleibt (Staubansammlung usw.). Außerdem bliebe es zum mindesten zweifelhaft, ob auf diese Weise – zumal wenn nicht die Klägerin ihrerseits eine kennzeichnungskräftige, abweichende Markierung vornähme – eine genügende Unterscheidung im Gesamteindruck erreichbar wäre.

Auch eine Überprüfung unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit unterscheidungskräftiger Änderungen führt somit zur Abweisung der Klage.

V. Urheberrecht

ADOLF STREULI, FELDMEILEN

BGE 88 IV 123ff. «Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. Oktober 1962 i. S. Schlüchter gegen Schrag und Verlag des Schweiz. Kaufmännischen Vereins sowie Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich» (Urheberrechtlicher Schutz eines Lehrbuches).*

I. Fritz Schrag verfaßte und veröffentlichte 1958 in neunter Auflage ein Lehrbuch für Maschinenschreiben.

Hans Schlüchter erteilte Fernkurse für Maschinenschreiben mittels Lehrheften. Das letzte und fünfte dieser Lehrhefte, umfassend rund 17 Seiten, wurde von Heidi Schlüchter zusammengestellt und alsdann an ungefähr 20 Schüler versandt. Dieses Heft stellte im wesentlichen eine Wiedergabe von Partien des Lehrbuches von Fritz Schrag dar, wobei Heidi Schlüchter an jenen Teilen, welche der Kassationshof auch in deren Wiedergabe durch Heidi Schlüchter als urheberrechtlich schützbar erachtete, lediglich «kleine Änderungen» am Texte Fritz Schrags vornahm, «die offenbar bloß zur Tarnung des Vorgehens vorgenommen wurden». Fritz Schrag stellte Antrag auf Strafverfolgung Heidi Schlüchters wegen Urheberrechts-Verletzung. Das Obergericht des Kantons Zürich verurteilte die Angeklagte wegen Verletzung von Art. 42 Ziff. 1 Lit. a und b URG. Der Kassationshof wies deren Beschwerde gegen diese Verurteilung ab und bestätigte diese wegen Verletzung von Art. 42 Ziff. 1 Lit. a URG, welche lautet: «... strafrechtlich ist verfolgbare, wer unter Verletzung des Urheberrechts ein Werk durch irgendein Verfahren wiedergibt.» Die fraglichen Wiedergaben seien nicht ausschließlich zu eigenem privaten Gebrauch und nicht ohne Gewinnzweck erfolgt (Art. 22 URG), was eine Bestrafung ausgeschlossen hätte. Auch handle es sich bei diesen Wiedergaben nicht um freie Zitate im Sinne von Art. 27 Abs. 1 URG, sondern um schützbares Werkteile.

In Übereinstimmung mit dem Obergericht des Kantons Zürich erblickte der Kassationshof im Lehrbuch des Fritz Schrag ein geschütztes *wissenschaftliches* Werk im Sinne von Art. 1 Abs. 2 des URG. Zwangsläufig stellte deshalb das Vorgehen Heidi Schlüchters eine strafbare Urheberrechts-Verletzung dar.

* Siehe auch den Aufsatz des Berichterstatters «Verwendung wissenschaftlicher Publikationen über pharmazeutische Präparate durch Nachahmer dieser Präparate» in Heft 2 (1951) S. 167 ff. vorliegender Zeitschrift.

II. Das Urteil des Kassationshofes gibt dem Berichterstatter Anlaß zu einigen Überlegungen, welche er nicht zuletzt auch im Hinblick auf eine allfällige Totalrevision des «Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst» (vom 7. Dezember 1922) macht.

Der Praktiker erlebt es immer wieder neu, daß die Tatsache überrascht, nach der auch Werke wissenschaftlichen Inhaltes urheberrechtlich geschützt sein können. Nach Erachten des Berichterstatters ist dieser Irrtum – soweit es sich um den Raum der deutschen Schriftsprache handelt – nicht zuletzt auf die Fassung in deutscher Sprache von internationalen Übereinkünften und der Bundesgesetzgebung betreffend das Urheberrecht zurückzuführen.

Die Wiege des positivierten Urheberrechts liegt in Frankreich, mithin im französischen Sprachraum, und es ist z. B. bei Streitigkeiten über die Auslegung der Berner Übereinkunft «immer der französische Text maßgebend» (Art. 31 RBUE 1948). Der maßgebende Titel der Berner Übereinkunft, welche aus dem Jahre 1886 stammt und lautet: «Convention de Berne pour la Protection des Œuvres Littéraires et Artistiques», wurde bekanntlich wie folgt ins Deutsche übersetzt: «Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst». Dieser Titel wurde mit einer unbedeutenden Änderung auch für die deutsche Fassung des einschlägigen Bundesgesetzes übernommen: «Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst». Der Berichterstatter hält es für fruchtbar, einmal darauf hinzuweisen, daß es sich bei diesen Übersetzungen um sklavische Befolgungen des Wortlautes handelt, die aber nicht sinntsprechend sind.

Die schweizerischen Behörden bemühen sich im allgemeinen, Übersetzungen von für die Schweiz gültigen internationalen Übereinkünften derart anzustreben und die Abfassung von nationalen Gesetzen so vorzunehmen, daß diese vom durchschnittlich gebildeten Rechtsunterworfenen, an welchen sich ja solche Instrumente wenden, ohne große Mühe richtig verstanden werden können.

In der deutschen Umgangssprache verstehen wir nun aber im allgemeinen unter «Werken der Literatur» Schriftwerke ausschließlich der schönen Literatur, eingeschlossen die Poesie, wogegen der Ausdruck «Œuvres littéraires» für einen Franzosen «Schriftwerke» schlechthin bedeutet. Es ist immerhin aufschlußreich, daß das neue französische Urheberrechtsgesetz vom Jahre 1957 in seinem Art. 3 nicht mehr von «œuvres littéraires» spricht, sondern von «écrits littéraires, artistiques et scientifiques».

Noch eindeutiger tritt die nicht sinngemäße Übersetzung des Ausdrucks «Œuvres Artistiques» mit «Werken der Kunst» in Erscheinung. Der

Deutschsprechende denkt beim Ausdruck «Kunst» vorab, ja wahrscheinlich ausschließlich, an die «darstellenden Künste», wogegen der Ausdruck «art» in der klassischen französischen Sprache zunächst die «sieben freien Künste» umfaßt, nämlich Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik (sic!), ferner die schönen Künste, wie Malerei, Bildhauerei und Architektur und endlich die Dichtkunst.

Wollte man deshalb den französischen Originaltitel der Berner Übereinkunft sinngemäß und unter Vermeidung eines Fremdwortes in die deutsche Sprache übersetzen, müßte dieser etwa lauten: «Berner Übereinkunft zum Schutze von Sprach-¹ und Schriftwerken, von Werken der Tonkunst und Werken der bildenden und sonstigen Künste²». Entsprechend müßte auch der Titel des URG lauten, was nicht zuletzt auch auf die sprachliche Fassung von dessen Art. I seine Auswirkungen hätte. Zugleich einfach und sinnessprechend wäre folgender Gesetzestitel: «Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Geisteswerken». In der Tat wird denn auch dieser Ausdruck «Geisteswerk» im Art. I des neuen französischen Urheberrechtsgesetzes als Sammelbegriff für die geschützten Werke verwendet. Dieser Artikel beginnt wie folgt: «L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre ... d'un droit de propriété incorporelle...».

Eindeutig unglücklich erschien und erscheint uns die Gruppierung der auf Grund des Urheberrechts zu schützenden Gegenstände in Artikel I des Welturheberrechts-Abkommens, welches seine Entstehung bekanntlich nicht Frankreich verdankt. Nach diesem verpflichtet sich jeder vertragschließende Staat, den «Werken der Literatur, der Wissenschaft und der Kunst» Schutz zu gewähren. Obwohl in der Folge – übrigens wenig logisch – Beispiele solcher Werke aufgezählt werden, wird jeder spezialrechtlich-dogmatisch nicht Eingeweihte zwangsläufig einer solchen Formulierung entnehmen, daß es sich bei Werken der Wissenschaft nicht um einen Formschutz, sondern um den Schutz des Ausgesagten handle.

Vor allem muß es unseres Erachtens vermieden werden, bei der Bezeichnung der Gruppen der schutzfähigen Werke und bei der Aufzählung von Beispielen für diese Gruppen bald vom Inhalt, bald vom Ausdrucksmittel auszugehen.

Der Berichterstatter umschrieb in der Schweiz. Juristen-Kartothek (Karte 635, Seite 5) den Gegenstand des Urheberrechts als «Schöpfungen,

¹ «Literarische und musikalische Werke sind geschützt auch ohne schriftlich oder in anderer Weise festgelegt zu sein...» wie sich z. B. das URG ausdrückt; siehe hiezu auch Art. 2 RBUE.

² Z. B. kinematographische oder choreographische Werke, usw.

das heißt eigenpersönliche Formgebungen, die jedoch mit allen denkbaren Mitteln geschaffen werden können, ... um eine Gedankenfolge, eine Vision, eine Entdeckung zu vermitteln»³. Er ist somit der Ansicht, daß nur unter *der* Voraussetzung von einem urheberrechtlich geschützten Werk gesprochen werden kann, nach der dieses *sowohl* eine «eigenpersönliche (einmalige) Form» *als auch* einen «Inhalt» aufweist. Nur «Form» ohne «Inhalt» wäre demnach kein urheberrechtlich schützbare Werk, selbst dann nicht, wenn diese Form durchaus eigenpersönlichen, unverwechselbaren Charakter aufwiese; was nicht ausschließt, daß Form ohne Inhalt auf Grund anderer Gesetzgebungen eines entsprechenden Schutzes teilhaftig werden kann (Muster- und Modell-Schutz, Schutz gegen unlauteren Wettbewerb)⁴. «Inhalt» ohne «Form» dagegen kann schon deshalb keines Schutzes auf Grund des Urheberrechts teilhaftig werden, weil dieser Inhalt nicht manifest wurde.

So einfach diese für den Berichterstatter selbstverständlich erscheinenden Feststellungen erscheinen, so schwierig erweist sich deren Anwendung in der Praxis.

