

BBLP
MEYER LUSTENBERGER
Postfach
CH-8029 Zürich

Standort: G63

Klassifikation: 86

1:1

SP 12

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

**Heft 1 1967 Fascicule 1
Mai**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<i>Vorwort</i>	3
<i>Rapport annuel</i>	
Pierre Jean Pointet, Zürich	5
<i>Die Stellung des Patentanwaltes bei Nichteinhaltung einer Frist wegen des schuldhaften Verhaltens seines Büropersonals, unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis</i>	
Christian Englert, Basel.	30
<i>Welche Erfindungen aus dem Textilgebiet sind nach dem schweizerischen Patentgesetz der amtlichen Vorprüfung unterstellt?</i>	
K. Matzinger, Bern	41
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
Thomas Rüede, Zürich	
I. Patentrecht	44
II. Muster- und Modellrecht	62
III. Markenrecht	68
IV. Wettbewerbsrecht	91
<i>Internationales Abkommen auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes</i>	112
<i>Buchbesprechungen</i>	114

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

**Heft 2 1967 Fascicule 2
November**

Inhaltsverzeichnis

Schweizerische Rechtsprechung

Thomas Rüede, Zürich

I. Patentrecht	119
II. Muster- und Modellrecht	127
III. Markenrecht	128
IV. Wettbewerbsrecht	139
<i>Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts</i>	166
<i>Gegenrecht bezüglich Markenschutz</i>	168
<i>Aus der Praxis des Auslandes</i>	171
<i>Literatur</i>	173
<i>Buchbesprechungen</i>	178

Vorwort

Der Umstand, daß zwei Mitglieder die Redaktionskommission verlassen und daß zwei neue Mitarbeiter an ihre Stelle treten, gibt uns Gelegenheit, über das Wirken dieses Gremiums einiges zu berichten.

Zuallererst möchten aber wir auf diese Weise urbi et orbi mitteilen, wieviel Dank wir und mit uns die Leser dem bisherigen Präsidenten Direktor Dr. Walter Winter und Professor Dr. Paul Turin schulden.

Dr. Winter hat unermüdlich darüber gewacht, daß für jede Nummer die notwendigen Beiträge zuzingen, und zwar sowohl die geistigen wie die ökonomischen. Außenstehende können sich kaum vorstellen, wie viel Mühe ihm dies bereitete. Es ging ja nicht darum, die Seiten irgendwie zu füllen, sondern nur das aufzunehmen, was im Hinblick auf die fachkundigen Leser mitteilungswert ist. Dr. Winter hatte im Jahre 1943 zusammen mit Dr. H. David und Dr. J. Braun sowie Professor Dr. A. Martin-Achard die Mitteilungen zu einem geordneten und regelmäßigen Dasein gebracht. Während 24 Jahren ist er dieser Aufgabe treu geblieben, obgleich seine übrige Arbeitslast immer schwerer und verantwortungsvoller wurde.

Professor Turin trat im Jahre 1948 in die Redaktionskommission ein. Er hat die Beiträge jeweilen sowohl nach Inhalt wie auch nach dem sprachlichen Gewand mit wohlwollender Strenge beurteilt. Sein angeborenes und von ihm stets weiterentwickeltes und wachgehaltenes Sprach- und Stilgefühl kam den Mitteilungen immer wieder zustatten.

Als Nachfolger von Herrn Dr. Winter, der auch weiterhin als beratendes Mitglied an unserer Seite bleiben wird, wird Dr. Peter Renfer wirken. Den Platz von Professor Turin nimmt Dr. Edouard Petitpierre ein.

Mancher Leser mag sich gefragt haben, weshalb die Mitteilungen einer so großen Redaktionskommission bedürfen. Diese ist aber nicht etwa nur derart zusammengesetzt, daß auf der inneren Seite des Titelblattes möglichst viele Namen erscheinen. Von den Mitgliedern der Redaktionskommission wird erwartet, daß sie in ihrem Kreise nach Beiträgen Ausschau halten und, wenn solche nicht in Sicht sind, deren Abfassen veranlassen. Jeder Beitrag wird von jedem Mitglied der Redaktionskommis-

sion gelesen und daraufhin geprüft, ob er zu den Mitteilungen passe. Nicht der Inhalt als Meinung wird kontrolliert, sondern die wissenschaftliche Methode und die sprachliche Mitteilung.

Die Redaktionskommission wäre dankbar, wenn die Leser von sich aus Anregungen bringen oder Kritik üben würden. Ihr aufnehmender Geist ist für das Leben unserer Zeitschrift nicht weniger wichtig als der mitteilende Geist der Autoren, die in ihr zur Sprache kommen. Auch da könnte ein solches Zwiegespräch die Erkenntnisse mehren und vertiefen.

A. Troller

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 30 mars 1967, à Zurich

Sommaire

	page
Affaires internes	1
Le Congrès de Tokyo	4
Le rôle des Conférences des présidents	6
Réorganisation de l'AIPPI	7
Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle	12
La Conférence de la propriété intellectuelle de Stockholm	15
Les travaux du Conseil de l'Europe	19
Les travaux de la CEE et de l'AELE	20
Traité bilatéral avec l'Allemagne en matière d'indications de provenance	21
Revision totale de la loi suisse sur les marques	23
Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle	23
Conclusions	25

Affaires internes

Notre assemblée générale de l'année dernière, tenue à Zurich le 15 mars 1966, avait eu pour principal objet, indépendamment des questions administratives, la préparation du Congrès de Tokyo. Depuis lors, de nombreux faits se sont passés dans le domaine de la propriété industrielle.

Le *Comité* du Groupe suisse s'est réuni à deux reprises. Une première séance, qui a eu lieu à Zurich le 19 octobre 1966, a été consacrée en particulier à la question de la réorganisation de l'AIPPI ainsi qu'aux travaux futurs de notre Groupe et à sa situation financière. Etant donné les frais qui résultent de la publication de la Revue suisse de la propriété industrielle et du Droit d'auteur ainsi que du paiement à l'AIPPI d'une contribution annuelle pour chacun de nos membres – qui en échange reçoivent

gratuitement les annuaires —, une modeste augmentation des contributions s'est avérée indispensable. L'assemblée d'aujourd'hui aura à se prononcer sur les propositions de votre Comité.

Le Comité a tenu une seconde séance, ce matin même, afin de régler les affaires administratives courantes. Il a en particulier pris acte avec regret de la démission de M. JÜRIG G. ENGI de ses fonctions de vice-président et de membre du Comité. M. Engi est entré au Comité du Groupe suisse en 1952; il a occupé les fonctions de secrétaire-caissier de 1953 à 1961, année de son élection à la vice-présidence. Je tiens, en votre nom à tous, à le remercier très sincèrement de tout ce qu'il a fait pour le Groupe suisse, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, pendant les 15 ans au cours desquels il a fait partie de notre Comité. Je rappellerai simplement que l'activité féconde qu'il a exercée en tant que président de la Commission de coordination internationale des droits de propriété intellectuelle lui a valu d'être nommé membre d'honneur de l'AIPPI en 1964.

Au cours des douze derniers mois, nous avons tenu une *séance de travail*, le 8 février 1967, à Neuchâtel. Cette séance a été consacrée à la mise au point des rapports pour le *Comité exécutif d'Helsinki* (28 août — 1^{er} septembre 1967), sur la base des projets établis par les différents groupes de travail qui s'étaient réunis précédemment.

Nous avons à cette occasion décidé de présenter des rapports sur toutes les questions anciennes (incontestabilité de la marque, protection du nom commercial et inventions d'employés), ainsi que sur les questions nouvelles suivantes: effets de la territorialité des droits de marque en cas d'importation non autorisée de produits, application des art. 2 (assimilation de l'étranger au national) et 15 (possibilité pour les pays unionistes de conclure des accords particuliers) de la Convention d'Union et amélioration sur le plan international des systèmes d'examen préalable en matière de brevets d'invention.

Nous avons en revanche renoncé, en l'état de la question, à présenter un rapport sur les certificats d'auteur d'invention. En effet, selon l'orientation de travail du rapporteur général de l'AIPPI, M^e PAUL MATHÉLY, il appartient tout d'abord aux groupes dont les pays connaissent ce mode de protection de donner au Comité exécutif d'Helsinki des renseignements qui permettront ensuite une étude générale par tous les groupes. Nous aurons donc encore l'occasion de nous en occuper.

Lors de l'assemblée générale de l'année dernière, trois *groupes de travail spéciaux* avaient été constitués pour préparer l'examen par notre association des questions suivantes: a) *la protection de droits non protégés par les*

brevets (dessins techniques), sous la présidence du Prof. A. TROLLER, remplacé par la suite par M. H. MARTI, b) *la protection des modèles d'utilité*, sous la présidence du Prof. E. MARTIN-ACHARD et c) *les dispositions de la Convention de Paris concernant la concurrence déloyale*, sous la présidence de M^e J. GUYET.

Les travaux de ces trois groupes ont progressé au cours de l'année et dès que leurs résultats auront été consignés dans un rapport, celui-ci sera communiqué à tous les membres, qui auront ensuite l'occasion de se prononcer au cours d'une séance de travail. La première question a déjà fait l'objet d'un rapport intermédiaire que les membres ont reçu.

M. WALTER WINTER, président de la *Commission de rédaction de la Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur*, a manifesté le désir d'être déchargé de cette fonction pour la fin de 1966.

Je sais que je suis votre interprète à tous en remerciant ici bien sincèrement M. WINTER de tout ce qu'il a fait pour maintenir élevé le niveau de notre Revue, s'assurer les collaborations nécessaires du point de vue rédactionnel et aussi obtenir les appuis financiers indispensables. Il a certainement bien mérité du Groupe suisse. Nous sommes heureux de savoir que la Commission continuera de bénéficier de la précieuse collaboration de M. WINTER en tant que « membre-conseiller ».

D'autre part, M^e PAUL TURIN a aussi demandé à être libéré de sa charge de membre de la Commission de rédaction pour fin 1966. Nous lui adressons également nos plus vifs remerciements pour sa collaboration active et l'intérêt qu'il n'a cessé de témoigner à notre revue.

Le *Comité* a désigné comme nouveaux membres de la Commission de rédaction M. P. RENFER et M^e E. PETITPIERRE, le premier étant chargé de la présidence. Je les remercie tous deux d'avoir accepté ce mandat.

Il ne m'est pas possible de signaler tous les membres du Groupe suisse dont, au cours de l'année, les mérites ont été reconnus d'une façon ou d'une autre. Je m'en voudrais cependant de ne pas relever qu'un de nos membres les plus dévoués, M. le Juge HEINRICH ALBRECHT, a été appelé à occuper la présidence de l'« Obergericht » du Canton de Zurich à partir du 1^{er} janvier 1967. Nous l'en félicitons bien sincèrement.

Le nombre de nos *membres* a passé, depuis l'Assemblée générale de 1966, de 270 à 275. L'augmentation régulière enregistrée au cours des dernières années peut certainement être interprétée comme un signe de vitalité du Groupe suisse.

Le Congrès de Tokyo

Le Congrès de Tokyo, qui s'est tenu du 11 au 16 avril 1966, a évidemment été l'événement important de l'année 1966 pour l'AIPPI. Remarquablement bien organisée, cette manifestation a eu un succès éclatant. Presque tous les groupes nationaux étaient représentés par de nombreux délégués, qui prirent une part active aussi bien aux délibérations qu'aux diverses réceptions offertes par le Groupe japonais. Pour tous ceux qui se sont rendus au Congrès de Tokyo, la traditionnelle hospitalité de ce pays est devenue une réalité bien concrète. Je remercie encore le Groupe japonais de tout ce qu'il a fait pour la réussite du Congrès.

Le compte rendu officiel du Congrès (Annuaire 1966 II) donnant tous renseignements sur ce qui s'est passé à Tokyo, je puis m'y référer sans entrer dans les détails. Je tiens cependant à rappeler qu'un certain nombre de questions en délibération depuis plusieurs années ont donné lieu à des résolutions qui permettront dorénavant de faire connaître le point de vue de l'AIPPI.

C'est ainsi que des *recommandations* ont été votées au sujet de l'acquisition du droit à la marque, de l'unification du droit des dessins et modèles industriels, de l'incidence sur les droits de propriété industrielle des règles nationales ou internationales garantissant la liberté de concurrence, des certificats d'auteur d'invention, de la structure administrative de la coopération internationale dans le domaine de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle dans les pays en voie de développement et des causes pour lesquelles des restrictions peuvent être apportées aux droits du breveté.