In casu stellt der Kassationshof fest, daß «dem Verfasser eines wissenschaftlichen (Schrift-)Werkes ... in der individuellen Sprachgestaltung viel engere Grenzen gezogen sind als z. B. einem Dichter oder Romanschriftsteller, weil er sich an bestimmte Sachverhalte und namentlich an Fachausdrücke zu halten hat, wenn er ernst genommen und verstanden werden will», sagt jedoch weiterhin: «Aber selbst dann dürfte es selten vorkommen, daß ein und derselbe Gedanke nicht auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht werden könnte, ohne daß die Sprachgebilde deswegen literarisch gleichwertig zu sein brauchen», was vorliegender Fall beweise. «Ein Lehrgang für Maschinenschreiben sei sehr wohl des Urheberschutzes fähig, wenn ihn (wie in casu) die konkrete Darstellungsform als Werk (im Sinne des Urheberrechtes) auszeichnet.»

Der Irrtum, der dem Praktiker immer wieder begegnet, der urheberrechtliche Schutz – insbesondere wissenschaftlicher Werke – beziehe sich auf das, was ausgesagt wird⁵ dürfte – abgesehen von der sprachlichen

³ Siehe auch Ergänzungskarte 635 a, Seite 7 ff.

⁴ Nach Erachten des Berichterstatters unsystematisch, aber den Schutz erweiternd, gewährt allerdings das derzeitige URG den «Werken der angewandten Kunst» ebenfalls Schutz (URG Art. 1 Abs. 2).

⁵ Der Schutz der Ergebnisse wissenschaftlichen Forschens auf Grund des Urheberrechts ist von vornherein undenkbar; würden doch mittels eines solchen Schutzes nicht nur in faktischer Erweiterung des Patentrechtes nicht patentfähige Forschungsergebnisse geschützt, diese Forschungsergebnisse wären zudem ohne Erfüllung der durch

Fassung der deutschen Übersetzung der RBUE, der deutschen Fassung des URG und der Fassung des Welturheberrechts-Abkommens – in der vom Kassationshof erwähnten Tatsache seine weitere Wurzel haben, daß es schwierig ist, Wissenschaft in einer gehobenen, eigenpersönlichen, unverwechselbaren Sprache mitzuteilen.

Diesbezüglich stellt das Bundesgericht, diesfalls durch den Kassationshof, einmal mehr fest, «daß sich der Schutz des Urheberrechts in jedem Falle bloß auf die konkrete Darstellung der geistigen Leistung bezieht. Gedanken und Lehren werden mit der Veröffentlichung ihrem Sinngehalte nach frei und sind, selbst wenn das Schriftwerk neue Erkenntnisse vermittelt, urheberrechtlich nicht geschützt». Nach dieser Feststellung erklärt jedoch der Kassationshof: «Dies will indes nicht heißen, daß bei wissenschaftlichen Werken der Schutz sich auf die äußere Mitteilungsform zu beschränken habe; eine Verletzung von Urheberrechten ist vielmehr auch anzunehmen, wenn ein Werk in seinen charakteristischen Grundzügen, namentlich hinsichtlich Planung, Auswahl und Erfassen des Stoffes oder Anordnung und Gliederung desselben übernommen wird».

Der Kassationshof fährt dann fort: «*In diesem Sinne* ist . . . auch der Inhalt eines Werkes urheberrechtlich nicht schlechthin frei, Urheberrecht also nicht nur Formschutz.» Der Berichterstatter erlaubte sich, den Ausdruck in vorstehendem Satz «in diesem Sinne» herauszuheben und daran zu erinnern, daß in der wissenschaftlichen Diskussion des öftern auch von einer «innern» Form des Werkes gesprochen wird, wobei darunter eben jene «Planung, Auswahl und Erfassen des Stoffes oder Anordnung und Gliederung desselben» verstanden wird, welche der Kassationshof in casu als Schutzvoraussetzung in den Vordergrund stellt. In der Tat kann die «äußere Form» eines Werkes einen derart geringen Grad an eigenpersönlicher Prägung aufweisen, daß man zögern würde, ihm den Werkcharakter zuzuerkennen, falls sich zu dieser «äußeren Form» nicht noch diese vorumschriebene «innere Form» zur Vermittlung des «Inhaltes» gesellen würde, welche dann allerdings ebenfalls eindeutig eigenpersönlich einmalig und unverwechselbar sein muß, damit das Werk des Urheberrechtsschutzes teilhaftig wird.

Angeregt durch das Urteil des Kassationshofes möchte der Berichterstatter darauf aufmerksam machen, daß auch dann von einer Urheberrechtsverletzung gesprochen werden muß, wenn ein Bearbeiter eines ur-

die Patentgesetzgebung geforderten Formalitäten geschützt, und dies darüber hinaus noch auf eine um das Vielfache längere Dauer, als jene, welche der Schutz auf Grund des Patentrechtes vorsieht.

heberrechtlich geschützten Werkes ausschließlich dessen unverwechselbare innere Form übernimmt, um ein neues Werk zu schaffen. Man denke z. B. an verfilmte literarische Werke, bei denen ausschließlich der Handlungsablauf des verfilmten Originalwerkes übernommen wurde, unter ganzlichem Verzicht auf Verwendung des Textes des verfilmten Originalwerkes. Auch in solchen extremen Fällen widerspräche es einerseits dem Rechtsgefühl, dem Urheber des Originalwerkes den Rechtsschutz aus Urheberrecht zu versagen, als auch der Meinung, es handle sich diesfalls um den Schutz des «Inhaltes» des Originalwerkes. Auch diesfalls ist nicht der «Inhalt» des Originalwerkes Gegenstand des Urheberrechts, sondern die eigenpersönliche, unverwechselbare Planung, Erfassung, Anordnung und Gliederung dieses Inhaltes, diesfalls vorab die persönliche, unverwechselbare Gestaltung und der gleicherweise eigenpersönliche und unverwechselbare Spannungsablauf der erzählten Begebnisse, d. h. die «innere Form» des Originalwerkes⁶. Ein Streit um Worte? Wir glauben es nicht. Allein «geformter» «Inhalt» kann ein urheberrechtlich schützbare Werk sein. «Form» allein oder «Inhalt» allein ist entweder frei oder durch andere Gesetze als jene betreffend das Urheberrecht geschützt.

⁶ Am 6. Februar 1964 hielt Herr Professor Dr. Max Kummer, Bern, im Schoße des Zürcherischen Juristen-Vereins einen hochinteressanten Vortrag über das Thema «Das urheberrechtlich schützbare Werk», wobei er auch die vorumschriebene mögliche Sachlage bei einem kinematographischen Werk erwähnte. Hauptanliegen des Vortragenden war es, darauf hinzuweisen, wie schwierig – ja nach seiner Überzeugung unmöglich – eine Definition des urheberrechtlich schützbaren Werkes sei und anhand von Lichtbildern darzustellen, daß man besonders bei der zeitgenössischen bildenden Kunst von Fall zu Fall ermessen müsse, ob es sich noch um eine «individuelle» Gestaltung handle, so daß man von einem urheberrechtlich schützbaren Werke sprechen könne.

Gesetzesübersicht

April 1963 bis März 1964

Pariser Verbandsübereinkunft (Lissabonner Fassung)

Die nachstehenden Länder wurden zu Mitgliedern der Pariser Union: Tanganjika (16.6.1963), Nigeria (2.9.1963), Kongo (2.9.1963), Elfenbeinküste (23.10.1963), Zentralafrikanische Republik (19.11.1963), Tschad (19.11.1963), Haute-Volta (19.11.1963), Laos (19.11.1963), Madagaskar (21.12.1963), Senegal (21.12.1963), Gabon (29.2.1964). Die Lissabonner Fassung der PVU ist am 19.11.1963 für Rumänien in Kraft getreten; dasselbe gilt mit Wirkung ab 7.7.1963 für die unselbständigen Gebiete Porto Rico, Jungferninseln, Samoa und Guam. Eine Ratifikation dieses Textes erfolgte am 16.6.1963 durch die inzwischen desintegrierte Föderation von Rhodesien und Nyassaland.

Madriдер Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben

Entgegen einer früheren Meldung konnte die Tschechoslowakei die Lissabonner Fassung dieses Abkommens nicht ratifizieren, sondern sie ist ihr beigetreten. Da das Abkommen bis zum 1.6.1963 somit nicht von sechs, sondern nur von fünf Staaten ratifiziert worden ist, trat es für diese fünf Staaten (Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Monaco und Schweiz) wie für die Tschechoslowakei selbst erst am 1.6.1963 in Kraft.

Madriider Abkommen über die internationale Eintragung von Handels- und Fabrikmarken

Das am 15. 6. 1957 in Nizza revidierte Abkommen ist bisher von Belgien, Frankreich, Holland, Italien, Monaco, Portugal, der Schweiz, Spanien und der Tschechoslowakei ratifiziert worden. Es gilt ferner für Rumänien. Die Nizzaer Fassung wird erst 2 Jahre nach der Ratifikation durch den zwölften Staat in Kraft treten.

Nizzaer Klassifikationsabkommen

Mit Wirkung auf den 15. 4. 1963 sind Großbritannien und Irland dieser Union beigetreten.

Lissabonner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung vom 31. 10. 1958

Nach der Tschechoslowakei und Frankreich haben nun auch Israel und Kuba dieses Abkommen ratifiziert; es wird nach der Ratifikation durch den fünften Staat in Kraft treten.

Welturheberrechtsabkommen

Dieses Abkommen ist am 16. 4. 1963 für Finnland in Kraft getreten.

Abkommen betreffend Schaffung eines afrikanischen und madagassischen Büros für gewerblichen Rechtsschutz vom 13. 9. 1962

Dieses Abkommen wurde nun auch von der Zentralafrikanischen Republik und Gabon ratifiziert. Die beim afrikanischen und madagassischen Büro für gewerblichen Rechtsschutz eingereichten Patentanmeldungen bzw. die von ihm erteilten Patente erstrecken sich nun auf Dahomey, Elfenbeinküste, Gabon, Kamerun, Kongo, Madagaskar, Mauritius, Niger, Senegal, Tschad, Volta, Zentralafrikanische Republik.

Übereinkommen betreffend die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Patentrechtes

Der von einem Expertenausschuß für Patentwesen ausgearbeitete Text eines Übereinkommens über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Patentrechtes wurde vom Ministerausschuß des Europarates am 31.10.1963 gutgeheißen. Das Übereinkommen wurde am 27.11.1963 von der Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Schweden und der Schweiz unterzeichnet. Frankreich, Italien und die Schweiz meldeten gewisse Vorbehalte an. Das Abkommen, das ratifiziert oder angenommen werden muß, tritt drei Monate nach Hinterlegung der achten Ratifikations- oder Annahmeerkunde in Kraft.

Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht

Im Vordergrund der Diskussion steht nach wie vor die Frage, ob das «Europapatent» ein Mittel zur Erreichung der Ziele der Wirtschaftsgemeinschaft bilden soll oder ob es den Rahmen der Sechs hinsichtlich Beitrittsmöglichkeit für nicht zur Gemeinschaft gehörende Länder und hinsichtlich der Möglichkeit für Angehörige anderer Länder, «Europapatente» zu entnehmen, sprengen soll.

Schweiz

Das Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen vom 20.12.1962, dessen Referendumsfrist am 10.4.1963 unbenützt abgelaufen war, trat auf Grund eines Bundesratsbeschlusses am 15.2.1964 in Kraft.

Aus der Praxis des Auslandes

Frankreich

Treuepflicht eines früheren Angestellten

Cour de Cassation / Entscheid vom 6. 1. 1958 (Annales 1962 S. 263).

In Bestätigung eines Urteils der Cour de Paris vom 16. 7. 1953 hielt der Kassationshof die Verurteilung wegen unlauteren Wettbewerbs und zu Schadenersatz aufrecht. Der Kassationshof erblickte in der Tatsache, daß der frühere kaufmännische Sekretär einer Druckerei unmittelbar nach seiner, von der früheren Arbeitgeberin nicht verschuldeten, Kündigung als Mitgeschäftsführer in ein neugebildetes Unternehmen derselben Art eingetreten ist, um gestützt auf die bei seinem früheren Arbeitgeber erworbenen Kenntnisse diesem unmittelbar Konkurrenz zu machen, unlauteren Wettbewerb. Ebenfalls wegen unlauteren Wettbewerbs und zur solidarischen Tragung des zugesprochenen Schadenersatzbetrages wurden die neugebildete Konkurrentin sowie ein Handelsvertreter des Klägers, der durch seine Frau an der neugebildeten Firma in maßgebender Weise beteiligt war, verurteilt.

Großbritannien

Entscheid des Assistant Comptroller vom 20. 2. 1963 ([1963] R.P.C. 256).

Bei der Überprüfung von Markenmeldungen zum Gebrauch für Arzneimittel kommt dem Patentamt besondere Sorgfaltspflicht zu, weshalb die Anmeldung «VITA SAFE» (= «lebenssicher») zurückgewiesen wurde. Es war nach Ansicht des Assistant Comptroller nicht ausgeschlossen, daß wenigstens ein Teil des Publikums in der Zulassung der Anmeldung «VITA SAFE» durch das Patentamt eine staatliche Garantie dafür

erblicken könnte, daß die Anwendung des so bezeichneten Arzneimittels ungefährlich sei.

Auslegung von Patentansprüchen

Entscheid des House of Lords vom 18. 10. 1962 ([1963] R.P.C. 61).

In diesem Entscheid wurde u.a. die Frage überprüft, ob die ins letzte Jahrhundert zurückgehende Interpretationsregel, wonach in gewissen Fällen zur Auslegung von Patentansprüchen auf den Kern der Erfindung zurückgegriffen werden kann (pith and marrow doctrine) aufrechtzuerhalten ist. Grundsätzlich gilt gemäß englischem Recht das Prinzip, daß Patentansprüche zur Bestimmung des Schutzzumfangs einzig nach deren Wortlaut auszulegen sind, ohne Zulassung von Ergänzungen oder Einschränkungen. Diesem Prinzip ist das House of Lords in einem Mehrheitsentscheid auch im vorliegenden Fall gefolgt, indem erklärt wurde, daß zwar die «pith and marrow doctrine» nach wie vor Gültigkeit besitzt, aber nur dazu dienen soll, scheinbare Umgehungen (colourable evasions) eines Patents zu verhüten, ohne dagegen klare Beschränkungen eines Patentanspruchs ungeschehen zu machen.

Holland

Verbot der anlehenden vergleichenden Werbung

Entscheid des Gerichtshof te Amsterdam vom 19. 12. 1963 (Private Mitteilung).

Der Beklagte, der als Vertreter eines in Holland domizilierten chemisch-pharmazeutischen Unternehmens tätig war, hatte in der Werbung für ein pharmazeutisches Produkt darauf hingewiesen, daß dasselbe einem Arzneimittel der Klägerin entspreche, indem er teils mündlich, teils handschriftlich auf die eingetragene Marke und die Preise der Klägerin hinwies. Der Beklagte glaubte sich zu diesem Vorgehen ermächtigt, da in den einschlägigen Handbüchern und Fachkarteien der Apotheker neben der Sachbezeichnung, welche das vom Beklagten vertriebene Produkt trug, auch die Marke der Klägerin aufgeführt war, unter gleichzeitiger Angabe der Preise. In Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils wurde die Klage gutgeheißen und dem Beklagten verboten, in seiner Werbung auf die Marke des Klägers Bezug zu nehmen, sei es mündlich oder schriftlich, unter Androhung von Schadenersatz zugunsten des Klägers im Betrage von

Hfl. 500.— pro Übertretungsfall. Zur Begründung wurde angeführt, daß die Erwähnung fremder Marken sowie die Vornahme von Preisvergleichen untersagt ist, da darin eine unzulässige Ausnutzung eines fremden Arbeitsergebnisses zu sehen ist. Dies gilt auch für die mündliche Erwähnung der Marke der Klägerin durch Bezugnahme auf Fachbücher und Fachkarteen, da diese dabei nicht mehr der objektiven Orientierung der Apotheker dienen, sondern zu Werbezwecken mißbraucht werden.

Österreich

Wirkung des Rückzuges eines Einspruchs im Patenterteilungsverfahren

Beschluß des verstärkten Senats des Patentamts vom 26.3.1963 (Österreichisches Patentblatt 1963 S.80).

Angesichts widersprechender Entscheide der Beschwerdeabteilungen des österreichischen Patentamts hatte ein verstärkter Senat auf Ersuchen des Präsidenten des Patentamts darüber zu befinden, welche Wirkung dem Rückzug eines Einspruchs in einem Beschwerdeverfahren zukommt. Es wurde dabei erkannt, daß sowohl aus prozessualen als auch aus sachlichen Gründen der Rückzug eines Einspruchs nicht zur Kenntnis zu nehmen, sondern vielmehr das Verfahren durch einen materiellen Entscheid der Beschwerdeabteilung abzuschließen ist, wobei alle patentwidrigen Umstände Berücksichtigung zu finden haben.

Buchbesprechungen

Die Warenzeichenlizenz. Rechtsvergleichende Untersuchungen über die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen. Professor Dr. Eugen Ulmer zum 60. Geburtstag gewidmet von Schülern und Assistenten. Herausgegeben von Dr. Friedrich-Karl Beier, Professor Dr. Erwin Deutsch und Professor Dr. Wolfgang Fikentscher. Carl Heymanns Verlag, München-Köln-Berlin-Bonn 1963. Ganzleinen. XV und 655 Seiten. Preis DM 83.—.

Das Werk «Die Warenzeichenlizenz» gibt weit mehr als der Titel anzeigt. Es enthält nicht nur eine Darstellung des Warenzeichenlizenzrechts, sondern gibt über das Markenrecht in zahlreichen Ländern die grundsätzlichen Auskünfte.

Dieses Werk legt Zeugnis ab für das Wirken des Jubilars Prof. Dr. Eugen Ulmer, zu dessen 60. Geburtstag es ihm von seinen Schülern und Assistenten gewidmet ist.

Wie Beier in der Einleitung sagt, liegt für Ulmer der Schwerpunkt rechtsvergleichender Arbeit in der eingehenden Untersuchung der Auslandsrechte, wobei Rechtsprechung und Lehre herangezogen und der Zusammenhang der speziellen Rechtsfragen mit den übrigen Regeln des Auslandsrechts beachtet werden. Ulmer verlangt stets, daß die Rechtsvergleichung nicht nur in der dogmatischen Interpretation des Auslandsrechts sich erschöpft, sondern daß die typischen Begriffsvorstellungen ihrem Wesen nach erfaßt und die Interessenwertungen als Grundlage verstanden und dargestellt werden.

Das Werk ist aufgeteilt in Länderberichte über das Markenlizenzrecht in Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, Italien, Österreich, Schweiz, Skandinavien, Großbritannien und USA als ersten Teil. Im zweiten Teil werden Sonderfragen behandelt (Warenzeichenlizenz im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen, Kollisionsrecht, Konzernmarken und Holding-Marken, Gestaltung des Warenzeichenlizenzvertrages und die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen in konventionsrechtlicher Sicht).

Jeder, der sich mit diesem umfassenden Werk näher einläßt, wird, je mehr er die Details zur Kenntnis nimmt, sich immer klarer darüber Rechenschaft geben, daß er Studien vor sich liegen hat, die er oft wieder zur Hand nehmen wird, sei es als Wissenschaftler, sei es als Praktiker. Nicht nur das, was die Autoren als ihre Ansicht mitteilen, ist dabei von Bedeutung, wenn es auch äußerst wertvoll ist. Wichtig sind die zahlreichen Hinweise auf die Judikatur und die Literatur in den einzelnen Ländern, deren Gesetze, Rechtspraxis und Lehre jeweils behandelt sind.

Die Besprechung kann den Reichtum der Information auch nicht annähernd zur Geltung bringen. Statt eine Übersicht zu geben, werden hier nur einzelne, besonders interessante Probleme herausgehoben. Der Besprechende ist dabei der Ansicht, daß er

Nützlicheres leistet, wenn er Fragen stellt, wo ein weiteres Eindringen in den großen Stoff sinnvoll erscheint. Diese sollen nicht etwa als Vorwurf an die Autoren gedeutet werden. Es ist ja unmöglich, in einem Aufsatz jeweilen ganz umfassende Auskunft zu geben.

1. *U. Krieger*, Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Unternehmen nach deutschem Recht, S. 8 ff.

KRIEGER stellt vorerst die Grundsätze des deutschen Warenzeichenrechts dar. Beachtlich sind u. a. die Auskünfte darüber, daß eine Holding-Gesellschaft, die im Geschäftsverkehr nicht auftritt, nicht Inhaberin von Warenzeichen sein kann (S. 21 f.).

KRIEGER lehnt die uneingeschränkte Anwendung des Territorialitätsprinzips auf das Warenzeichenrecht ab. Er erkennt dem Recht an der Marke nur die wettbewerbsrechtliche Funktion zu. Es soll nur dazu dienen, Irreführungen über die Herkunft der Ware zu vermeiden: «Im Gegensatz zum Patentrecht verleiht das Markenrecht seinem Inhaber das Recht zur Ausbeutung eines bestehenden, durch die Grenzen des Schutz erteilenden Staates festgelegten Marktes nur soweit, als der Absatz und der Ruf der eigenen Ware durch die Benutzung desselben oder eines verwechslungsfähigen Zeichens für fremde Produkte beeinträchtigt werden kann.» (S. 25 f.) Der Autor steht somit auf demselben Standpunkt, den das Schweizerische Bundesgericht im viel beachteteten Philips-Entscheid angenommen hat. Auch in anderen Studien des vorgelegten Werkes wird dieselbe Ansicht vertreten. KRIEGER geht sogar soweit, daß er auch dann, wenn ein Lizenznehmer im Ausland die Ware rechtmäßig mit dem Zeichen versieht, dem Zeicheninhaber im Inland das Recht abspricht, den Vertrieb dieser Waren zu beschränken (S. 23 ff.).

Das Problem der dinglichen Lizenz kommt S. 43 ff. zur Sprache. Der Schreiber hat schon an andern Orten darauf hingewiesen, daß der Begriff der dinglichen Lizenz aus einer rechtsirrtümlichen Auslegung einer Stelle bei J. KOHLER in die deutsche Dogmatik und Rechtsprechung hinein geraten ist. Grundsätzlich kann es nicht zulässig sein, daß ein Vertrag zwischen zwei Parteien Verpflichtungen Dritter entstehen läßt. Solche Verpflichtungen sind mit dem Begriff der Dinglichkeit erfaßt. Dinglich bedeutet ja, daß der Inhaber des dinglichen Rechts Dritte von der Benutzung eines Gutes ausschließen kann. Rechtswirkungen gegenüber Dritten kann aber nur der Gesetzgeber verleihen, sofern sie nicht gewohnheitsrechtlich anerkannt sind. Ein solches Gewohnheitsrecht ist für das deutsche Recht in bezug auf die ausschließliche Patentlizenz anzunehmen. Dort hat sich die Vorstellung des dinglichen Rechtes eingebürgert. Im Warenzeichengesetz hingegen ergab sich dies nicht. Es erübrigt sich daher, darüber zu diskutieren, ob nach deutschem Recht eine dingliche Warenzeichenlizenz möglich ist oder nicht.

KRIEGER hat (S. 73 ff.) die Markenabgrenzungsvereinbarungen ebenfalls beachtet. Diese Verträge sind in der Praxis außerordentlich wichtig. Es ist verdienstvoll, daß der Autor durch die Aufnahme dieses Themas seine nahe Verwandtschaft zum Markenlizenzrecht betont hat. In Erweiterung seiner Ausführungen darf man aber wohl sagen, daß Abgrenzungsvereinbarungen immer dann nur unter denselben Voraussetzungen gültig sind wie Markenlizenzverträge, wenn sich die Zeichen so nahe kommen, daß im Verkehr Verwechslungen auf Grund des Nebeneinanderbestehens unvermeidlich sind. In einem solchen Falle liegt eher ein Lizenzvertrag als ein Abgrenzungsvertrag vor. Dieser sollte daher nur unter der Voraussetzung zulässig sein, daß wenigstens ein Teil des Betriebes, dem die ältere Marke zugehört, zur Benutzung übertragen wird. Man darf dabei allerdings darauf zählen, daß, wenn die Verwechslung sich nicht mit Sicherheit ereignen muß, das Publikum die beiden Zeichen mit der Zeit auseinanderhalten wird. Die Firmen, die

den Abgrenzungsvertrag geschlossen haben, sollten jedoch die Individualisierungsfähigkeit der gegenüberstehenden Zeichen durch zusätzliche Maßnahmen fördern.

2. R. Krasser, Die Markenlizenz nach französischem Recht.

Die Darstellung des französischen Markenlizenzrechtes ist dadurch erleichtert, daß das französische Recht die Marke frei übertragen und in Lizenz geben läßt. Es schreibt auch keinen Gebrauch vor. Die französische Rechtslage ist von KRASSER erschöpfend dargestellt. Für alle Länder gilt sein Hinweis (S. 105), daß der Lizenznehmer, wenn ein Dritter ein verwechselbares Zeichen benützt, so daß die Voraussetzung für eine Markenverletzungsklage vorliegen würde, sich gegen das Hervorrufen dieser Verwechslungsgefahr durch die Berufung auf die Grundsätze des Wettbewerbsrechts zur Wehr setzen kann.

3. L. Baumer, Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen in Belgien.

Diese Studie ist deshalb besonders wichtig, weil man geneigt ist, das belgische Warenzeichenrecht dem französischen parallel zu setzen. Der Autor zeigt deutlich, welchen Irrweg man dabei beschreiten würde. Nach belgischem Recht ist die Marke an das «Etablissement» gebunden (S. 127 ff.). Sehr eingeschränkt ist die Möglichkeit der Lizenzgewährung an Marken, die gesetzlich nicht geregelt wurde. Die Lehre sieht die Markenlizenz nur dann als erlaubt an, wenn ein ausländisches Unternehmen einem belgischen Betrieb die Benutzung der Marke erlaubt. Hat der belgische Lizenznehmer eine eigene Fabrikation, deren Erzeugnis er mit der Marke versieht, so muß sich die Lizenz auch auf die Herstellung beziehen. Das heißt offensichtlich, daß der Lizenzgeber einen Teil seines «Etablissements» zur Verfügung zu stellen und die Qualitätskontrolle durchzuführen hat (S. 133 ff.).

In einem Anhang ist das einheitliche Benelux-Markengesetz kurz behandelt.

4. R. von Schleussner, Die Warenzeichenlizenz in den Niederlanden.

Das niederländische Recht sieht in Art. 3 MW ausdrücklich die Möglichkeit der Markenlizenz vor. Die Autorin gibt darüber Auskunft, daß nach niederländischem Recht ein Warenzeichen nicht ohne die Übertragung des Geschäftsbetriebes die Hand wechseln kann. Bei der Beantwortung der Frage, ob der Lizenznehmer sich die Kontrolle über die Markenbenutzung oder eine gleichbleibende Qualität der durch den Lizenznehmer hergestellten Waren vorbehalten müsse, vertritt sie die Auffassung, dies sei für die Gültigkeit des Lizenzvertrages nach niederländischem Recht grundsätzlich nicht erforderlich. Sie sagt dann aber doch, es komme bei der Auslegung eines Lizenzvertrages für die Frage, ob wirklich eine Lizenz vorliege und damit der Gebrauch des Zeichens dem Lizenznehmer zuzurechnen sei, darauf an, ob der Lizenznehmer hinsichtlich dieser Benutzungshandlungen in einer gewissen Abhängigkeit zum Lizenzgeber stehe. Dabei könne es auch von Bedeutung sein, inwieweit sich der Lizenzgeber Qualitätskontrollen vorbehalten habe. Aus diesen Ausführungen muß man doch wohl die Folgerung ziehen, daß auch nach niederländischem Recht ein Lizenzvertrag nur dann gültig sein kann, wenn der Lizenzgeber den für die Qualität der Waren entsprechenden Unternehmensanteil dem Lizenznehmer zur Verfügung stellt, geschehe dies durch die Überlassung eines Fabrikationsgeheimnisses, einer Erfindung oder durch die Mitwirkung mit Hilfe der Qualitätskontrolle. Am Schluß weist die Autorin darauf hin, daß die Regelung neu und die Rechtsprechung spärlich ist, so daß sich noch nichts Endgültiges über die Zweckmäßigkeit aussagen läßt (S. 174).

5. G. Schricker, Die Warenzeichenlizenz im italienischen Recht.

SCHRICKER führt aus, daß die Markenlizenz im italienischen Recht das Bild eines nur in den großen Umrissen bekannten, sonst aber noch unerschlossenen Gebiets auf der Landkarte des gewerblichen Rechtsschutzes sei. Auch die Rechtsprechung sei nicht weiter vorgedrungen. Wesentlich ist seine Feststellung (S. 200), daß in Parallele zur Markenübertragung, die nur zusammen mit der gleichzeitigen Übertragung des Unternehmens oder eines Teiles desselben erfolgen kann, auch bei der Einräumung der Lizenz der Lizenzgeber dem Lizenznehmer die zur Erreichung eines gleichwertigen Produkts erforderlichen Informationen und technischen Hilfen zu geben habe. Der Autor hat die italienischen Informationsquellen in vollem Umfange herangezogen und das vermittelt das bestmögliche Bild der Rechtslage.

6. H. Wimer, Die Markenlizenz in Österreich.

Auch in Österreich ist die Markenlizenz nicht gesetzlich geregelt. Sie wird aber von der Judikatur und Literatur als zulässig behandelt. Sie darf nicht zur Täuschung des Publikums führen (S. 220). Der Autor kommt zum Ergebnis: «... , daß die österreichische Praxis die Markenlizenz zuläßt und diesem Rechtsinstitut freundlich gegenübersteht.» «Selbst durch mehrfache Lizenzvergaben tritt weder ein Verfall des Markenrechts noch eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der lizenzierten Marke ein. Die verhältnismäßig wenigen judizierten Streitfälle können als Anzeichen dafür gewertet werden, daß in Österreich für das Problem der Markenlizenz eine das Wirtschaftsleben befriedigende Lösung gefunden wurde» (S. 228).

7. D. Wunderlich, Die Warenzeichenlizenz in der Schweiz.

Der sehr sorgfältig abgefaßte Aufsatz, in dem Judikatur und Literatur vollständig herangezogen sind, schildert die Rechtslage klar und zutreffend.

8. H. von Moltke, Die Warenzeichenlizenz in Skandinavien.

Die skandinavischen Rechte gestatten die Warenzeichenlizenz. Sie schreiben keine ausdrückliche Kontrolle vor. Man geht aber davon aus, daß der Lizenznehmer ein Interesse daran hat, sich im Lizenzvertrag ein Kontrollrecht über die Qualität der Waren des Lizenzgebers vorzubehalten. Maßnahmen sind auch da zu treffen, um die Täuschungsgefahr zu bannen (S. 291 f.).

Bemerkenswert ist es, daß im schwedischen und dänischen Warenzeichengesetz die Klagelegitimation des Lizenznehmers geregelt wurde. Unter besonderen Voraussetzungen ist nach schwedischem Warenzeichengesetz, § 43, Abs. 1, der ausschließliche Lizenznehmer befugt, die Verletzungsklage einzureichen. Das dänische Warenzeichengesetz (§ 42, Abs. 1) ermächtigt sowohl den ausschließlichen wie den einfachen Lizenznehmer zur Klage. In bezug auf das norwegische Warenzeichengesetz kommt VON MOLTKE zum Schluß, daß der Gesetzgeber die Entscheidung über die Klagebefugnis der Parteivereinbarung überlassen wollte (S. 293 ff.).