En ce qui concerne cette dernière question, le Groupe suisse a de bonnes raisons d'être satisfait de la résolution adoptée (Annuaire 1966 II p. 46/47). C'est en effet à la suite de l'initiative de notre Groupe que la question a été, lors du Comité exécutif d'Ottawa en 1961, portée à l'ordre du jour de l'AIPPI, et depuis lors elle a fait l'objet de nos soins constants. Nous sommes persuadés qu'il est dans l'intérêt non seulement des usagers, mais aussi des gouvernements et des administrations nationales de la propriété industrielle que l'art. 5A de la Convention de Paris soit amendé afin que soient précisées beaucoup plus nettement que ce n'est le cas aujourd'hui les *causes pour lesquelles des restrictions peuvent être apportées aux droits du breveté*.

Si l'on a de bons motifs de se réjouir de la décision du Congrès de Tokyo, on ne doit toutefois pas oublier que la tâche la plus difficile reste à faire: convaincre les gouvernements de tous les Etats membres de l'Union de

Paris de la nécessité de modifier la Convention dans le sens suggéré, puisque l'unanimité est nécessaire pour toute revision du texte conventionnel.

Certes, on ne sait pas encore exactement quand aura lieu la prochaine conférence de revision. Mais on ne doit pas attendre d'être à la veille d'une conférence pour œuvrer en faveur des solutions qui nous paraissent justes et équitables. On doit dès aujourd'hui s'efforcer de les expliquer et de les faire comprendre à ceux qui auront à se prononcer sur leur prise en considération dans la Convention d'Union.

Il est bien évident que plus l'AIPPI comptera de groupes nationaux, plus on aura de chances de voir ses résolutions suivies par les gouvernements. Car d'une façon générale, les gouvernements sont plus ouverts aux recommandations ou suggestions qui leur sont présentées par une organisation de leurs pays que directement par une organisation internationale, quels que soient son prestige et sa réputation.

A cet égard — et indépendamment de tous autres motifs — on ne peut que se réjouir de la *création de groupes nationaux de l'URSS, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie* admis au sein de l'AIPPI à l'occasion du Congrès de Tokyo.

Un certain nombre de questions n'ont pas pu, lors du Congrès, donner lieu à une résolution. Soit que les points de vue aient été par trop divergents, soit que des enquêtes complémentaires se soient révélées nécessaires.

C'est ainsi que les questions relatives à l'incontestabilité de l'enregistrement de la marque, à la protection du nom commercial et aux inventions d'employés feront l'objet d'un *nouvel examen* de la part des groupes nationaux et du Comité exécutif avant d'être soumises au prochain Congrès.

Le *Comité exécutif* s'est réuni comme de coutume à deux reprises au cours du Congrès de Tokyo afin en particulier de régler un certain nombre d'affaires administratives et de discuter du programme de travail de l'Association.

Notre membre M. GEORGES GANSSER a, d'autre part, présenté un excellent rapport au Congrès en sa qualité de président de la Commission de coordination internationale des droits de propriété intellectuelle (Annuaire 1966 II p.99) et le président *du Groupe suisse* a présidé la première séance de travail consacrée à l'unification du droit des marques et à l'unification du droit des dessins et modèles industriels.

Lors de la séance de clôture, le Congrès a accepté à l'unanimité l'invitation faite par le Groupe italien de tenir le prochain Congrès à Venise en 1969 et M. AGNELLI, industriel italien, a été élu *président de l'AIPPI* pour les trois prochaines années.

Le rôle des Conférences des présidents

C'est en 1957 à Zurich qu'une Conférence des présidents des groupes nationaux a été tenue pour la première fois. Après qu'une deuxième Conférence eut siégé de nouveau à Zurich en février 1963, une troisième à l'occasion du Congrès de Berlin de juin 1963, une quatrième lors du Comité exécutif de Salzbourg en 1964 et une cinquième à Tel-Aviv en 1965, Paris a accueilli en janvier 1967 la sixième Conférence des présidents, qui sera suivie d'une septième à Helsinki, pendant la réunion du Comité exécutif.

Ceux qui ont l'occasion de suivre d'un peu près l'évolution du droit de la propriété industrielle tant sur le plan national que sur le plan international ainsi que les questions d'actualité qui sont traitées par les différents organismes officiels tels que les BIRPI et le Conseil de l'Europe, ne s'étonneront pas qu'il ait été nécessaire de réunir à sept reprises en dix ans la Conférence des présidents.

Depuis 1960 (Congrès de Londres), les Congrès de l'AIPPI, ne l'oublions pas, se tiennent non plus tous les deux, mais tous les trois ans seulement. La décision prise à ce sujet était sage. Etant donné la participation sans cesse croissante des membres de notre association aux congrès, due non seulement au désir de voyage toujours plus développé, mais aussi à l'augmentation des groupes nationaux, les Congrès deviennent une manifestation difficile à organiser. De plus, il est indispensable d'avoir entre deux congrès suffisamment de temps pour que le travail préparatoire puisse être fait tant par les groupes nationaux qui ont à rédiger des rapports que par ceux sur qui repose l'activité de l'AIPPI; je pense avant tout à M. RUDOLF BLUM, secrétaire général, et à M^e PAUL MATHÉLY, rapporteur général. Ce n'est en effet que si la préparation a été bonne que les projets de résolution soumis aux congrès auront quelque chance d'être acceptés.

Le Comité exécutif, de son côté, chargé statutairement de préparer le travail des Congrès, ne se réunit en principe lui aussi qu'une fois tous les trois ans, l'année qui suit un Congrès. Du fait des nombreuses questions à l'étude et de la nécessité de les examiner dans autant de commissions siégeant simultanément qu'il y a de questions traitées, les réunions du Comité exécutif sont devenues de petits congrès, avec certes les avantages que cela peut comporter, mais aussi avec les inconvénients correspondants.

Autrefois, le rôle de l'AIPPI consistait en fait presque exclusivement dans la préparation des conférences diplomatiques de révision par la mise au point de textes destinés à trouver place dans la Convention de Paris

ou dans les arrangements particuliers. Aujourd'hui, l'AIPPI continue sans doute ce travail d'amélioration des textes conventionnels. Mais elle faillirait à sa tâche en ne vouant pas toute son attention aux problèmes d'actualité de propriété industrielle discutés sur le plan international et qui ne concernent pas directement la Convention et les arrangements particuliers de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

L'AIPPI doit être en mesure de disposer d'un organe pouvant être convoqué dans les plus brefs délais et à même de formuler le point de vue de notre association chaque fois qu'étant donné l'urgence de la question — ou son caractère particulier — il n'est pas possible de la soumettre au prochain Comité exécutif ou Congrès.

C'est ainsi que les diverses Conférences des présidents ont en particulier examiné, dans l'ordre, en février 1957 (Zurich) : le programme établi par les Bureaux internationaux réunis (BIRPI) en vue de la Conférence diplomatique de Lisbonne; en février 1963 (Zurich) : 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; en juin 1963 (Berlin) : l'avant-projet de Convention établissant un brevet européen; en septembre 1964 (Salzburg) : les questions relatives à la propriété industrielle et aux pays en voie de développement, la préparation des conférences diplomatiques, l'abandon d'inventions au domaine public; en février 1965 (Tel-Aviv) : la prise en considération dans la Convention de Paris des certificats d'auteur d'invention et le premier projet de Convention de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle; en janvier 1967 (Paris) : à nouveau, et sur la base des textes préparés par les BIRPI pour la Conférence de Stockholm de la propriété intellectuelle, les projets tendant à créer une organisation mondiale de la propriété intellectuelle et à assimiler le certificat d'auteur d'invention au brevet d'invention en ce qui concerne le droit de priorité unioniste (art. 4 de la Convention), ainsi que la question de la réorganisation des BIRPI et le projet d'harmonisation du droit des brevets européen du Conseil de l'Europe.

Quant à la prochaine Conférence des présidents, qui se tiendra à Helsinki le 30 août 1967 à l'occasion de la session du Comité exécutif, elle sera uniquement consacrée à la réorganisation de l'AIPPI.

Réorganisation de l'AIPPI

C'est au Comité exécutif de Salzbourg de septembre 1964 que la question d'une réorganisation de l'AIPPI a été soulevée pour la première fois.

Le compte rendu de la première assemblée plénière consacrée à la partie administrative fait en effet état de la déclaration de M. RUDOLF BLUM, secrétaire général, «qu'on lui a, à maintes reprises, soumis des suggestions pour une modification des statuts.» Le compte-rendu précise que l'assemblée a été consultée «afin de savoir si, en principe, elle serait d'accord pour qu'une révision des statuts soit mise à l'étude» et que «cette proposition est approuvée à la majorité» (cf. Annuaire 1964 II p. 37).

A la suite de cette décision, le Groupe suisse a eu un premier échange de vues sur la question à l'occasion d'une séance de travail tenue à Zurich le 15 janvier 1965. Il se prononça en faveur d'une réorganisation prévoyant dans l'essentiel la nomination, indépendamment du président du Congrès, d'un président auquel la conduite effective de l'AIPPI, et en particulier la présidence du Comité exécutif, de la Conférence des présidents et du Bureau serait confiée, ainsi que la désignation de deux assesseurs comme membres du Bureau, afin de tenir compte de l'élargissement, du point de vue géographique, de l'AIPPI.

Lors de la Conférence des présidents de Tel-Aviv (31 janvier-3 février 1965), votre président présenta une proposition dans ce sens. Après que le Bureau eut «fait valoir que les conditions de fonctionnement actuelles de l'AIPPI paraissent pourtant satisfaisantes», il fut cependant décidé «que le Bureau retiendrait la suggestion de M. POINTET et procéderait à son étude» (Annuaire 1965 I p. 7).

Il est compréhensible que la question n'ait pas pu être portée à l'ordre du jour du Congrès de Tokyo, dont le programme était déjà suffisamment chargé. Le Bureau décida qu'elle serait examinée tout d'abord par une Conférence des présidents lors du Comité exécutif d'Helsinki. Les groupes nationaux auront ensuite la possibilité de se prononcer sur les conclusions auxquelles la Conférence des présidents sera arrivée.

Le Bureau a toutefois saisi l'occasion de la Conférence des présidents de Paris de janvier 1967 pour donner une première information sur la question. Il résulte du rapport établi par le secrétaire général, M. RUDOLF BLUM, que les points qui seront examinés à Helsinki concerneront tout à la fois la structure de l'AIPPI et ses instruments de travail. En voici les principaux :

Est-il opportun de prévoir l'affiliation de «*membres associés*» pour tenir compte de la création en Amérique du Sud de l'Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)?

Doit-on envisager la constitution de «*groupements continentaux*» réunissant les groupes de l'AIPPI d'un continent, afin de faciliter l'examen des questions d'intérêt régional?

Est-il préférable de créer un « *Bureau élargi* » — le Bureau actuel n'est pas favorable à cette idée — ou d'*augmenter l'importance de la Conférence des présidents* ?

Indépendamment du président de l'AIPPI, élu selon la procédure actuelle et choisi parmi les chefs de l'industrie du pays organisant le prochain Congrès, doit-on désigner un *président* (ou premier vice-président) du *Comité exécutif* qui présiderait également les Conférences des présidents et le Bureau ou est-il préférable de conserver le système actuel selon lequel le président du groupe national du pays invitant représente et remplace généralement le président titulaire lors des réunions ?

Parmi les questions relatives aux instruments de travail mentionnées dans le rapport de M. BLUM, je citerai la question des *langues* et celle de la *représentation des groupes nationaux aux réunions du Comité exécutif*.

On peut certes comprendre que dès le moment où il existe plusieurs groupes nationaux de pays dont la langue est autre que celles officiellement pratiquées à l'AIPPI — par exemple l'espagnol — les représentants de ces pays désirent pouvoir s'exprimer dans leur langue. La difficulté de donner suite à un tel désir — aussi légitime soit-il — réside cependant dans les complications administratives qui en résulteraient et surtout dans les charges financières très lourdes qui en seraient la conséquence. C'est la raison pour laquelle le Bureau prévoit, afin de tenir compte, du moins partiellement, des groupes parlant une autre langue, la solution suivante : lorsque la langue du pays où se tient un congrès n'est pas l'une des langues officielles de l'AIPPI, cette langue pourrait être considérée comme langue de travail pour la durée du Congrès, à condition que le groupe national le demande et couvre les dépenses supplémentaires en résultant.

Une autre question importante est celle de la *représentation des groupes aux réunions des comités exécutifs*.

Du fait de l'accroissement du nombre des groupes, la participation aux réunions est de plus en plus forte et il convient d'examiner s'il ne serait pas opportun de la limiter. Il importe cependant que les groupes puissent participer aux travaux de chaque commission. Comme celles-ci siègent généralement simultanément et qu'elles sont habituellement au nombre de six pour tenir compte du nombre de questions figurant au programme, le Bureau propose de limiter la participation des groupes à six personnes, y compris le président.

Quant au *droit de vote*, le Bureau suggère de tenir compte, comme jusqu'ici, du nombre de membres des groupes et d'accorder à ces derniers un délégué avec droit de vote pour 25 membres affiliés, jusqu'au maximum

de six auquel je viens de faire allusion. La faculté existant actuellement de faire participer des rapporteurs serait supprimée.

Enfin, le Bureau envisage de transférer du Congrès au Comité exécutif la *compétence d'accepter les invitations aux Congrès et d'élire les dirigeants de l'AIPPI*.

Il est évidemment prématuré de porter un jugement définitif sur les diverses questions que je viens d'énumérer.

Le Comité du Groupe suisse a cependant tenu, afin que votre président puisse se préparer pour la Conférence des présidents d'Helsinki, à procéder à un échange de vues sur les principales questions en discussion. Il l'a fait lors de la séance qu'il a tenue à Zurich le 19 octobre 1966 et est arrivé dans l'essentiel aux conclusions suivantes :

Indépendamment du président de l'AIPPI au sens traditionnel du terme, qui serait maintenu, un *président du Comité exécutif* devrait être désigné. Sa tâche consisterait non seulement à présider les séances du Comité exécutif, des Conférences des présidents et du Bureau, mais aussi à suivre de très près l'activité externe et interne de l'AIPPI pendant la durée de son mandat.

Afin d'assurer une certaine stabilité, je pense que ce mandat pourrait être par exemple de trois ans, avec possibilité de le reconduire pour une nouvelle période de même durée.

Le choix du président du Comité exécutif dépendrait ainsi d'une décision de l'organe compétent; il ne serait plus, comme c'est le cas actuellement, la conséquence automatique d'une invitation à tenir le Congrès dans tel ou tel pays.

L'AIPPI, ne l'oublions pas, a été fondée en 1897. Sans remonter jusque là, je rappellerai qu'au moment où les statuts du 10 juin 1927 ont été acceptés après l'application provisoire des statuts de 1925 lors de la reprise de l'activité de l'AIPPI à la suite de la seconde guerre mondiale, notre association comptait en tout et pour tout des groupements nationaux dans 10 pays européens.

Il existe aujourd'hui 31 groupes nationaux, dont 15 en Europe de l'Ouest, 4 en Europe de l'Est, 6 en Amérique latine, 2 en Amérique du Nord et 1 en Israël, au Pakistan, au Japon et en Australie.

D'autre part, si l'activité principale du Comité exécutif consistait à l'époque à établir le programme de travail pour le prochain Congrès, aujourd'hui celui-ci étudie les questions de fond. Un nouvel organe a en outre été créé: la Conférence des présidents, dont j'ai mentionné la fréquence des réunions.

Enfin il est incontestable que les questions dont l'AIPPI doit aujourd'hui s'occuper sont beaucoup plus nombreuses et variées qu'en 1927.

Pour ces seuls motifs déjà, on doit, je pense, sérieusement examiner si l'évolution intervenue au cours des 40 dernières années ne nécessite pas une adaptation à la situation actuelle également en ce qui concerne la désignation du président.

La solution, je le rappelle, consisterait à avoir un président de l'AIPPI ressortissant du pays où se tiendra le prochain Congrès et un président du Comité exécutif qui remplirait à l'échelon international les fonctions qu'exerce dans le cadre de son pays chaque président d'un groupe national.

En ce qui concerne l'*élargissement du bureau* par la désignation de 2 à 3 membres assesseurs, j'admets volontiers qu'on puisse être — comme pour les autres questions du reste — d'un avis différent.

Il est d'une part évident que plus un organisme est petit plus il est à même de prendre rapidement des décisions. Mais d'autre part, l'AIPPI est devenue aujourd'hui une très grande famille et on peut prévoir que de nouveaux groupes nationaux se constitueront ces prochains temps. On peut donc à juste titre se poser la question de savoir s'il ne conviendrait pas d'élargir le Bureau. Non pour y adjoindre des «représentants» de tel ou tel région ou continent. Mais pour permettre à des ressortissants de ces pays de collaborer aux travaux de l'AIPPI en tant que membres du Bureau, c'est-à-dire en quelque sorte en tant qu'«internationaux», au-dessus des éventuelles passions nationales et dans le même esprit que les membres actuels du Bureau. Votre Comité a estimé que cette question valait en tout cas la peine d'être examinée.

Je rappellerai que par la revision des statuts intervenue à Stockholm le 31 mai 1958, la possibilité a été prévue de désigner comme membre du Bureau également un assistant du rapporteur général et un assistant du secrétaire général et qu'à la suite de cette modification, deux assistants ont bel et bien été choisis et qu'ils ont été en fonctions jusqu'au moment où ils sont devenus respectivement rapporteur général et secrétaire général.

La possibilité existe donc déjà statutairement d'élire deux nouveaux membres du Bureau. J'estime cependant qu'il serait préférable de modifier les statuts pour prévoir la désignation d'assesseurs, sans avoir l'obligation d'en faire des assistants du rapporteur général et du secrétaire général.

Le Comité du Groupe suisse s'est prononcé catégoriquement contre l'introduction d'un *vote par correspondance*, qui dévaluerait complètement le caractère de notre association. Nos résolutions doivent être le résultat de délibérations au cours desquelles chacun peut se prononcer en connaissant le point de vue des autres. Du choc des idées jaillit la lumière, ne l'oublions

pas. Notre association n'est pas un organisme de sondage de l'opinion publique travaillant avec des formules imprimées sur lesquelles les personnes consultées répondent en faisant une croix sur telle ou telle case!

Au sujet des *langues* de travail, votre Comité s'est prononcé en faveur d'une solution conforme à la proposition faite par le Bureau de l'AIPPI, à laquelle j'ai déjà fait allusion. Il a enfin estimé que l'AIPPI devrait recourir beaucoup plus souvent que jusqu'ici à des *commissions internationales ad hoc* pour examiner telle ou telle question. Il serait en effet de cette façon plus facile d'arriver à une harmonisation des points de vue et de trouver des solutions acceptables. L'expérience l'a prouvé.

Ces quelques remarques n'épuisent évidemment pas le sujet. Ainsi que je l'ai relevé, les conclusions auxquelles arrivera la Conférence des présidents seront communiquées aux membres et le Groupe suisse aura l'occasion de les examiner et de se prononcer.

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) ont enregistré au cours des douze derniers mois trois nouvelles adhésions à la Convention de Paris: le Dahomey (à partir du 10 janvier 1967), l'Argentine (à partir du 10 février 1967) et l'Uruguay (à partir du 18 mars 1967), ce qui porte le nombre des membres à 77, dont 46 sont liés par l'Acte de Lisbonne de 1958, 28 par l'Acte de Londres de 1934 et 3 (le Brésil, la Pologne et la République dominicaine) par l'Acte de La Haye de 1925.

L'Acte de Washington de 1911 a cessé au cours de 1966 de déployer ses effets, la Bulgarie ayant accédé à l'Acte de Lisbonne. On ne peut que s'en réjouir et espérer que les trois Etats encore liés par l'Acte de La Haye accéderont bientôt à celui de Lisbonne.

Un autre fait encourageant est l'entrée en vigueur le 15 décembre 1966 de l'Acte de Nice de 1957 de l'Union de Madrid concernant l'*enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce*. A la fin de 1966, des 21 Etats membres de cette Union particulière, 15 Etats étaient liés par l'Acte de Nice, les six autres étant liés par l'Acte de Londres de 1934.

Dans le domaine des *dessins ou modèles industriels*, seuls trois Etats – la France, le Liechtenstein et la Suisse – ont jusqu'ici ratifié l'Acte de La Haye de 1960, qui n'est par conséquent pas encore entré en vigueur. Les 14 Etats membres de cette Union particulière sont tous liés par l'Acte de Londres de 1934.

Trois nouveaux Etats (Irlande, Maroc et Yougoslavie) sont devenus au cours de 1966 membres de l'Union de Nice concernant la *classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce*. De ce fait, à la fin de l'année, l'Arrangement de Nice comptait 21 Etats membres.

Enfin, il convient de relever que l'*Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international* est entré en vigueur le 25 septembre 1966 entre les 7 pays suivants: République fédérale d'Allemagne, Cuba, France, Israël, Mexique, Portugal, Tchécoslovaquie.

Les BIRPI ont de nouveau organisé en 1966 plusieurs *réunions internationales*, parmi lesquelles je citerai les suivantes, qui concernent plus particulièrement la propriété industrielle: Séminaire asiatique de propriété industrielle (Colombo 7-10 février 1966), Comité d'experts pour la classification internationale des dessins ou modèles industriels (2-5 mai 1966), Comité d'experts gouvernementaux chargé d'examiner les propositions pour la revision des clauses administratives et finales des Conventions de Paris et de Berne et des Arrangements particuliers ainsi que pour l'établissement d'une nouvelle organisation internationale de la propriété industrielle (16-25 mai 1966), Comité exécutif de la Conférence des représentants de l'Union de Paris et Comité de coordination interunions (26-29 septembre 1966), Symposium de propriété industrielle Est-Ouest (30 octobre-4 novembre 1966), Comité d'experts pour l'étude d'une loi-type pour les pays en voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux, les indications de provenance et la concurrence déloyale (7-11 novembre 1966).

Des comptes rendus de ces diverses réunions ont régulièrement paru dans la revue «La propriété industrielle» et un résumé de l'ensemble a été donné dans le premier numéro de l'année 1967 (p. 2 ss) de cette revue.

Le principal point du *programme des BIRPI pour 1967* est évidemment la Conférence de Stockholm de la propriété intellectuelle (12 juin-14 juillet), sur laquelle je reviendrai. En ce qui concerne les autres réunions consacrées à la propriété industrielle préparées par les BIRPI, je citerai le Comité d'experts pour la classification des produits et des services (18-21 avril), le Comité de coordination interunions et la Conférence des représentants de l'Union de Paris, y compris son Comité exécutif, ainsi que le Conseil de l'Union de Lisbonne pour la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (18-21 décembre).

Parmi les nombreuses activités des BIRPI que la sèche énumération des diverses réunions qui précède ne saurait couvrir, je tiens à mentionner

l'utile rôle d'intermédiaire qu'ils ont joué pour le placement dans divers offices de propriété industrielle de *stagiaires* venant de pays en voie de développement.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne s'est associé à cet échange en ouvrant ses portes à des stagiaires venus des continents américain et africain. Cela est très heureux, car ainsi ceux qui seront plus tard appelés à assumer des responsabilités auprès de leur administration nationale ont l'occasion de connaître les motifs pour lesquels les droits de propriété industrielle font l'objet d'une protection adéquate.

J'avais déclaré, dans mon rapport de l'année dernière, que les BIRPI étudiaient, en collaboration avec l'Institut international des brevets de La Haye, la possibilité d'établir un « *Index mondial des brevets.* » Les travaux dans cette voie ont, semble-t-il, été provisoirement suspendus, jusqu'au moment où la couverture des frais d'investissement initiaux sera assurée.

Le Comité exécutif de la Conférence des représentants de l'Union de Paris, tout en prenant note de cette situation, a cependant, dans le domaine des brevets, adopté une résolution recommandant au directeur des BIRPI de faire des propositions quant aux mesures qui pourraient être prises afin d'éviter tous doubles emplois dans la procédure d'octroi des brevets.

Le Groupe suisse ne saurait en principe qu'être favorable à toute mesure adéquate prise dans ce sens. C'est du reste la raison pour laquelle il a jugé opportun, dans un rapport au Comité exécutif d'Helsinki, de faire des propositions concrètes en vue d'améliorer sur le plan international les systèmes d'examen préalable en matière de brevets d'invention.