Auch die Auskünfte über die skandinavische Regelung in bezug auf die Warenzeichenlizenz sind sehr willkommen. Der Zugang zu diesen Rechtsgrundsätzen ist den meisten Lesern ohnehin wegen sprachlicher Schwierigkeiten verschlossen.

9. D. Reimer, Die Warenzeichenlizenz in Großbritannien.

Auch diese Studie läßt keinen Platz für Wünsche nach Ergänzung. REIMER hat die Probleme erschöpfend behandelt.

Hervorzuheben sind seine Darlegungen betreffend die Lizenz an nicht eingetragenen Kennzeichnungsmitteln. Er kommt zum Ergebnis, daß grundsätzlich die Erteilung einer

gültigen Lizenz außerhalb des «registered user»-Verfahrens nicht möglich sein dürfte (S. 338 ff.). Im anderen Sinn nun das Urteil i. S. Bostitch (1963, RPC 183).

Besonders interessant sind die Ausführungen in bezug auf die Belegenheit des Goodwill. REIMER legt dar, daß nach englischer Gerichtspraxis der Goodwill eines Warenzeichens in jedem Lande gelegen ist, in dem es eingetragen ist. Er kritisiert mit guten Gründen diese Rechtsprechung und weist darauf hin, daß Täuschungen des Publikums sich auf diese Weise nicht vermeiden lassen (S. 345 ff.).

10. M. Bohlig, Die Benutzung von Warenzeichen durch verbundene Unternehmen in den USA.

BOHLIG hebt hervor (S. 367 ff.), daß das Erfordernis der Kontrolle das beherrschende Element der US-Warenzeichenlizenz ist. Entsprechend der allgemeinen Fassung des Gesetzes, das sich aber auch insoweit an die vorliegende Rechtsprechung anlehne, könne die Kontrollbefugnis auf vertraglicher Vereinbarung beruhen, aber auch durch Einwirkungsmöglichkeiten gegeben sein, die im gesellschaftsrechtlichen Bereich liegen (S. 365 ff.).

Der Autor erwähnt den Umstand, daß die Werbewirksamkeit und der Goodwill bestimmter allgemein bekannter Figuren des Fernsehens, des Films und des Funks dem Absatz der verschiedensten Produkte dadurch vorgespannt werden, daß die zeichenmäßige Benutzung dieser Figuren auf den verschiedensten Waren gestattet werde (z.B. Mickey Mouse). BOHLIG sagt zu Recht, daß die Einordnung unter dem Begriff der Warenzeichenlizenz Schwierigkeiten bereite, da die lizenzierten Figuren vom Lizenzgeber selbst nicht zeichenmäßig benutzt werden. Auch gehe der Verkehr nicht davon aus, daß diese Kennzeichen auf die Herkunft der betreffenden Waren aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hinweisen. Trotzdem meine man, auch hier von einer Warenzeichenlizenz sprechen zu können, und zwar von einer Lizenz an einer Dienstleistungsmarke. Der Leser hätte hier gerne nicht nur die versteckte Kritik von BOHLIG gesehen, sondern eine Auseinandersetzung mit dieser amerikanischen Rechtsübung, die ja auch die deutsche Rechtsprechung beeinflusste, entgegengenommen. Man wird sich einmal darüber schlüssig werden müssen, ob der Autor von urheberrechtlich geschützten Werken ein Ausschließlichkeitsrecht nicht nur an diesen Werken selber, sondern auch an Symbolen, welche diese Werke vertreten, geltend machen kann, so z.B. die Walt Disney Gesellschaft an den Wortbildungen «Mickey Mouse», «Donald Duck», usw., von denen das Schweizerische Bundesgericht sagte, daß sie selber nicht Werke der Literatur seien, sondern nur Namen für Kunstwerke, die Walt Disney geschaffen habe (S. 369 f.).

11. W. Fikentscher, Die Warenzeichenlizenz im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen unter vergleichender Berücksichtigung entsprechender Fragen des Urheberrechtsvertrags.

FIKENTSCHER vertritt den Grundsatz, daß das Warenzeichen nicht als allgemeines Immaterialgut Schutz verdiene, sondern nur dem Betriebsinhaber Schutz seines durch Leistung erworbenen Besitzstandes an Kundenwertschätzung zu gewähren habe. Auch soll es ihm einen Entwicklungsrahmen für einen künftigen Besitzstand geben. Das Warenzeichen sei vom Gesetzgeber nicht geschaffen worden, um die Zahl der handelbaren Objekte zu vermehren. Auch er stimmt also der Beschränkung des Schutzes auf den Bereich der Herkunftsanzeige zu (S. 420). Wir begegnen auch in dieser Studie (S. 421) dem Hinweis auf die der amerikanischen Praxis folgende Lizenzierung von Namen wie «Mickey Mouse», «Yogi Bear» usw. FIKENTSCHER sagt, daß nach deutschem Recht

diese Werbepraktiken grundsätzlich nicht zu beanstanden seien. Er fügt aber bei, daß die genannten Werbemethoden damit nicht unbedingt befürwortet werden sollen. Der manchmal mit großem Aufwand betriebene Aufbau einer «Traumwelt» von Werbefiguren, unterstützt durch Zeichentrickfilme im Fernsehen, könne psychologisch zu einer «Desorientierung» führen (S. 421). Auch von FIKENTSCHER hätte man gerne gehört, wie er sich diese Handelspraxis rechtsdogmatisch erklärt. Wenn man schon die Lizenz als zulässig erachtet, so muß man doch auch wissen, welche Rechtsgrundlage hier für eine Lizenzgewährung besteht. Der Schreibende vermag diese nicht zu erkennen. Sie würde erst, wie oben gesagt, dann geschaffen, wenn man aus der Publikumsbeliebtheit der Figuren den Schluß ziehen würde, daß ihr Autor daraus allgemein kommerziellen Nutzen ziehen könne und daß man ihm deswegen ein entsprechendes Ausschließlichkeitsrecht zu gewähren habe.

Das Hauptgewicht von FIKENTSCHERS Studie liegt beim sehr wichtigen und von ihm einläßlich und sehr klar behandelten Problem, ob die §§ 20 und 21 des deutschen Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen analog auf Markenlizenz- und Urheberrechtsverträge angewendet werden könne. Von den sehr wichtigen Folgerungen sei nur die eine festgehalten, daß der Gedanke des § 20 GWB, wonach der Rahmen des legalen Monopols den Umfang der zulässigen Wettbewerbsbeschränkungen bestimmt, nicht außer Betracht zu lassen sei. (Vgl. im übrigen die Ausführungen S. 424 ff.) Im Anhang behandelt FIKENTSCHER noch kurz das Recht der EWG im Bereich der wettbewerbsbeschränkenden Warenzeichenlizenzen (S. 459 ff.).

12. E. Deutsch, Die Warenzeichenlizenz im Kollisionsrecht.

Der Autor kommt zum Ergebnis, daß die Parteien das auf den Lizenzierungsvertrag anwendbare Recht bestimmen können. In zweiter Linie entscheide der hypothetische Parteiwille, was in der Sache die Aufsuchung des Schwerpunkts bedeute. Schließlich könne auch beim Erfüllungsorte angeknüpft werden. DEUTSCH lehnt eine unterschiedliche Anknüpfung des Vertrages, die sich daran orientiert, ob er sich auf eine oder auf mehrere Lizenzen richte, ab (S. 473 ff.). Entgegen seiner Auffassung wird man aber doch sagen müssen, daß grundsätzlich der Erfüllungsort eines Lizenzvertrages das Lizenzland ist. Gerade dieses Anknüpfungsmerkmal eignet sich aber nicht, wenn ein Vertrag Lizenzen für mehrere Länder erteilt. Deshalb wird man in einem derartigen Fall beim Geschäftssitz anknüpfen, ohne aber dann, wenn eben nur ein Lizenzland zur Diskussion steht, auch an diesem Anknüpfungspunkt festzuhalten.

Wesentlich ist, was DEUTSCH hervorhebt, daß die Zulässigkeit und die Rechtswirkungen der Lizenz selber sich nach dem Recht des Schutzlandes beurteilen, auf dessen Gebiet die Lizenz zur Wirkung kommt (S. 473 f.).

13. H. H. von Rauscher auf Weeg, Bindung an den Geschäftsbetrieb, Eintragbarkeit und Übertragbarkeit von Warenzeichen bei wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

Der Autor legt zuerst die Grundsätze dar und schließt seine interessante Studie durch Vorschläge betreffend Zulassung der «Konzernmarke» im deutschen Recht im Rahmen einer Gesetzesnovelle.

14. H. Schippel, Zur Gestaltung des Warenzeichenlizenzvertrages.

Diese Ausführungen interessieren vor allem den Praktiker, der stets bei ihnen nachsehen wird, ob er nicht etwas Wichtiges vergessen habe, insbesondere die Kontrollvereinbarungen.

15. F.-K. Beier, Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen in konventionsrechtlicher Sicht.

BEIER hat es verdienstlicher Weise unternommen, den in mehrfacher Hinsicht mißglückten und daher unklaren Art. 5 C, Abs. 3, PVUe, nach seinem Wortlaut und im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte zu kommentieren. Er setzt ein Fragezeichen zur Auffassung, die u. a. der Schreibende zusammen mit zahlreichen andern Autoren vertreten hatte, daß der Begriff «copropriétaire», der Miteigentümer oder Mitinhaber in der wörtlichen Übersetzung bedeutet, im Sinn der Konzernmarke ausgelegt werden dürfe (S. 587 ff.). Die vom Autor geäußerten Zweifel sind ein weiterer Grund dafür, diese Bestimmung bei einer nächsten Revision der PVUe zu ändern. Kaum zutreffend ist die Vermutung BEIERS, das schweizerische Schrifttum sei durch die Regelung des schweizerischen MSchG, Art. 6 bis, beeinflusst. Der Unterschied von dieser Bestimmung, die wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen die parallele Eintragung von gleichen Warenzeichen für gleichartige Erzeugnisse gestattet, zu Art. 5 C, Abs. 3, PVUc, wurde nicht übersehen. Die Materialien führten das schweizerische Schrifttum zur erweiterten Auslegung der konventionsrechtlichen Norm.