Etant donné qu'aussi bien les offices nationaux de propriété intellectuelle que les déposants ont le plus grand intérêt à toute simplification qui serait apportée à la procédure d'octroi des brevets, on peut espérer que le bon sens triomphera des obstacles de toutes sortes résultant d'anciennes procédures et d'un nationalisme étroit qui ne profite à personne et n'a plus sa place dans le domaine des brevets.

A cet égard, les recommandations contenues dans le rapport sur le système des brevets de la Commission nommée par le Président des Etats-Unis d'Amérique, dont un résumé a récemment paru dans « *La propriété industrielle* » (1967, p. 24 ss.) et une traduction allemande dans *GRUR (Int.)* 1967 (p. 37-55) mérite toute notre attention. Il est heureux que les BIRPI prennent l'initiative de s'occuper activement de ce problème, que je considère comme l'un des plus importants du proche avenir.

Les propositions des BIRPI en vue de faciliter le dépôt et l'examen de demandes de protection d'une même invention dans plusieurs pays, reprises sous le nom de «*Plan pour l'établissement d'un traité de coopération en matière de brevets (PCT)*» envisagent le dépôt d'une *demande internationale* auprès des BIRPI, en règle générale par l'intermédiaire de l'Office national des brevets du pays où le déposant est domicilié.

Un *avis de recherche*, établi soit par un office national soit par l'Institut international des brevets de La Haye sur la base de la même documentation et en utilisant la même méthode d'examen, devrait être joint à la demande ou être présenté immédiatement après celle-ci.

Le déposant pourrait ensuite demander un *certificat de brevetabilité* délivré sous l'autorité des BIRPI et en leur nom, mais établi en fait par l'un des offices nationaux ou par l'Institut international des brevets. Les critères de brevetabilité seraient exactement déterminés et devraient en particulier comprendre la nouveauté absolue sur le plan mondial, un degré inventif ou la non-évidence, l'applicabilité industrielle ou l'utilité.

Le plan ne prévoit pas la délivrance d'un brevet par les BIRPI. L'octroi des brevets resterait de la compétence de chaque pays. Le plan faciliterait en revanche l'obtention des brevets nationaux dans les pays désignés par le déposant dans sa demande.

Tous les pays membres de l'Union de Paris pourraient, s'ils le désiraient, participer au plan. Les BIRPI établiraient des accords particuliers avec l'Institut international des brevets et certains offices nationaux.

Les BIRPI préparent actuellement un projet de proposition qui paraîtra vraisemblablement au printemps 1967. Ce projet sera examiné par un petit comité d'experts en automne 1967, aux travaux duquel les organisations internationales privées telles que l'AIPPI seront également invitées à participer. Si les résultats sont positifs, d'autres réunions suivront afin de préparer la conclusion d'un traité international.

La Conférence de la propriété intellectuelle de Stockholm

La Conférence de la propriété intellectuelle de Stockholm, dont on parle depuis plusieurs années, aura lieu du 12 juin au 14 juillet 1967. Les travaux préparatoires sont actuellement effectués par le gouvernement suédois en sa qualité de puissance invitante, en collaboration avec les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). Jusqu'ici, 12 documents préparatoires (numérotés de S/1 à S/12) ont été publiés. Ils concernent les questions suivantes qui seront traitées lors de la Conférence.

La *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* sera révisée quant à ses dispositions de droit matériel. Les propositions officielles de révision des articles 1 à 20 de la Convention ont fait l'objet du document S/1. Les observations d'un certain nombre de gouvernements relatives aux dites propositions, reçues par les BIRPI à la date du 31 décembre 1966, font l'objet d'un document S 13.

La Conférence examinera la proposition des BIRPI de modifier l'art. 4 de la Convention de Paris afin de permettre l'*assimilation du certificat d'auteur d'invention au brevet d'invention* en ce qui concerne le droit de priorité unio-niste (cf. doc. S/2).

L'ordre du jour de la Conférence de Stockholm comporte également la question des *réformes administratives* à apporter à la Convention de Paris et aux arrangements particuliers conclus dans le cadre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle ainsi qu'à la Convention de Berne. Ces réformes seront également de nature à toucher le secrétariat commun au service de ces unions, connu actuellement sous le nom de «Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle» (BIRPI).

Des *réformes structurelles* sont aussi envisagées; elles consistent dans la création de nouveaux organismes pour les unions existantes et dans l'établissement d'une nouvelle organisation intergouvernementale appelée «Organisation internationale de la propriété intellectuelle».

Toutes les *questions d'ordre juridique et administratif* (financier compris) concernant chacune des unions sont traitées sous forme de propositions de modifications de la Convention ou de l'Arrangement particulier y relatifs. Ces propositions sont reprises dans les documents S/3 à 9, traitant respectivement des Conventions ou Arrangements de Paris, Madrid (marques de fabrique et de commerce d'une part et fausses indications de provenance d'autre part), La Haye, Nice, Lisbonne et Berne.

Des questions d'ordre administratif et structurel d'intérêt commun à deux ou plusieurs unions ainsi que la question de l'*établissement de la nouvelle organisation* proposée sont traitées dans le document S/10.

Enfin, des *projets de résolution* figurent dans le document S/11 et les *questions d'ordre financier qui ne sont pas réglées dans d'autres documents* sont traitées dans le document S/12.

Le Groupe suisse s'est tout particulièrement intéressé à la question de l'*assimilation du certificat d'auteur d'invention au brevet d'invention* en ce qui concerne la priorité prévue à l'art. 4 de la Convention de Paris. A la suite de l'enquête ouverte auprès de nos membres, nous avons été en mesure, le 24 novembre 1966, de faire connaître au Bureau fédéral de la propriété

intellectuelle notre point de vue en commun avec le «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, lequel avait également de son côté ouvert une enquête auprès de ses sections.

Nous n'avons pas manqué de mentionner la résolution adoptée au sujet de l'art. 4 de la Convention de Paris par le Congrès de Tokyo au mois d'avril 1966. Nous avons relevé que cette proposition reprenait sous une forme quelque peu différente le texte proposé par le gouvernement suédois et les BIRPI, tout en y ajoutant une disposition importante, à savoir que le certificat d'auteur d'invention ne sera assimilé au brevet d'invention en ce qui concerne la priorité unioniste que si les déposants de demandes de certificats d'auteurs d'invention ont le droit demander non seulement à leur choix, mais aussi *au mêmes conditions de fond* soit un brevet soit un certificat d'auteur d'invention. L'AIPPI estime en effet que si l'on entend assimiler le certificat d'auteur d'invention au brevet du point de vue du droit de priorité, les deux titres doivent aussi pouvoir être assimilés quant aux conditions de fond exigées pour leur octroi.

L'enquête ouverte ayant permis de constater que les milieux qui y ont participé se sont également prononcés en faveur de la résolution de Tokyo, nous avons vivement recommandé au Bureau fédéral de s'entremettre en faveur du texte de l'AIPPI. Etant donné cependant que l'unanimité des Etats membres participant à la Conférence est nécessaire pour modifier un texte conventionnel ou y apporter un complément, la Suisse ne devrait pas faire de la prise en considération de l'amendement proposé par l'AIPPI — sur la suggestion d'un représentant du Groupe suisse, je tiens à le rappeler — une condition sine qua non de son acceptation du nouvel art. 4 J proposé.

Nous avons en outre informé le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle que si nous nous prononcions aujourd'hui en faveur de la prise en considération du certificat d'auteur d'invention à l'art. 4 de la Convention de Paris, nous réservions en revanche entièrement notre point de vue en ce qui concerne toute proposition ultérieure tendant à une assimilation complète du certificat d'auteur d'invention au brevet d'invention.

Au sujet des propositions de *mesures transitoires dans le domaine des réformes administratives* présentées à la Conférence de Stockholm (doc. S/11), il convient de relever qu'elles diffèrent fondamentalement de celles qui sont sorties des délibérations du Comité d'experts gouvernementaux réuni à Genève en mai 1966.

Les trois *résolutions* proposées à la place de la résolution unique envisagée par le Comité d'experts ne pourront en effet être adoptées que par les pays unionistes. Elles échapperont ainsi à l'influence des pays non unionistes.

Si ces résolutions sont adoptées sans modifications quant aux principes qu'elles contiennent, la nouvelle organisation n'existera pas, même à titre intérimaire, jusqu'au jour où elle aura obtenu les ratifications et adhésions nécessaires et où elle pourra entrer en vigueur. Elle n'aura par conséquent jusque là ni budget ni programme.

Certes, les assemblées et les comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne ainsi que l'assemblée générale et le comité de coordination de la nouvelle organisation pourraient fonctionner sur une base transitoire, mais seulement en tant qu'organes consultatifs. Ces organes n'auraient en particulier aucun pouvoir de décision en ce qui concerne les budgets et la vérification des comptes, les programmes et la désignation du directeur général.

Les nouvelles propositions des BIRPI sauvegardent certainement beaucoup mieux que ne le faisait la résolution du Comité d'experts gouvernementaux de mai 1966 l'indépendance des Unions de Paris et de Berne et elles ne créent en particulier aucun état de fait pouvant porter préjudice à ces deux Unions au cours de la période transitoire.

Dans leurs propositions concernant les *plafonds des contributions pour les Unions de Paris et de Berne* ainsi que les *propositions et informations concernant d'autres questions financières* (doc.S/12), les BIRPI ne présentent aucune suggestion au sujet du budget de la nouvelle organisation internationale de la propriété intellectuelle. La convocation de la « Conférence » de la nouvelle organisation proposée n'est en effet pas prévue avant l'entrée en vigueur de cette Convention.

Quant au programme d'assistance technique qui incombera à la nouvelle organisation lorsqu'elle aura été créée, il se poursuivra dans l'intervalle approximativement au même rythme qu'au cours des dernières années. De ce fait, les frais relatifs à l'assistance technique seront compris durant la période transitoire dans les budgets des Unions intéressées, comme cela a été le cas jusqu'ici.

Les contributions volontaires au budget de la nouvelle organisation représenteraient selon les BIRPI approximativement 15 % des budgets des Unions de Paris et de Berne, pourcentage qui est environ celui actuellement appliqué pour les frais des BIRPI découlant de l'assistance technique et des dépenses communes y relatives. Les BIRPI arrivent par conséquent à la conclusion que les contributions aux Unions de Paris et de Berne versées actuellement par les Etats membres n'auraient pas à être augmentées en raison de l'entrée en vigueur de la Convention de la nouvelle Organisation internationale de la propriété intellectuelle.

Si les propositions des BIRPI formulées dans les documents S/11 et 12 sont acceptées, on aura par là même l'assurance – du fait des limitations financières qui en résulteront – que la nouvelle Organisation internationale de la propriété intellectuelle ne transformera pas les BIRPI en une administration lourde et onéreuse.

Les travaux du Conseil de l'Europe

On sait que jusqu'ici la Suisse n'était liée que par une seule des deux conventions du Conseil de l'Europe en vigueur : celle relative aux *formalités prescrites pour les demandes de brevets*.

Le 20 décembre 1966, à la suite de la décision prise par les Chambres fédérales, notre pays a déposé les instruments de ratification de la seconde convention concernant la *classification internationale des brevets d'invention*.

Quant à la troisième *convention relative à l'unification de certains éléments du droit des brevets*, elle n'est pas encore entrée en vigueur ; aucun pays ne l'a jusqu'ici ratifiée.

J'avais relevé, dans mon rapport de l'année dernière, que le Comité d'experts en brevets du Conseil de l'Europe avait décidé, à sa session du 14 au 18 février 1966, d'examiner la possibilité de reviser la *Convention relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets* en élaborant deux conventions : l'une sur la procédure de délivrance et l'autre sur les questions de fond.

Le Groupe de travail constitué à cet effet – et aux travaux duquel la Suisse participe – a procédé à fin novembre 1966 à une première étude des questions de fond. On a pu constater à cette occasion que divers pays désirent modifier certaines formalités actuellement prescrites, pour disposer d'une plus grande liberté dans l'application de moyens techniques modernes (p. ex. photographier les demandes en vue de leur publication). L'examen du projet a été poursuivi en mars et sera repris en avril 1967. Les conclusions du groupe de travail seront ensuite transmises au Comité d'experts pour décision quant à la suite à leur donner.

Le groupe de travail n'est en revanche, à sa session de novembre 1966, pas entré en matière sur la question de la *procédure de délivrance des brevets*. Plusieurs participants ont en effet estimé que le problème devait être traité sur un plan beaucoup plus général. Il a par conséquent été décidé que le Secrétariat du Conseil de l'Europe prendrait contact avec les BIRPI, lesquels, de toute façon, avaient l'intention de s'en occuper à la demande de l'administration des Etats-Unis et à la suite de la publication

du rapport sur le système des brevets de la Commission nommée par le Président des Etats-Unis d'Amérique.

On ne peut qu'espérer que quel que soit le cadre des discussions, celles-ci seront poursuivies activement et qu'elles arriveront à une solution satisfaisante aussi bien pour les déposants que pour les administrations nationales.

Les travaux de la CEE et de l'AELE

En ce qui concerne le projet de la *Communauté économique européenne* (CEE) de créer un brevet européen, je ne peux malheureusement que répéter ce que j'ai déjà déclaré dans mon rapport de l'année dernière: aucun progrès n'a été réalisé, la discussion n'ayant pas été reprise.

Quant au *Comité d'experts en brevets de l'Association européenne de libre-échange* (AELE), il a poursuivi son activité. Au mois d'avril 1966, les membres de notre association ont reçu un rapport de M. VOYAME, directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, renseignant sur les travaux effectués jusqu'ici par ce comité et passant en revue les diverses possibilités de collaboration qui s'offrent à l'AELE dans le domaine des brevets.

Une fois en possession des observations de ses membres, le Groupe suisse — dans un mémoire commun avec le «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie — a fait connaître à fin juin 1966 son avis au Bureau fédéral.

Les milieux consultés ont été unanimes à estimer que l'effort principal de la Suisse devait tendre à la réalisation d'une réglementation valable pour tous les pays de l'Europe de l'Ouest.

Dans la mesure où provisoirement une telle solution ne serait pas réalisable, le système de double convention préconisé par les Pays-Bas devrait être soutenu. On aurait ainsi d'une part une convention ouverte à tous les pays, membres ou non de la CEE, qui contiendrait les dispositions nécessaires à l'octroi d'un brevet européen par un office international, les contestations postérieures à la délivrance du brevet étant réglées par le droit national (faisceaux de brevets nationaux), et d'autre part, une convention restreinte aux six pays de la CEE créant un brevet unique avec les conséquences en découlant.

Si les Etats de la CEE refusaient la collaboration des pays de l'AELE dans un système de double convention et réalisaient leur projet de convention réservée aux seuls partenaires de la Communauté, tout devrait être mis en œuvre pour que les ressortissants des pays non membres puis-

sent déposer des demandes de brevets; la libre accessibilité devrait donc être assurée.

On doit cependant compter avec la possibilité que la CEE refuse toute collaboration avec des pays tiers. Dans cette perspective, l'AELE se doit d'examiner de quelle façon une collaboration pourrait s'établir entre ses membres. A cet effet, elle a envisagé deux variantes: a) création d'un office de l'AELE de délivrance des brevets et b) reconnaissance réciproque de la validité des brevets.

Se fondant sur les avis de leurs membres, le Groupe suisse et le «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie ont recommandé au Bureau fédéral de s'entremettre en premier lieu en faveur de la seconde variante. Ils ont en outre relevé que celle-ci aurait d'autant plus de chance de donner des résultats positifs si les pays de l'AELE qui n'en font pas encore partie adhéraient à la Convention instituant l'Institut international des brevets de La Haye. L'état de la technique — obtenu à La Haye — pourrait de cette façon être mentionné sur tous les exposés de brevets délivrés par les divers offices nationaux.

Nous avons toutefois ajouté que si les autres pays de l'AELE donnaient leur préférence à un office commun de délivrance des brevets, cette solution mériterait également d'être examinée et suivie de près.

Le Comité des brevets de l'AELE a, au cours des douze derniers mois, tenu plusieurs réunions. Il a voué une attention toute spéciale aux possibilités de rapprochement avec la CEE; en outre, il s'est efforcé de réunir un certain nombre de données statistiques afin de déterminer dans quelle mesure la même invention faisait l'objet de plusieurs demandes de brevet dans les différents pays membres. Ces investigations se poursuivent.

Traité bilatéral avec l'Allemagne en matière d'indications de provenance

Les négociations ouvertes à Berne en janvier 1965 et poursuivies à Munich en septembre de la même année en vue de la conclusion d'un traité entre la Suisse et l'Allemagne relatif à la protection des indications de provenance et autres désignations géographiques ont été menées à chef au cours de nouveaux pourparlers qui se sont déroulés du 30 janvier au 3 février 1967 à Zurich.

Le nouveau traité, tout d'abord paraphé par les chefs des deux délégations, a été signé à Bonn le 7 mars 1967. Il devra encore être soumis dans les deux pays aux procédures de ratification.

Par une clause générale, les deux pays s'engagent à protéger d'une part les produits naturels et industriels contre la concurrence déloyale et d'autre part les noms et indications de provenance ainsi que les autres désignations géographiques conformément aux dispositions de l'accord et aux listes annexées. Par une autre clause générale, les noms de la Confédération suisse et des cantons, ainsi que ceux de la République fédérale d'Allemagne et des «Länder» allemands sont protégés d'une façon absolue.

Les listes énumèrent les indications de provenance que chacun des deux pays entend voir protéger dans l'autre; elles pourront par la suite être complétées.

Les indications telles que «type», «genre», «façon» ne pourront pas être utilisées. Il en sera de même des noms et images de lieux, monuments, etc. caractéristiques d'un des deux pays (tels que le Cervin, le Château de Chillon, etc.), à moins qu'on puisse raisonnablement admettre, étant donné les circonstances de leur emploi, qu'ils constituent des désignations de fantaisie.

La protection absolue automatique tout d'abord demandée par la délégation allemande pour les indications figurant sur les listes, c'est-à-dire à l'égard non seulement de certains produits, mais de n'importe quels produits ou marchandises n'a pas été retenue. Une protection plus étendue pourra toutefois être obtenue si les deux conditions suivantes sont réunies: a) si l'usage de telles indications pour d'autres produits est de nature à porter préjudice à l'activité des entreprises pouvant se réclamer de la protection accordée par le Traité, à moins qu'il n'existe, dans le pays contractant, un intérêt digne d'être protégé à employer une indication de ce genre, et b) si l'emploi de l'indication de provenance pour d'autres marchandises est de nature à porter préjudice à la réputation de la désignation ou à sa force attractive en tant que moyen de propagande.

L'emploi du nom des personnes physiques est en outre sauvegardé sous certaines conditions.

Un délai de six ans a, d'une façon générale, été prévu pour permettre aux entreprises de s'adapter à la nouvelle réglementation.

Telles sont les principales dispositions du Traité. Le Bureau fédéral publiera prochainement une circulaire donnant tous renseignements utiles. Cette circulaire sera également adressée aux membres du Groupe suisse, qui seront ainsi exactement informés.

Alors que l'Allemagne a déjà conclu dans le domaine de la protection des indications de provenance des accords avec la France, l'Italie et la Grèce, le Traité signé par la Suisse le 6 mars 1967 est le premier de ce

genre conclu par notre pays. Il répond à un voeu exprimé par l'ensemble des milieux intéressés et on ne peut qu'espérer qu'il entrera prochainement en vigueur et qu'il sera suivi d'accords semblables avec d'autres pays.

Revision totale de la loi suisse sur les marques

La petite commission consultative de quatre membres nommée par le Chef du Département fédéral de justice et police pour collaborer avec le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à la préparation d'un avant-projet de nouvelle loi sur les marques a terminé ses travaux.

L'avant-projet prévoit dans ses grandes lignes que toute personne intéressée pourra déposer une marque. La forme de l'emballage ainsi que les signes servant à distinguer des services pourront être protégés en tant que marques.

Le dépôt et l'enregistrement seront constitutifs du droit à la marque. S'il constate des antériorités, le Bureau fédéral en informera les intéressés; il ne procédera à aucun examen d'office.

La marque devra être utilisée dans les cinq ans. Elle pourra faire l'objet d'une cession libre et par conséquent aussi de licences.

La protection sera accordée pour dix ans; le renouvellement sera de même durée. La marque deviendra incontestable, par rapport à un droit préférable, après dix ans.

Le Bureau fédéral met actuellement au point l'avant-projet, qui sera publié vraisemblablement très prochainement. Le texte sera naturellement communiqué à nos membres et nous l'examinerons au cours de plusieurs séances de travail afin d'être à même de faire connaître l'avis du Groupe suisse.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

Alors que dans la plupart des pays le délai qui s'écoule entre le dépôt d'une demande et l'octroi du brevet augmente sans cesse, le nombre des demandes de brevets en suspens en Suisse a de nouveau reculé grâce aux mesures prises depuis 1964 par le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Nous ne pouvons que l'en féliciter et remercier sincèrement son directeur, M. JOSEPH VOYAME, et tous ses collaborateurs pour ce résultat heureux, comme du reste pour toute leur activité si utile à l'économie de notre pays.

Le nombre des demandes de brevets en suspens a passé de 61 538 à fin 1964 à 55 656 à fin 1965 et à 46 751 à fin 1966, alors que le nombre des

nouvelles demandes s'est élevé à 16925 en 1964, à 18180 en 1965 et à 18885 en 1966 (dont 70 % de l'étranger).

Les mesures appliquées par le Bureau fédéral ont permis de liquider 27790 demandes en 1966 contre 24062 en 1965 et 16585 en 1964.

22115 (1965: 18436) demandes ont donné lieu à la délivrance d'un brevet dans la procédure sans examen préalable et 5010 (4979) furent rejetées ou retirées.

Dans la procédure avec examen préalable, 665 (1965: 647) demandes ont été liquidées, 392 (398) aboutirent à l'octroi d'un brevet, les autres ayant été rejetées ou retirées.

Dans le domaine des *marques*, la forte augmentation constatée de 1964 à 1965 s'est atténuée. Le nombre des dépôts a en effet passé de 7603 en 1965 à en 7704 en 1966, année au cours de laquelle 7253 (7121) marques ont été enregistrées, les autres ayant été rejetées ou retirées.

Des 24259 (1965: 14596) marques inscrites au Registre international des marques en 1966, 3318 (2200) provenaient de notre pays. La protection en Suisse a été refusée complètement ou partiellement à 550 (464) marques internationales.

Quant au dépôt des *dessins et modèles industriels*, ils se sont élevés à 837 (914) en 1966, dont 791 (867) ont abouti à un enregistrement, les autres demandes ayant été rejetées ou retirées.

Certains de nos milieux ont craint à un moment donné que les effets des mesures prises par le Bureau fédéral pour accélérer la délivrance des brevets soient réduits à néant par un *retard dans l'impression des exposés de brevets*.

C'est un fait qu'en raison de la très forte augmentation du nombre des brevets délivrés, les imprimeries ont eu à un moment donné quelque peine à suivre. Le Bureau fédéral a toutefois pris les mesures nécessaires pour éliminer cet inconvénient. Actuellement, neuf imprimeries impriment les exposés de brevets et, de l'avis du Bureau fédéral, cela devrait suffire pour que les exposés puissent être imprimés sans retard.

Indépendamment de cet inconvénient technique, le retard a toutefois aussi eu des raisons financières. Dans le cadre des mesures d'économies prises au sein de l'administration fédérale – dont on ne peut certes qu'approuver le principe – le Bureau fédéral a été invité à réduire ses dépenses au titre des frais d'impression des brevets d'invention! Le fait que ces frais sont en définitive payés par le déposant en tant que taxe de dépôt et d'annuités n'a apparemment pas été pris en considération. Le Bureau fédéral a cependant, ici aussi, été à même de prendre les mesures nécessaires pour parer aux difficultés intervenues.

Le chef du Service des marques du Bureau fédéral, M. LÉON EGGER, a quitté le Bureau le 15 novembre pour aller aux BIRPI occuper en tant que conseiller la fonction de chef du Service des enregistrements.

Je n'ai pas manqué d'écrire à M. EGGER pour lui adresser en votre nom nos plus vives félicitations pour cette flatteuse nomination et lui souhaiter le meilleur des succès dans sa nouvelle activité. M. EGGER a joué un rôle important dans la préparation de l'avant-projet de nouvelle loi sur les marques qui sera prochainement publié. Nous le remercions de tout ce qu'il a fait pendant son activité au Bureau fédéral.

Conclusions

Une fois de plus, l'année a été riche en événements dans le domaine de la propriété industrielle. Je n'ai pu qu'effleurer quelques-unes des principales questions d'actualité.