Besonders interessant sind auch die Ausführungen betreffend die den territorialen Bereich überschreitende Bedeutung von Art. 5 C, Abs. 3 (S. 592 ff.).

Die Studie von BEIER verdient, wie alles, was er schreibt, die größte Aufmerksamkeit. Er durchdenkt die Probleme auch hier wieder bis zum letzten Grund, zu dem man im analysierenden Erfassen vordringen kann.

* * *

Die besprochenen Studien zeigen, wie verschieden das Institut der Warenzeichenlizenz in den einzelnen Ländern geregelt, von den Gerichten betrachtet und von der Lehre behandelt wird.

Eine Vereinheitlichung des Markenlizenzrechts ist dringend nötig. Die Lizenzverhältnisse sind in der Mehrzahl der Fälle international.

Vor allem sollte man sich aber einmal darüber einig werden, ob in jenen Ländern, die die Übertragung der Marke nur zusammen mit dem Gewerbebetrieb oder einem Teil desselben erlauben, eine gültige Lizenz gewährt werden kann, wenn die Inhaber des Betriebes gar nicht in der Lage ist, einen für die Ware, auf der die Marke angebracht werden soll, entscheidenden Bestandteil des Betriebes übergehen zu lassen. Diese Frage ist jedesmal zu stellen, wenn das Erzeugnis nach Normen fabriziert wird, die von mehreren Unternehmen in gleicher Art beachtet werden. Das Problem ergibt sich auch dann, wenn ein Fabrikationsgeheimnis oder eine patentierte Erfindung zur Benutzung übertragen waren und diese Immaterialgüter nachher Gemeingut wurden.

Man müßte also wissen, ob stets die Kontrolle durch den Lizenzgeber ausreicht, auch wenn diese Kontrolle bloß formale Bedeutung hat.

Es ist gefährlich, die Antwort auf all diese Fragen den Gerichten zu überlassen. Bis diese sie einmal erteilen, können zahlreiche Lizenzverträge abgeschlossen sein. Das Schicksal der Markenrechte wird dann von einem heute noch in keiner Weise voraussehbaren Urteil abhängen. Die interessierten Kreise sollten daher mit ganz besonderer Hartnäckigkeit die Gesetzgeber bestürmen, daß sie sagen, was in dieser Sache rechtens ist. Das hier besprochene Werk gibt die lang erwünschte Grundlage für die weit ausholenden und bis zu den Wurzeln greifenden Diskussionen.

A. Troller

Aktuelles Filmrecht V (1962). Schriftenreihe der UFITA. Heft 24. S. 117. DM. 18.80. Verlag für Angewandte Wissenschaften GMBH. Baden-Baden.

An der 5. Öffentlichen Tagung des Instituts für Film- und Fernsehrecht in Düsseldorf (17.–19. April 1962) wurden die Themen «Information – Kritik – Gestaltung» im Zusammenhang mit Presse, Film und Fernsehen behandelt.

Die Bedeutung der Tagung unterstreicht die Eröffnungsansprache des Nordrhein-Westfälischen Innenministers Josef Hermann Dufhues, die zu den eigentlichen Grundsatzerferaten überleitet.

G. ROEBERS allgemeine Einführung bemüht sich, den Begriff «Massenkommunikationsmittel» von einer herabsetzenden Deutung zu entlasten. Der Begriff «Masse» sei wertneutral und knüpfe am Massenbedarf und an der Massenbefriedigung an, die nicht nur materiell, sondern auch geistig seien. Es handle sich um ein legitimes Marktbedürfnis, dessen Befriedigung die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe sei. ROEBER kritisiert die Benachteiligung von Rundfunk und Film in Art. 5 GG gegenüber der Presse, weil letztere als Gesamtkomplex erfaßt sei, erstere hingegen auf das Teilgebiet der Berichterstattung beschränkt seien.

M. KOHLHAAS plädiert temperamentvoll und mit fesselnden Beispielen aus der deutschen Gerichtspraxis für eine gesetzliche Grundlage des Ehrenschatzes in Deutschland, indem er diese Probleme beim Film und Fernsehen erläutert.

U. KOEBEL erörtert «Film und Fernsehen als Mittel und Gegenstand wertender Kritik». Diese Ausführungen sind auch für die schweizerischen Verhältnisse aufschlußreich. (Film und Fernsehen: als Medien der öffentlichen Meinungsbildung; als Mittel wertender Kritik: A. Kritik an Personen und Verhältnissen, B. Kritik an Waren und gewerblichen Leistungen, C. Die Ansprüche der Betroffenen; als Gegenstand wertender Kritik.)

Wie schwierig es ist, den Begriff «Meinungsfreiheit» zu erfassen, erfährt der Leser aus der Studie von W. LEISNER, «Begriffliche Grenzen verfassungsrechtlicher Meinungsfreiheit.» Der Autor grenzt die Meinungsfreiheit von den «rein persönlichen», «ausschließlich ichbezogenen» Ansichten und von der Kunstfreiheit ab. Meinung im Sinne von Art. 5 GG ist ihm «nur eine Äußerung, welche eine wahrscheinliche, zustimmungsfähige These in einem ‚politischen‘ Bereich beinhaltet». Sie umfasse nur die «Kommentarfunktion» bei Film und Fernsehen.

Der Schweizer wird die Ausführungen von H. KRÜGER, «Über die Eignung des Modells ‚Wettbewerb‘ zur Sicherung des gebotenen Leistungsstandes der Massenkommunikationsmittel» mit wachem Interesse lesen. Der Autor möchte Presse, Rundfunk und Fernsehen von der Last des Konkurrenzkampfes befreien und sie in die Obhut des Staates und der Gesellschaft geben. Wir werden dazu sagen, daß man aber stets die schwierige Passage zwischen der Scylla des Erwerbsstrebens und der Charybdis der staatlichen Einmischung zu bewältigen habe, was der Schweizer Presse und dem Rundfunk bis anhin recht gut gelang.

Mit kritischen Bemerkungen von R. ADAM in «Über Freiheitsrechte in den USA und Kontrolltendenzen im amerikanischen Film, Rundfunk und Fernsehen» zu den Verhältnissen in diesen Bezirken schließt dieses lesenswerte Heft.

A. Troller

Rutz, Dr. Aloys: Die Schuldwahrung der Anspruche aus Immaterialguterrechtsverletzungen. Universitatsverlag Freiburg/Schweiz, 1962. XII und 74 Seiten. Fr. 10.—.

Die Broschure ist in der Sammlung der Arbeiten aus dem juristischen Seminar der Universitat Freiburg/Schweiz erschienen. Sie versucht auf internationalem Gebiet die Spezialfrage zu klaren, nach welchen Grundlagen sich die Wahrung bestimmt, in welcher Anspruche aus auervertraglichen Verletzungen von Immaterialguterrechten geltend gemacht werden konnen. Die Anregung zum Thema entstand aus den Arbeiten der International Law Association auf dem Gebiet der Fremdwahrungsschulden. Die Untersuchung wurde aber, um sie bersichtlich zusammenhalten zu konnen, auf die Frage der Schuldwahrung fur auervertragliche Anspruche aus Verletzung von Immaterialguterrechten beschrankt. Und sie mundet in einen Gesetzesentwurf zur kodifikatorischen Ordnung, der sich den Gesetzesentwurfen der International Law Association ber die Bezahlung von Fremdwahrungsschulden, ber die Schuldwahrung von Unterhaltspflichten und ber die Schuldwahrung fur Schaden aus Verkehrsunfallen zur Seite stellt.

Der Verfasser klart zuerst das Vorfeld seines Themas, indem er im ersten Kapitel die Bedeutung der Festlegung nichtvertraglicher Schulden in der richtigen Wahrung untersucht und die Begriffe der Schuldwahrung, Zahlungswahrung, Rechnungswahrung, Urteilswahrung und der Schadenswahrung gegeneinander abgrenzt.

Dann wird der Geldschuld-Charakter der nichtvertraglichen Schulden behandelt und dargelegt, da diese vorerst nicht als bestimmte Geldschuld bestehen, d. h. als eine in ihrem Umfang noch nicht genau abgegrenzte Verpflichtung, als sogenannte Wertschuld, die erst durch richterliches Urteil, Parteivereinbarung oder stillschweigende Anerkennung genau festgelegt und damit zur Geldschuld wird. Damit ist auch aufgezeigt, da das untersuchte Problem der Schuldwahrung erst bei der Umwandlung von der Wertschuld zur Geldschuld entsteht. Mit Recht wird hiebei darauf gewiesen, da das Bestimmen der Schuldwahrung ein materiellrechtliches Problem ist, das dem Schuldrecht zugehort und nicht dem Internationalprivatrecht. Denn die Frage geht nicht dahin, welches Recht anzuwenden sei, sondern was geschuldet ist. Auch wo in fremder Wahrung geschuldet wird, bleibt der Rechtssatz, der dies bestimmt, ein materiellrechtlicher. Es ist also die kollisionsrechtliche Frage, welches Recht fur die Bestimmung der Wahrung zustandig ist, von der materiellrechtlichen Frage zu trennen, was fur eine Wahrung das betreffende innerstaatliche Recht als anwendbar vorschreibt.

Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen fur die Bestimmung der Schuldwahrung nicht vertraglicher Schulden dargelegt. Und im dritten Kapitel wird der Charakter der Anspruche aus Verletzung von Immaterialguterrechten im Hinblick auf die verschiedenartigen moglichen Anspruche untersucht, und zwar getrennt fur den Anspruch aus entgangenem Gewinn, den Gewinnherausgabanspruch, den Bereicherungsanspruch, den Ersatzanspruch aus mittelbaren Schaden und Genugtuungsanspruch. Im vierten Kapitel wird der Vorgang des Entstehens von Geschaftsgewinn im Hinblick auf die Wahrungsfrage analysiert. Und nach kurzer Erortерung der heutigen Rechtsprechung — kurz, weil eine solche kaum besteht — in Kapitel funf werden in einem letzten Kapitel die Schlufolgerungen gezogen, die sich aus den durchgefuhrten Einzelbetrachtungen fur das ganze Gebiet der Verletzungsanspruche aus Immaterialguterrechten ergeben. Wie schon erwahnt, fat die Arbeit diese Schlufolgerungen in einem Gesetzesentwurf zusammen. Nach ihm sind Schadenersatz- und Gewinnherausgabe-Anspruche, sofern nichts anderes geltend gemacht wird, in der Wahrung desjenigen Landes, in dem die Verletzung er-

folgt ist, zuzusprechen. Zuspreehung in der Wahrung seines Geschaftsdomicils oder gewohnlichen Aufenthaltes des Klagers oder in einer dritten Wahrung kann er beanspruchen, wenn er beweist, da ihm der Schaden in dieser Wahrung entstanden ist oder da es seiner ordentlichen Geschaftsfuhrung entspricht, Einnahmen aus dem Land, wo die Verletzung erfolgt ist, in diese Wahrung umzuwechseln bzw. in dieser Wahrung stehen zu lassen oder wenn er beweist, da der Verletzer den herausverlangten Gewinn in dieser Wahrung erzielt hat, oder da der Verletzer in dieser Wahrung bereichert ist.