Cela n'a en soi rien d'étonnant. Le droit de la propriété industrielle, nous le savons, est en perpétuel devenir. Sans cesse, il doit être adapté à l'évolution de la vie économique. Il nous appartient, à chacun d'entre nous, de contribuer dans la mesure de nos moyens à ce que cette évolution intervienne au bénéfice de l'ensemble de la collectivité. En Suisse, l'étroite collaboration que nous entretenons avec le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle est la meilleure garantie d'une telle évolution.

Sur le plan international, un problème important se pose aujourd'hui. Comment aider les pays en voie de développement à bénéficier des techniques modernes? Il faut souhaiter que ces pays se rendent compte qu'une aide pourra d'autant plus facilement leur être accordée qu'ils connaîtront un régime d'économie libérale. Une protection adéquate des droits de propriété industrielle est en particulier un stimulant efficace pour le développement économique*. L'exemple des pays industriels le prouve; souhaitons qu'il soit suivi.

Mais en Europe même, un grand pas en avant reste à faire: le gaspillage des forces de l'économie privée et des administrations nationales doit prendre fin. Une entente doit intervenir dans la voie de l'unification de la procédure d'octroi des brevets d'invention. C'est la tâche essentielle à laquelle — pour reprendre le titre général donné par Jules Romains à une série de ses romans — tous «les hommes de bonne volonté» doivent se consacrer ces prochaines années.

* Cf. P. J. POINTET, *Le rôle de la propriété industrielle dans le développement économique des pays*, dans *La Propriété industrielle*, mars 1967, p. 64-75 (texte élargi d'une conférence faite à Madrid le 5 décembre 1966 dans le cadre d'un Cours de propriété industrielle organisé par le Groupe espagnol de l'AIPPI).

Die Stellung des Patentanwaltes bei Nichteinhaltung einer Frist wegen des schuldhaften Verhaltens seines Büropersonals, unter Berücksichti- gung der bundesgerichtlichen Praxis

CHRISTIAN ENGLERT, BASEL

Ist der Patentbewerber oder Patentinhaber ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer gesetzlichen oder vom Amt für geistiges Eigentum angesetzten Frist verhindert worden, so hat ihm das Amt, gemäß Art. 47 PatG auf sein Gesuch hin Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren.

Bei der in Art. 47 und 48 PatG und Art. 33 VVO I geregelten restitutio in integrum handelt es sich um eine aus dem Prozeßrecht und dem gemeinen Recht übernommene Formvorschrift. Der Zweck dieses Instituts liegt auf der Hand: die absolute Festhaltung an die gesetzliche oder richterliche Frist würde in vielen Fällen eine ungerechtfertigte Härte bedeuten, namentlich dann, wenn auch auf dem Rechtsmittelweg oder auf dem Wege der Reform die Nachholung versäumter Parteihandlungen nicht mehr möglich ist. Wie jedoch noch ausgeführt wird, ist bei aller Ähnlichkeit die Interessenlage bei Art. 47 PatG und jene im Prozeßrecht nicht die gleiche. Die Gerichtspraxis zu den entsprechenden Bestimmungen im Prozeßrecht (z. B. Art. 35 OG und Art. 13 BZP) kann nicht ohne Anbringung der sich aufdrängenden Vorbehalte übernommen werden.

* * *

Legitimiert zum Antrag auf Wiedereinsetzung ist nach dem Wortlaut von Art. 47 PatG nur, wer als Patentbewerber oder Patentinhaber ohne Verschulden an der Einhaltung einer Frist verhindert war. Das Bundesgericht hält sich strikte an den Gesetzeswortlaut: in BGE 87 I 225 wird entschieden, daß mit der Versäumung der Prioritätsfrist nur ein Recht des Patent-

bewerbers, nicht auch ein solches seines Vertreters untergehe, demzufolge könne das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand nur im Namen des Patentbewerbers, nicht im Namen seines Vertreters gestellt werden, und Wiedereinsetzung könne nur jenem, nicht auch diesem gewährt werden. Die gegenteilige Ansicht von BLUM/PEDRAZZINI II, S. 668, wonach der Vertreter zum Antrag legitimiert sei, wenn er einen in seiner Person liegenden Wiedereinsetzungsgrund glaubhaft machen könne, wird abgelehnt mit dem Hinweis, sie entbehre der gesetzlichen Grundlagen. Das Bundesgericht, welches sich in dieser Entscheid eigentlich nur mit der Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäß Art. 103 OG zu befassen hatte, legte Wert darauf, hervorzuheben, daß die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist selbst dann nicht der Wahrung eines Rechtes des Vertreters dient, wenn dieser den Ablauf der Frist verschuldet hat und daher Gefahr läuft, vom Patentbewerber auf Ersatz eines Schadens belangt zu werden. Dieser Hinweis ist nur verständlich, wenn dem Patentbewerber oder Patentinhaber das Verschulden seines Vertreters angerechnet wird, entsprechend dem in BGE 87 I 217 ff. ausgesprochenen Grundsatz, wonach ein Mangel an Sorgfalt des Vertreters dem Vertretenen zur Last falle. Eine Ansicht, die in der Botschaft des Bundesrates eine Stütze findet (BBL 1950 I 1033), obwohl in Art. 47 Pat G die Vertreter nicht genannt werden.

Somit stehen wir vor dem Fazit, daß nach der bundesgerichtlichen Praxis nur der Patentbewerber oder Patentinhaber bzw. deren Vertreter im Namen ihrer Mandanten zum Antrag *legitimiert* sind, daß jedoch das *Verschulden* der Vertreter den Vertretenen angerechnet wird. Für die durch den Bundesrat und durch das Bundesgericht in der Auslegung von Art. 47 Pat G vorgenommene Ausdehnung des Verschuldens auf den Vertreter spricht der Grundsatz der Rechtssicherheit, welche erheblich beeinträchtigt würde, wenn der Vertretene sich hinter das Verschulden seines Vertreters verschanzen könnte, um die Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu erwirken. Überdies würde die Nichtanrechnung des Verschuldens des Vertreters zur Benachteiligung jener Patentinhaber und Patentbewerber führen, die selber ihre Interessen wahrnehmen, was bei Berücksichtigung von Art. 13 Pat G, wonach bei ausländischem Wohnsitz die Bestellung eines Vertreters in der Schweiz erforderlich ist, sich besonders stoßend auswirken würde.

Gemäß Art. 47 PatG hat der Antragsteller glaubhaft zu machen, daß er *ohne sein Verschulden* an der Einhaltung der Frist verhindert wurde. Zu anerkannten Exkulpationsgründen im Prozeßrecht gehören Krankheit und Unfall, falsche Rechtsmittelbelehrung, Druckfehler, Verlorengehen einer amtlichen Mitteilung usw. Kontrovers hingegen ist die Beantwortung der Frage, in welchen Fällen die Versäumung von Fristen durch Versehen von Angestellten einen Exkulpationsgrund bilden kann oder nicht. In den ersten Entscheiden des Amtes für geistiges Eigentum nach Inkrafttreten des neuen Patentgesetzes schien die Auffassung der deutschen Judikatur berücksichtigt zu werden, wonach ein Versehen von Hilfskräften den Umständen nach als unabwendbares Ereignis im Sinne von § 43 des deutschen Patentgesetzes zu bewerten ist. Gestützt auf die damals vorliegende Praxis des Amtes formulieren BLUM/PEDRAZZINI im zweiten Band ihres Kommentars, worin Literatur und Rechtsprechung bis zum 1. Januar 1959 berücksichtigt werden, folgende Definition: «eine Exkulpation des Antragsberechtigten ist dann gegeben, wenn die Unterlassung auf ein Versehen von weisungsgebundenen und nicht in geschäftsleitender Stellung befindlichen, auf Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit geprüften und überwachten sowie für die Ausübung ihrer Tätigkeit hinreichend unterrichteten Angestellten zurückzuführen ist» (BLUM/PEDRAZZINI II, S. 675; vgl. Busse, Patentgesetz 1964. Anm. 4 zu § 43 S. 559).

Diese Auffassung wurde damals durch das Bundesgericht geteilt, welches in BGE 85 I 71 folgendermaßen zu dieser Frage Stellung nahm: «Eine Wiedereinsetzung in den früheren Stand stellt einen ganz ausnahmsweisen Rechtsbehelf dar und darf nur dem zur Verfügung gestellt werden, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Dinge aus wirklich entschuldbaren Gründen gestört hat. Dem entspricht auch der Wortlaut des Art. 47, Abs. 1 PatG, wonach den Patentbewerber bzw. Patentinhaber kein Verschulden treffen darf. Schuldlosigkeit im Sinne dieser Bestimmung läßt sich zur Not allenfalls noch annehmen, wenn der Erfinder die Besorgung seiner Patentangelegenheiten einem Patentanwalt übertragen hat und dieser die Fristenkontrolle durch einen zuverlässig und gewissenhaft befundenen Angestellten vornehmen läßt, dem dann ein Versehen unterläuft.»

Mit BGE 87 I 217 in Sachen Whirlpool Corporation begründete das Bundesgericht eine strengere Rechtsprechung, die seither in mehreren Entscheiden bestätigt wurde und der sich das Amt für geistiges Eigentum anschloß. Beim heutigen Personalmangel ist diese Auslegung von Art. 47 PatG mit schweren Folgen für den Patentanwalt verbunden.

Auf Seite 220 dieses Entscheides führt das Bundesgericht aus, daß wer

Pflichten hat oder Rechte ausüben will, die aus ihrer Nichterfüllung bzw. Nichtausübung entstehenden Folgen auf sich nehmen muß, wenn er, statt selber zu handeln, Hilfspersonen beizieht. Er solle sich seinen eigenen Verpflichtungen oder Obliegenheiten nicht dadurch entziehen können, daß er Hilfspersonen einsetzt. Aus Art. 7 ZGB ergebe sich, daß Art. 101 OR nicht nur auf dem Obligationenrecht unterstehende, sondern auch auf andere zivilrechtliche Verhältnisse anwendbar ist. Ein solches Verhältnis liege in casu vor, denn die Fristen, die Art. 42 PatG setzt, müssen zur Erhaltung des Patentbesitzes, also zur Wahrung eines privaten Rechtes eingehalten werden. Daß dieses ein absolutes Recht ist, während die Hilfspersonen in den von Art. 101 OR unmittelbar erfaßten Fällen zur Ausübung eines relativen Rechtes beigezogen werden, ändere nichts. Das Bundesgericht verweist zur Unterstützung dieser Auffassung auf die oben erwähnte Botschaft des Bundesrates, wonach ein Mangel an Sorgfalt des Vertreters dem Vertretenen zur Last falle, sowie auf Art. 35 OG und Art. 13 BZP. In BGE 90 I 54 hat dann das Bundesgericht diese Rechtsprechung dahin ergänzt, daß für das Rechtsverhältnis zwischen dem Patentbewerber und dem Amt eine analoge Heranziehung von Abs. 2 des Art. 101 OR, im Gegensatz zu dessen Abs. 1 von vorneherein nicht denkbar sei, weil es sich dabei nicht um ein Vertragsverhältnis handle, bei dem der Patentbewerber das Entstehen für die von ihm beigezogenen Hilfspersonen dem Amt gegenüber wegbedingen könnte. Diese Rechtsprechung bedarf einer gründlichen Überprüfung.

Vorgängig soll darauf hingewiesen werden, was Art. 101 OR besagt. Die in Art. 101 OR vorgesehene Gehilfenhaftung gehört zum Abschnitt im OR, der sich mit der *Vertragserfüllung* befaßt. Die zum Ausdruck gebrachte Haftung ist eine *kausale*. Der Schuldner haftet für das Verschulden der zur Erfüllung beigezogenen Hilfskräfte, selbst wenn ihn persönlich kein Verschulden trifft. Der eindeutige Nachweis einer *cura in eligendo, instruendo vel custodiendo* im Sinne von Art. 55 hilft ihm nicht, da nicht sein Verschulden, sondern das des Gehilfen Haftungsgrund ist; der Geschäftsherr hat als Vertragsschuldner das Verschulden seiner Hilfsperson zu vertreten (BGE 77 II 249; OFTINGER, Schweiz. Haftpflichtrecht II/I, Seite 111 ff.; VON BÜREN, Schweiz. Obligationenrecht, allgemeiner Teil, Seite 395). Aus der Stellung von Art. 101 im OR ergibt sich, daß diese Bestimmung eine Spezialnorm enthält, die nur bei Vorliegen des Tatbestandes der *Vertragserfüllung* zur Anwendung gelangt. Die allgemeine Norm der Haftung für Hilfspersonen bei einer *außervertraglichen Schädigung* ist in Art. 55 OR enthalten. Das vertragliche Schadenersatzrecht hat somit eine eigene spezielle Regelung der Schadenersatzpflicht derjenigen Ver-

tragspartei, die sich bei der Erfüllung des Vertrages einer Hilfsperson bedient, erfahren. Ob in Anwendung von Art. 7 ZGB diese Bestimmung auf «andere» außervertragliche Verhältnisse anwendbar sein kann, scheint mir bei Anwendung der für die Kausalhaftungsarten maßgebenden Grundsätze der Spezialität und der Exklusivität höchst fraglich, sind doch diese Grundsätze dem Begriff der Kausalhaftung ex lege inhärent. Wo würde das hinführen, wenn die strengste und folgenreichste Haftungsart unseres Zivilrechts beliebig «in analoger Anwendung» (PMMBL 1965 S. 4) oder gar «in ergänzender Anwendung» (PMMBL 1964 S. 30) herangezogen werden könnte. Obwohl Art. 101 im allgemeinen Teil des Obligationenrechtes steht, ist nach herrschender Lehre diese Bestimmung ausschließlich auf den Tatbestand der Vertragserfüllung anzuwenden. Es handelt sich um eine spezielle Norm der Haftung, wie z. B. Art. 56 und 58 OR, sowie Art. 679 ZGB. Diese Normen sind ausschließlich bei Vorliegen der gesetzlich umschriebenen Voraussetzungen zu ihrer Anwendung heranzuziehen (OFTINGER a. a. O. II/I, Seite 102).

Bei Berücksichtigung der Stellung von Art. 101 OR im Vertragsrecht und der Tragweite dieser Bestimmung gelangt man zur Auffassung, daß

1. die Anwendung von Art. 101 OR im verwaltungsrechtlichen Teil des Patentgesetzes den allgemein anerkannten Grundsätzen des Verwaltungsrechts widerspricht und

2. daß die Interessenlage im Verfahren der Patenterteilung, Patentaufrechterhaltung und Patentlöschung grundsätzlich anders gelagert ist, als jene im Vertragsrecht.

Zu 1.:

Das Bundesgericht argumentiert in BGE 87 I 220, daß im Verfahren zur Erhaltung des Patentbesitzes ein «zivilrechtliches Verhältnis» im Sinne von Art. 7 ZGB vorliege, weil dieses Verfahren zur Wahrung eines privaten Rechtes diene. In dieser Argumentation werden Zweck und Funktion des Patentbesitzes mit den Bestimmungen über das Verfahren der Patenterteilung und -Erhaltung verwechselt. Ein Vergleich mit dem Prozeßrecht drängt sich auf: prozessuale Vorschriften regeln auch dann nicht zivilrechtliche Verhältnisse, wenn sie zur Wahrung eines privaten Rechtes angerufen werden. Die Bestimmungen im Patentgesetz über Patenterteilung und Patentrechterhaltung dienen der Schaffung der Monopolstellung zu Gunsten des Erfinders oder seines Vertreters (BGE 35 II 659). Die Abgrenzung dieser Monopolstellung in zeitlicher und sachlicher Hinsicht dient dem öffentlichen Interesse (BGE 73 II 196). Das Patentgesetz hat das Amt für geistige

ges Eigentum als Normadressaten, da das Amt bei der Erteilung, Aufrechterhaltung und Löschung eines Patentess Hoheitsträger ist. Das Patentgesetz enthält die Summe der Rechtssätze, die die Beziehungen zwischen Privaten und dem verwaltenden Amt ordnet. Somit handelt es sich um organisatorisches Verwaltungsrecht, das grundsätzlich öffentliches Recht bildet (GIACOMETTI, Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts I, S. 100/101). Art. 47 PatG regelt demnach nicht ein privatrechtliches, sondern ein öffentlichrechtliches Verhältnis, wie das Bundesgericht in Bezug auf Abs. 2 von Art. 101 OR entschied: «Art. 47 PatG betrifft ausschließlich die Beziehungen zwischen dem Patentbewerber und dem Amt. Für dieses Rechtsverhältnis ist eine analoge Heranziehung von Abs. 2 des Art. 101 OR . . . von vorneherein nicht denkbar» (BGE 87 I 54). Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit der Definition der Patenterteilung durch das Bundesgericht als «rechtsgestaltender Akt der Staatsgewalt» (BGE 59 I 99 und 77 II 285; vgl. hiezu BLUM/PEDRAZZINI I, S. 171 ff. und Troller, Immaterialgüterrecht I, S. 522).

Es fragt sich nun, ob für die Bestimmung des Verhaltens der verwaltenden Organe des Amtes für geistiges Eigentum der Beizug von Art. 101, Abs. 1 OR zulässig ist. Nach den Grundsätzen des Verwaltungsrechts ist der Beizug des Zivilrechts nur dann für die materielle Verwaltung statthaft, wenn das spezifische öffentliche Recht, also hier das Patentgesetz dies ausdrücklich oder stillschweigend zuläßt (GIACOMETTI op.cit., S. 115). Eine ausdrückliche Zulassung läßt sich im Patentgesetz und in der Vollzugsverordnung nicht finden. Eine «stillschweigende» Zulassung würde eine Lücke im Patentgesetz voraussetzen. Eine solche Lücke liegt jedoch nicht vor, da die Verwaltung, also das Amt, die Exkulpationsgründe dem Gesetz entsprechend zu würdigen hat. Mit Leichtigkeit ließe sich nachweisen, daß auf anderen Gebieten des Verwaltungsrechts die Wiederherstellung in den vorigen Stand zugelassen wird, wenn der Geschäftsherr seine cura in eligendo, instruendo vel custodiendo glaubhaft macht. Ein überwiegendes öffentliches Interesse (siehe unten) oder der Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit erfordern ebenfalls nicht die Einführung der Kausalhaft des Geschäftsherrn. Das Bundesgericht beruft sich bei der Anwendung von Art. 101 OR auch nicht auf diese Grundsätze. Außerhalb einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung, eines überwiegenden öffentlichen Interesses oder des Gesichtspunktes der Rechtsgleichheit, anerkennen aber nun weder Lehre noch Rechtsprechung die analoge Anwendung zivilrechtlicher Normen auf das öffentliche Recht (GIACOMETTI a. a. O.; HANS-PETER FRIEDRICH, Kommentar zu Art. 7 ZGB Nr. 48). Die sich aufdrängende Berücksichtigung der nach Lehre und Rechtsprechung gelten-

den verwaltungsrechtlichen Prinzipien führt somit zum Ergebnis, daß der Beizug der Gehilfenhaftung zur Beurteilung des Verschuldens in Art. 47 PatG sich nicht rechtfertigen läßt. «Quod vero contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentias» D.1, 3, 14.

Zu 2.:

Es bleibt noch zu untersuchen, ob allenfalls die *Interessenlage* im Verfahren zur Erteilung, Erhaltung und Löschung eines Patentes die Anwendung von Art. 101 OR rechtfertigt.

Zunächst ist in materiellrechtlicher Hinsicht festzustellen, daß der Erfinder, bzw. dessen Rechtsnachfolger ein Recht auf Erteilung und Wahrung des Patentes hat (Art. 3 PatG). Sind die vom Patentgesetz aufgestellten Bedingungen erfüllt, ist das Patent zu erteilen. Dem materiell-rechtlichen Anspruch entspricht auf der verfahrensrechtlichen Ebene die Befugnis, die Patentierung der Erfindung zu beantragen und das Patentgesuch zur Erteilung des Patentes zu führen bzw. bei bereits vorliegendem Patent dies zu erhalten. Die Abweisung des Wiedereinsetzungsgesuchs hat in den meisten Fällen wegen der enormen wirtschaftlichen Bedeutung eines Patentes einschneidende Folgen für den Patentbewerber bzw. für den Patentinhaber. Beträchtliche Investitionen stehen auf dem Spiel. Die eminenten rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen, die dem Patenterteilungs- und Erhaltungsverfahren eigen sind, können nicht verkannt werden und sind bei der Durchführung der Verfahrensvorschriften gebührend zu beachten. Das Amt hat für die gesetzmäßige Durchführung der Verfahren zu sorgen; es ist verpflichtet, im Rahmen des Gesetzes die ihm obliegenden Verwaltungsakte zu erfüllen. Ein weitergehendes Interesse als jenes an der Erfüllung seiner Obliegenheiten hat das Amt nicht. Aus dieser Gegenüberstellung der Interessen im Verhältnis zwischen dem Patentbewerber bzw. -inhaber und dem Amt ergibt sich keine Notwendigkeit, vom Wortlaut der Bestimmung in Art. 47 PatG abzurücken, wonach nur bei *Verschulden* die Wiedereinsetzung zu verweigern ist.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, daß *gegenüber seinem Klienten* der Patentanwalt gemäß Art. 101 OR haftet. Da in bezug auf das zufällige Versagen eines sonst zuverlässigen Angestellten eine vertragliche Einschränkung der Haftung gemäß Abs. 2 von Art. 101 OR aus kommerziellen Gründen nicht immer durchführbar sein dürfte, wirkt sich die jetzige Rechtsprechung des Bundesgerichtes für die Patentanwälte besonders hart aus.

Der Beizug der Gehilfenhaftung zur Beurteilung des Verschuldens bei einem Wiedereinsetzungsgesuch könnte auch nicht mit dem Hinweis auf die *Interessen Dritter* oder auf das *öffentliche Interesse* begründet werden. Die berechtigten Interessen Dritter sind durch die Möglichkeit der Abtretungs- und Nichtigkeitsklage gemäß Art. 29 ff. PatG hinreichend gewährleistet; das öffentliche Interesse kann zur Enteignung gemäß Art. 32 PatG führen. Sind somit im Patenterteilungs- und Patenterhaltungsverfahren keine unmittelbaren Interessen, außer jene des Amtes auf Einhaltung des Gesetzes und jene des Patentbewerbers bzw. des Patentinhabers zu wahren, verstößt eine Gesetzesauslegung, die über den Wortlaut «Verschulden» hinaus die kausale Gehilfenhaftung einführt, gegen den verwaltungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, wonach kein stärkeres Mittel zur Anwendung gelangen soll, als zur Erreichung des im Gesetz angestrebten Erfolges erforderlich ist. In Art. 47 PatG wird nur derjenige von der Wiedereinsetzung in den früheren Stand ausgeschlossen, den ein Verschulden trifft. Durch den Beizug der kausalen Gehilfenhaftung wird über dieses Ziel hinausgeschossen. Dieses sich aus der Diskrepanz zwischen Mittel und Zweck ergebende Übermaß an Strenge kann unter den Gesichtspunkten der Gesetzesmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verwaltung keinen Bestand haben (vgl. GIACOMETTI op. cit., S. 293/294).

Im Zusammenhang der zu berücksichtigenden Interessen im Patenterteilungs- und Patenterhaltungsverfahren ist auch darauf hinzuweisen, daß die Interessen der Beteiligten grundsätzlich anders gelagert sind als im *Prozeßrecht*, weshalb nicht ohne Anbringung der sich aufdrängenden Vorbehalte auf die Wiedereinsetzung im Zivilprozeß verwiesen werden darf. Beim Zivilprozeß liegt ein richterliches (kein behördliches) Verfahren vor, an dem zwei Parteien mit entgegengesetzten Interessen beteiligt sind, welche durch die gesetzlich vorgesehenen Prozeßhandlungen gestaltend auf das Verfahren einwirken. Der Zivilprozeß ist ein Parteiprozeß.

Die Prozeßhandlungen müssen in dem durch die Prozeßordnung vorgesehenen, zeitlich und sachlich umschriebenen Rahmen vorgenommen werden. Eine strenge Beschränkung der Wiedereinsetzungen in den früheren Stand auf die in der Prozeßordnung erlaubten Fälle drängt sich auf, weil jedes «Entgegenkommen» die Verletzung der prozeßrechtlichen Interessen der Gegenpartei zur Folge haben kann. Diese Gefahr der Verletzung der Interessen anderer durch die Wiedereinsetzung besteht bei der Patenterteilung und bei der Patenterhaltung nicht. Trotz der geschilderten Aspekte im Zivilprozeßrecht ist jedoch feststellbar, daß mancherorts bei Verschulden eines Angestellten der Partei oder ihres Vertreters der

Exkulpationsbeweis gemäß Art. 55 OR zugelassen wird (vgl. BIRCHMEIER, Kommentar zu Art. 35 OG und die Entscheide des Basler Appellationsgerichtes in den Basler Juristischen Mitteilungen 1958 S. 126 und 1966 S. 208). Dem Schreibenden ist kein Entscheid auf dem Gebiet des Prozeß- und Verwaltungsrechtes bekannt, in dem in bezug auf das Büropersonal eines Rechtsanwaltes gestützt auf Art. 101 OR die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand verweigert wurde.