Der prinzipiellen Regel, da Schadenersatz- und Gewinnherausgabe-Anspruche in der Wahrung des Landes zu beanspruchen sind, in welchem die Verletzung erfolgt ist, wird man zustimmen konnen. Das durfte da, wo nicht einfach in der Landeswahrung des ortlichen Gerichtsstandes geklagt wird, auch der bisherigen Rechtsprechung entsprechen. Die Zuspreehung in anderen Wahrungen wird schon wegen der erheblichen Beweisschwierigkeit, die fur die besonderen Sachumstande erwachsen, praktisch wohl seltener in Frage kommen, mindestens soweit nicht Grunde der Wahrungsentwicklung dazu drangen, um Verluste zu vermeiden.

In zwei weiteren Regeln wird vorgeschrieben, da Genugtuungsanspruche und Ersatz von immateriellem Schaden in der Wahrung des Geschaftssitzes oder des gewohnlichen Aufenthaltes des Verletzten gefordert werden konnen, und da Auslagen in derjenigen Wahrung zu ersetzen sind, in der sie gemacht wurden. Auch dem kann man zustimmen, da es der Sache angemessen und naturlich erscheint.

Das Verdienst der Arbeit liegt im wesentlichen darin, die Grundlagen einer Rechtsfrage zu untersuchen, die gewohnlich vernachlassigt und ubergangen wird. Praktische Verhaltensweisen fur das Prozeverfahren werden sich vor allem da ergeben, wo in Frage kommende Wahrungen in der Zeit zwischen Entstehung des Schadens und seiner Geltendmachung betrachtlicher Wertveranderung unterlagen. *Irminger*

Gedachtnisschrift Ludwig Marxer, herausgegeben von Adolf Peter Goop. Zurich 1963, Verlag Schulthess & Co. AG. XI+411 Seiten. Leinen.

Ein Dutzend Freunde des am 20. Februar 1962 verstorbenen liechtensteinischen wirklichen Justizrates Dr. jur., Dr. rer. pol. LUDWIG MARXER haben Arbeiten aus verschiedensten Bereichen der Jurisprudenz zu einem Sammelband beige-steuert, der dem Verstorbenen ein schones geistiges Denkmal setzt. Es ist in neuerer Zeit ublich geworden, Fest- und Gedachtnisschriften auf ein einheitliches Themengebiet auszurichten, um deren Absatz zu verbessern. Die Gedachtnisschrift Ludwig Marxer hat dagegen jedem, der einen Beitrag geleistet hat, das Thema seiner Arbeit vollig freigestellt. So ist ein farbiger Blumenstrau entstanden, der in den verschiedensten Gebieten der Jurisprudenz verankert ist und der die umspannende Weite der Interessen des Geehrten widerspiegelt. Denn wer ihn kannte, zweifelt nicht daran, da jeder der mitwirkenden Freunde beim Zusammensein mit ihm Probleme und Fragen des eigenen Spezialgebietes mit ihm diskutiert und aus seinem umfassenden Wissen und seinem zielsicheren Rechtsgefuhl reiche Anregung gewonnen hat.

Zur Einleitung hat der Herausgeber A. P. GOOP eine kurze Biographie beige-steuert, die ein lebendiges Bild des Geehrten als Politiker, als Jurist und als Mensch zeichnet. Anschließend folgt eine Abhandlung von Prof. Dr. FRANZ GSCHNITZER, Innsbruck, uber «Lebensrecht und Rechtsleben des Kleinstaates», in dem mancher geauerte Gedanke auch fur unsere schweizerischen Verhaltnisse Gultigkeit hat, da ja auch bei uns die

persönliche Beziehung des Bürgers zum Staat auf dem durch die historische Entwicklung gegebenen Zusammenfallen von Heimatgefühl und Staatsbewußtsein beruht.

Dem Gebiet des internationalen Privatrechts ist der Beitrag von Dr. ADOLF F. SCHNITZER, Genf, «Die Treuhand (der Trust) und das internationale Privatrecht» gewidmet. Anlaß hiezu gab die Tatsache, daß das liechtensteinische Recht das einzige geltende Recht auf dem europäischen Kontinent ist, welches die Treuhand gesetzlich geregelt hat, in Übernahme des Institutes aus dem angelsächsischen Rechtssystem. Nach Ausführungen über die historische Entwicklung des Trust wird sein Wesen aus der Sicht des kontinentalen Rechts und im Civil Law untersucht, sowie seine Anerkennung im Ausland und in der Folge die gegen das Institut erhobenen Einwände der *fraus legis* und des *ordre public* besprochen und widerlegt.

Der Beitrag von Prof. Dr. CARL HOLBÖCK, Salzburg, vergleicht das staatliche und das kanonische Recht im Fürstentum Liechtenstein in bezug auf die eherechtlichen Vorschriften. Anschließend folgt eine Abhandlung von Prof. Dr. PETER LIVER, Bern, über das Miteigentum als Grundlage des Stockwerkeigentums, die nach kurzer Schilderung der herkömmlichen Miteigentumsordnung im römischen und gemeinen und im historischen deutschen Recht, sowie in den Rechten der Anliegerstaaten die heutige Situation im liechtensteinischen und im schweizerischen Recht und die Revisionsbedürftigkeit begründet. Im Hauptteil werden dann die in der neuen schweizerischen Regelung über die Abänderung des vierten Teiles des ZGB (Miteigentum und Stockwerkeigentum) vorgesehenen Änderungen und Ergänzungen der Miteigentumsordnung und die Ausgestaltung des Miteigentums zum Stockwerkeigentum und deren Auswirkungen dargestellt. Diese Abhandlung hat im Hinblick auf die erwähnte Gesetzesrevision für den schweizerischen Juristen besondere Bedeutung.

Prof. Dr. THEODOR RITTLER, Innsbruck, vergleicht das internationale Strafrecht in der deutschen Bundestagsvorlage 1962 und im österreichischen Kommissionsentwurf 1962 und die Weiterentwicklung des liechtensteinischen Strafrechtes. — Prof. Dr. SLAVOMIR CANDORI untersucht unter dem Titel «Recht und Risiken» einzelne Fragen des Risikos, insbesondere im Vergleich zwischen Darlehen und unternehmerischem Handeln auf eigene Rechnung und als Organ von Handelsgesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Arbeit ist ein Beitrag zur Lehre über das Wagnis und über die Abgrenzung des Begriffes der befugten Geschäftsführung.

Besonderes Interesse für den am gewerblichen Rechtsschutz interessierten Juristen bietet der Beitrag von Rechtsanwalt Dr. CARL SCHRAMM, München, über «Das internationale Recht des Handelsnamens nach Art. 8 der Pariser Verbandsübereinkunft». Die Arbeit untersucht besonders den Schutz der Firmenbezeichnung liechtensteinischer Unternehmen im Ausland und welche Rechte ausländische Firmen in Liechtenstein als Gastland beanspruchen können; und zwar auf Grund des Beitrittes von Liechtenstein zur Londoner Fassung der Verbandsübereinkunft. Als Grundlage wird das liechtensteinische Heimatrecht in bezug auf Namen- und Firmenschutz dargestellt und anschließend die Voraussetzungen des Schutzes nach Art. 8 PVü für den Handelsnamen untersucht, unter Klärung des Begriffes des Handelsnamens, des *telle-quelle*-Grundsatzes, der Gebrauchspriorität, der Verschiedenheit des Schutzes für die eingetragene und die nicht eingetragene Firma. Weiter wird der örtliche Bereich des Schutzes geklärt, sowie der Umfang des Schutzes und die Mittel der rechtlichen Durchsetzung. Und zur Abrundung wird dann noch der wettbewerbliche Firmenschutz und der Warenzeichenschutz behandelt. Da die Verbandsübereinkunft in Art. 2 die Gleichstellung der Angehörigen der Verbändländer mit dem Inländer verlangt, ist es für jeden mit gewerblichem

Rechtsschutz Beschäftigten wichtig, eine Klärung dieser Fragen auf Grund des liechtensteinischen Rechtes zur Hand zu haben, um so mehr als ja die besondere Weitherzigkeit des liechtensteinischen Gesellschafts- und Steuerrechtes zu zahlreichen ausländischen Firmengründungen im Fürstentum Liechtenstein geführt hat.

Prof. Dr. KURT LIPSTEIN und Dr. ERWIN H. LÖWENFELD, beide an der Universität Cambridge, schildern den sogenannten «Nottebohm-Fall» zwischen Liechtenstein und Guatemala vor dem Haager Internationalen Gerichtshof, in welchem Dr. MARXER als Rechtsvertreter des im Oktober 1939 in Liechtenstein eingebürgerten deutschen Staatsangehörigen in wesentlicher Rolle agierte. Der Rechtsstreit betraf die Wirksamkeit der genannten Einbürgerung von Nottebohm, der persönlich und mit seiner Firma in Guatemala auf die alliierte schwarze Liste gesetzt worden war. Nottebohm hatte vorher während 34 Jahren Domizil in Guatemala und betrieb dort über seine Firma eine Kaffeeplantage. Der Gerichtshof hat erkannt, daß Guatemala nicht verpflichtet sei, die von Liechtenstein an Nottebohm verliehene Staatsangehörigkeit zu anerkennen, und daß somit Liechtenstein nicht befugt sei, seinen Schutz zu Gunsten Nottebohms gegenüber Guatemala auszuüben, da zum Einbürgerungsstaat kein genügend starkes Band persönlicher Beziehung bestanden habe, im Gegensatz zu seinen Beziehungen zu Guatemala. Auf Grund der Tatbestandsdarstellung wird dann auf Grund der zahlreichen literarischen Erörterungen über diesen Rechtsfall in sachlicher und interessanter Weise das Urteil kritisch besprochen und seine Auswirkungen auf die seitherige Staatenpraxis aufgezeigt.

Rechtsanwalt Dr. OTTO RUDOLF v. LAUN, Hamburg, untersucht den in Analogie zum Nottebohm-Entscheid im internationalen Seerecht geschaffenen Begriff des «genuine link» in seiner Arbeit über «Die Konvenienzflaggen und das ‚genuine link‘ im Seevölkerrecht», um die «echte Verknüpfung zwischen Schiff und Flaggenstaat und ihre Bedeutung für die sogenannten Konvenienzflaggen abzuklären. Es ergeben sich interessante Parallelen zwischen Konvenienzflaggen und Einbürgerungen mit entsprechender Kritik der im internationalen Seerecht versuchten Analogiebehandlung zu den Erwägungen des Nottebohm-Urteils.

Oberlandesgerichtsrat Dr. LEOPOLD KORNEXL, Feldkirch, steuerte eine Arbeit über «Exekutionstitel nach liechtensteinischem Recht» bei, in dem er Begriff und Inhalt des Exekutionstitels untersucht und dann einen Katalog der inländischen und ausländischen Exekutionstitel aufstellt, wie sie im liechtensteinischen Recht und in der Rechtspraxis anerkannt werden.

Im Abschluß des Bandes untersucht Prof. Dr. PAUL GUGGENHEIM, Genf (der im Internationalen Gerichtshof in Haag als von Nottebohm ernannter Richter mitgewirkt hat), die wirtschaftliche Neutralität der Schweiz und Liechtensteins im Verhältnis zu den übernationalen Wirtschaftsorganisationen. Die Entwicklung, die seit dem ersten Weltkrieg in der Richtung einer Ausweitung der Neutralitätspflichten auf den wirtschaftlichen Bereich verlief, ist für Liechtenstein insofern von analoger Bedeutung wie für die Schweiz, als Liechtenstein sich seit der Zollunion von 1923 mit der Schweiz der schweizerischen Neutralitätspolitik angepaßt und eingegliedert hat. Der Autor untersucht die Auswirkungen, welche diese Ausweitung des Neutralitätsbegriffes auf den wirtschaftlichen Sektor im europäischen Integrationsbereich durch Übertragung von Hoheitsrechten auf wirtschaftlichem Gebiet an supranationale Organisationen, vor allem an die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, zur Folge hat, und was für Risiken bei einem Beitritt ein neutraler Staat in Kauf zu nehmen hat.

Im Überblick zeigt sich der buchttechnisch sehr gut ausgestattete Band als schönes Denkmal menschlicher und freundschaftlicher Verbundenheit mit dem Geehrten, das die Spannweite seiner juristischen Interessen, aber auch die menschlichen Qualitäten seiner Tätigkeit offenbart. Jeder Jurist, der nicht ausschließlich und mit Scheuklappen einem Spezialgebiet verhaftet ist, wird darin reiche Anregung finden. Gerade für den Spezialisten sind solche Sammelwerke hoher Qualität eine erwünschte Lektüre, die ihm den Blick für die allgemeine Rechtsentwicklung wachhalten. O. Irminger

Alder, Dr. Claudius: Die Befugnisse der Organe der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gegenüber Mitgliedstaaten und Privatunternehmen. Übersicht über die Kompetenzen des Rates und der Kommission unter besonderer Berücksichtigung der Praxis. — Heft 13 der Schriftenreihe des Instituts für internationales Recht und internationale Beziehungen der juristischen Fakultät der Universität Basel. Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel 1962, brosch., 183 Seiten, Fr. 17.—.

Zur Abgrenzung des Themas stellt der Autor einleitend fest, daß er lediglich eine Übersicht über den Umfang und die Auswirkungen der institutionellen Einschränkungen des Römer Vertrages geben will. Er untersucht also, wie weit die legislativen, vertragsvollziehenden und polizeilichen, der Durchsetzung des vertragskonformen Verhaltens dienenden Befugnisse gehen, über welche die Organe der Wirtschaftsgemeinschaft gegenüber den Mitgliedstaaten und Privatunternehmen verfügen, und wie diese bisher von ihren Kompetenzen Gebrauch gemacht haben. Außer Betracht fallen also die unmittelbar im Römer Vertrag enthaltenen normativen Verpflichtungen bzw. Einschränkungen.

In einem ersten Abschnitt wird eine Übersicht über das formelle Gemeinschaftsrecht gegeben und zum besseren Verständnis der behandelten Probleme die Wahl, die Zusammensetzung und die allgemeinen Befugnisse des Rates und der Kommission, die Form der Erlasse und ihre normative Bedeutung, sowie die Art der Beschlußfassung erläutert. Der zweite Abschnitt befaßt sich mit der Liberalisierung des Wirtschaftsverkehrs und legt die Befugnisse zur Herstellung des freien Warenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten, insbesondere hinsichtlich des Abbaues und der Beseitigung der Zollschränken, sowie die Befugnisse zur Herstellung eines freien Arbeitsmarktes und Kapitalverkehrs dar (freie Aufnahme und Ausübung unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit und Liberalisierung des Kapitalverkehrs).

Der dritte Abschnitt behandelt den freien Markt zwischen den Mitgliedsländern und dessen Sicherung über die im Vertrag aufgestellten Wettbewerbsregeln und die Rechtsangleichungs- und Steuervorschriften. Die auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes Tätigen werden hierbei ganz besonders die Ausführungen über die Befugnisse der Organe der EWG zur Durchsetzung der Wettbewerbsnormen (Art. 85 und 86) interessieren, zu denen sich ja nun die anfänglich umstrittene Interpretation dahin geklärt hat, daß sie nicht nur Programmsätze aufstellen, sondern direkt anwendbares Recht sind. Ebenso den gewerblichen Rechtsschutz tangierend interessieren die anschließenden Ausführungen über die Rechtsangleichung und Rechtsvereinheitlichung zwischen den Mitgliedstaaten, die nach Art. 3 des Römer Vertrages soweit erfolgen soll, als dies für das ordnungsgemäße Funktionieren des gemeinsamen Marktes erforderlich ist. Besondere Bedeutung in diesem Bereich beansprucht ja die Rechtsangleichung der Rechtsvorschriften zum Schutze des gewerblichen und geistigen Eigentums, da nach

einer Äußerung der Kommission in ihrem zweiten Gesamtbericht sich gezeigt hat, daß die unterschiedliche innerstaatliche Gesetzgebung gerade hier ernsthaftige Hindernisse für das reibungslose Funktionieren des Gemeinsamen Marktes mit sich bringt. Gleiches gilt auch für die verschiedenen einzelstaatlichen Gesetze über den unlauteren Wettbewerb. Für das Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes wurde schon im Jahre 1959 ein Koordinierungs-Ausschuß eingesetzt, der sich mit den Fragen eines europäischen Patent-, Warenzeichen- und Geschmacksmusterrechts befaßt. Die zuständigen Organe der Mitgliedstaaten haben hierfür die Richtlinie aufgestellt, daß das in Vorbereitung befindliche gemeinsame europäische Recht neben das jeweilige nationale Recht treten soll, das unter Vorbehalt der gegebenenfalls notwendigen Maßnahmen der Rechtsangleichung aufrechterhalten werden soll. Weiter sollen diese europäischen Schutzrechte als einheitliche und autonome Rechte und nicht als Bündel nationaler Rechte errichtet werden, es sollen die zur Inkraftsetzung und Auslegung dieses europäischen Rechts erforderlichen unabhängigen Behörden und Rechtsprechungsorgane vorgesehen werden, und die bezüglichen Konventionen sollen vorbehaltlich der Zustimmung der Mitgliedstaaten auch Drittstaaten zum Beitritt offenstehen. Das europäische Patent soll von einem europäischen Patentamt in Zusammenarbeit mit dem internationalen Patentinstitut in Haag erteilt werden, während für den Schutz dieser Patentrechte die betreffenden innerstaatlichen Gerichte zuständig sein sollen. Parallel zu diesen Bestrebungen auf Schaffung europäischer Rechte ist außerdem vorgesehen, auf der Grundlage von Art. 100 des Römer Vertrages eine Abschwächung der wichtigsten Unterschiede zwischen den bezüglichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten vorzunehmen.

Der vierte Abschnitt schildert die Wirtschaftsunion in Hinsicht auf die gemeinsame Wirtschaftspolitik, die Sozialpolitik, die gemeinsame Agrarpolitik und die Verkehrspolitik, immer im Hinblick auf die den Organen der Gemeinschaft eingeräumten Kompetenzen gegenüber Mitgliedstaaten und Privatunternehmen.

Die Arbeit gibt ein klares Bild der Struktur des Aufbaues der Wirtschaftsgemeinschaft und der Befugnisse ihrer Organe gegenüber den Mitgliedstaaten und den Privatunternehmen in solchen. Sie zeigt, daß das wirtschaftspolitische Schwergewicht kompetenzmäßig bei den einzelnen Mitgliedstaaten verbleibt, und daß einzig in Agrarpolitik, Verkehrspolitik und Außenhandelspolitik die wichtigsten Belange von den Organen der Gemeinschaft wahrgenommen werden. Es ergibt sich weiter aus den Darlegungen, daß die Gemeinschaft nur bei tatkräftiger Mitarbeit der einzelstaatlichen Behörden auf die Dauer lebensfähig und wirksam sein kann, und daß die eigenen Organe der Gemeinschaft eher die Funktion einer Koordinationszentrale haben, als mit eigenen weisungsgebenden Anordnungen aufzutreten. Die Broschüre ist vor allem als Überblick über das Wirken der Organe der Wirtschaftsgemeinschaft interessant und lesenswert. Sie zeigt neben dem Positiven auch die Problematik dieser Wirtschafts-Überorganisation, die ja nach dem Römer Vertrag nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Ziele im Sinne der Vereinheitlichung verfolgt. Und gerade unter dem letztgenannten Gesichtspunkt mag es nicht ohne Nutzen sein, wenn eine Assoziierung der Schweiz nach der bisherigen Entwicklung offenbar Weile hat und genügend Zeit bleibt, die weitere Entwicklung kritisch zu beobachten. Das bisherige Tempo dieses «Bauunternehmens» war ja so atemraubend, daß man oft geneigt ist, sich auch die Frage zu stellen, ob eine derartige Uniformierung Westeuropas ein wünschbares Ziel sei, und ob eine solche wirtschaftliche Uniformierung wirklich die Kraft habe, letzten Endes auch eine politische Vereinheitlichung zu schaffen, oder ob diese nicht zuerst durch politische Erziehung und Schulung fundiert werden müßte. Auch Bäume wachsen nicht von oben nach unten. *O. Irmingier*