Doch auch wenn einzelne Zulassungen der Exkulpation gemäß Art. 55 OR nicht beachtet werden, muß bei gebührender Berücksichtigung der Rechtsnatur des Prozeßrechtes «e contrario» gefolgert werden, daß die im Zivilprozeß in bezug auf Wiedereinsetzungsgesuche sich aufdrängende Strenge sich im Patenterteilungs- bzw. Patenterhaltungsverfahren nicht rechtfertigen läßt.

* * *

Als *Beispiel* eines Falles, bei dem sich der durch das Bundesgericht eingeführte Beizug von Art. 101 OR in seiner ganzen Härte auswirkte, sei der Sachverhalt von BGE 90 I 51 ff. angeführt: Patentanwalt X hat den am 9. Mai 1963 erhaltenen Auftrag zur Einreichung des Patentgesuches noch am gleichen Tage bearbeitet und seiner Sekretärin übergeben mit der Weisung, das Gesuch nach sofortiger Ergänzung der Unterlagen dem Amt einzureichen. Infolge eines durch schwere Schicksalsschläge verursachten Zustandes psychischer und physischer Erschöpfung hat diese sonst zuverlässige Angestellte vergessen, den ihr übergebenen Auftrag auszuführen, was der Patentanwalt erst am 29. Mai (die Prioritätsfrist lief am 27. Mai ab) entdeckt hat. Das Amt lehnte das Wiedereinsetzungsgesuch ab. Die Argumentation des Bundesgerichts, Patentanwalt X hätte die Möglichkeit erwägen und berücksichtigen müssen, daß seine Sekretärin trotz ihrer Zuverlässigkeit aus irgendwelchen Gründen – Krankheit oder menschliches Versagen – verhindert sein könnte, das ihr übergebene Gesuch innert der zum größten Teil bereits abgelaufenen Frist an das Amt weiterzuleiten, mutet etwas weltfremd an. Je größer die Praxis eines Patentanwaltes ist, desto genauer wird jeweils das für die Einhaltung der Fristen verantwortliche Büropersonal instruiert. Die Fristenkontrolle obliegt meistens einer zuverlässigen und mit solchen Arbeiten vertrauten Angestellten. Der Patentanwalt kann die Fristenkontrolle nicht immer persönlich durchführen, weil seine Büroabwesenheit des öfters erforderlich ist. Mit der richtigen Auswahl und Instruktion seines Personals und mit dessen Überwachung, soweit dies möglich ist, hat er das ihm zumutbare Ausmaß an Sorgfalt erfüllt. Ein durch Krankheit oder Schicksalsschläge hervorgeru-

fener Zustand seelischer Depression wird z. B. durch das deutsche Patentamt als Exkulpationsgrund bzw. als «unabwendbarer Zufall» im Sinne von § 43 des deutschen Patentgesetzes anerkannt (vgl. BLUM/PEDRAZZINI II, S. 670 und 673 ff.).

Als Zusammenfassung dieser Untersuchung ist den Patentanwälten zu empfehlen, bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung ihres Personals größte Sorgfalt walten zu lassen und im Falle einer Fristverpassung eingehend im Wiedereinsetzungsgesuch die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen zu schildern. *De lege lata* genügt die Glaubhaftmachung dieses Sachverhalts, um die Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu rechtfertigen. Wird wegen eines zufälligen Versagens der verantwortlichen Angestellten eine Frist verpaßt, so kann dies nicht dem Patentanwalt als «Verschulden» im Sinne von Art. 47 PatG angerechnet werden. Es ist zu hoffen, daß das Amt und das Bundesgericht beim heutigen Geschäftsgang den Umstand in Rechnung stellen, daß ein Patentanwalt nicht alle Einzelheiten seines Geschäftskreises persönlich erledigen kann und auf Hilfspersonen angewiesen ist, deren Arbeit er teilweise nur nach Stichproben beaufsichtigen kann.

Résumé

Selon l'état actuel de la jurisprudence du Tribunal Fédéral ne sont légitimés pour demander la réintégration en l'état antérieur aux termes de l'art. 47 al. 1^{er} LBI que les déposants ou les titulaires de brevets. Les mandataires ne peuvent agir qu'au nom de leurs clients, étant donné que l'inobservation des délais fait perdre un droit aux déposants ou titulaires seulement et non aux mandataires. En outre, les déposants ou les titulaires de brevets ne peuvent être intégrés en l'état antérieur si la perte du droit est due à l'inobservation d'un délai par suite d'une faute de leur mandataire. Dans l'ATF 87 I 217 (JdT 1961, p. 596), cette jurisprudence a été précisée par l'application de l'art. 101 CO. Le Tribunal Fédéral estime que cette disposition, en vertu de l'art. 7 CC, est applicable non seulement en matière d'obligations, mais aussi dans les autres branches de droit. Par conséquent, les déposants et les titulaires de brevets répondent aussi de la faute des employés de leurs mandataires.

Par l'application de l'art. 101 CO, le Tribunal Fédéral introduit en matière de réintégration en l'état antérieur le principe de la responsabilité causale. Une telle interprétation de l'art. 47 LBI est sujette à caution.

a) L'art. 101 CO appartient au chapitre du Code destiné à l'exécution du contrat et stipule la responsabilité causale de l'employeur lorsqu'il confie à des auxiliaires le soin d'exécuter une obligation. Il s'agit là de la responsabilité la plus sévère que nous connaissons en droit civil et dont l'application – de l'avis de la doctrine – est limitée aux cas prévus par la loi.

b) L'art. 47 LBI règle des rapports de droit administratif et non pas de droit privé. Dès lors, et selon un principe universellement admis, on ne saurait recourir à l'application d'une institution de droit civil, telle que la responsabilité causale, que si la loi l'autorise expressément ou si on se trouve en présence d'une lacune de la loi.

c) Les intérêts en présence, lors d'une demande de réintégration en l'état antérieur ne justifient pas une telle sévérité. Les déposants ou les titulaires de brevets ont souvent investi des sommes énormes pour la réalisation de l'invention faisant l'objet du brevet. Les intérêts des tiers ou de l'état sont suffisamment sauvegardés par la loi. Reste l'intérêt du Bureau de la Propriété Intellectuelle limité au respect de la loi, laquelle précisément, ne connaît pas la responsabilité causale en cette matière.

d) Si les demandeurs ou les titulaires de brevets peuvent établir que les délais n'ont pas été respectés par faute d'un employé du mandataire, choisi et instruit par ce dernier en conformité avec le principe de la «cura in eligendo, instruendo vel custodiendo» (art. 55 CO), la réintégration prévue à l'art. 47 LBI doit être admise.

Welche Erfindungen aus dem Textilgebiet sind nach dem schweizerischen Patentgesetz der amtlichen Vorprüfung unterstellt?

K. MATZINGER, BERN

Das geltende Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente (PatG) sieht im vierten Titel die schrittweise Einführung der amtlichen Vorprüfung der zum Patent angemeldeten Erfindungen vor. Am 1. Oktober 1959 wurden die diesbezüglichen Bestimmungen vorerst in Kraft gesetzt für bestimmte Erfindungen aus dem Gebiet der Textilveredlung und für solche, die dem Gebiet der Zeitmessungstechnik angehören.

Auf dem erstgenannten Gebiet sind dabei nach Art. 87 Abs. 2 lit. a PatG der amtlichen Vorprüfung unterstellt: «Erfindungen von Erzeugnissen, welche durch Anwendung nicht rein mechanischer Verfahren zur Veredlung von rohen oder verarbeiteten Textilfasern jeder Art erhalten werden, sowie von derartigen Veredlungsverfahren, soweit als diese Erfindungen für die Textilindustrie in Betracht kommen.»

Mit den gleichen Worten waren im Art. 2 Ziff. 4 des alten PatG und auch als Übergangsbestimmung im Art. 111 des jetzigen PatG die von der Patentierung ausgeschlossenen Erfindungen aus dem Gebiet der Textilveredlung umschrieben (sog. Textilparagraph). Somit können diejenigen Erfindungen aus dem Gebiet der Textilveredlung, die vor dem 1. Oktober 1959 von der Patentierung ausgeschlossen waren, ab diesem Datum patentiert werden, jedoch nur mit amtlicher Vorprüfung.

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum hat nun im Schweizerischen Patent- und Muster- und Modellblatt (PMMBl 1967 I Nr. 7/8) *Richtlinien* für die Anwendung des Art. 87 Abs. 2 lit. a PatG veröffentlicht, welche auf der bisherigen Praxis der zuständigen Vorprüfungssektion und den bisherigen einschlägigen Entscheiden der Beschwerdeabteilung basieren. In diesen Richtlinien wird einleitend festgehalten, daß – nach dem Willen des Gesetzgebers – für die Auslegung des Art. 87 Abs. 2 lit. a PatG grund-

sätzlich die Praxis des Amtes in bezug auf den Textilparagraphen des alten PatG maßgebend sein müsse. Auf dieser Grundlage werden sodann die Voraussetzungen bzw. Bedingungen einzeln dargelegt, denen eine Erfindung gleichzeitig genügen muß, wenn sie unter den in Frage stehenden Gesetzesartikel, also unter die amtliche Vorprüfung, fallen soll. Die wichtigsten hievon sind knapp zusammengefaßt die folgenden:

1. Es muß sich um ein Veredlungsverfahren oder ein veredeltes *Erzeugnis* handeln; *Vorrichtungen* zum Veredeln von Textilfasern fallen nicht unter die Vorprüfung. Ansprüche für die Anwendung eines Verfahrens oder für die Verwendung eines Erzeugnisses sind Verfahrens- bzw. Erzeugnisansprüchen gleichgestellt. Sinngemäß sind auch Verfahren zur Herstellung von Textilbehandlungsmitteln (sowie auch diese selbst) der Vorprüfung unterstellt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen in der Textilindustrie durchgeführt werden, da solche Verfahren gleichsam einen Teil der betreffenden Veredlungsoperation selbst bilden.

2. Es muß sich um rohe oder verarbeitete *Textilfasern* handeln. Herkunft, Natur, Zusammensetzung und Verarbeitungszustand der Faser sind ohne Bedeutung; Bedingung ist, daß sich die Faser für textile Zwecke eignet.

3. Es muß eine *Veredlung* von Textilfasern in Frage stehen. Als solche wird jede Behandlung angesehen, welche das behandelte Erzeugnis, als Ganzes betrachtet, unter Wahrung seiner Eigenart als Textilerzeugnis, für die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung oder im Hinblick auf seine schließliche Verwendung geeigneter macht. Die Gewinnung von Naturfasern wie auch die Herstellung von Kunstfasern fallen nicht unter den Begriff Veredlung.

4. Die Veredlung muß auf *nicht rein mechanischem* Wege erfolgen. Alle Maßnahmen, die nicht restlos der Mechanik angehören, sind nicht rein mechanischer Art; also z.B. Behandlungen unter Zufuhr von Wärme, Naßbehandlungen, Behandlungen, bei welchen die Fasersubstanz chemisch modifiziert wird, usw.

5. Die Erfindung muß für die *Textilindustrie* in Betracht kommen. Nicht zur Textilindustrie werden z.B. gerechnet die Konfektionsindustrie und die Kunstfasern erzeugende Industrie.

Wer sich über die Praxis des Amtes bezüglich der Anwendung von Art.87 Abs.2 lit.a PatG – insbesondere in Grenz- und Zweifelsfällen – eingehender orientieren will, sei auf den im PMMBI veröffentlichten vollständigen Text der «Richtlinien» verwiesen.

Zum Schluß sei noch ein Problem berührt, das wiederholt Diskussionen interessierter Kreise hervorgerufen hat, nämlich die Aufteilung eines auf einer einheitlichen Idee beruhenden Patentgesuches in zwei Teilgesuche, von denen nur das eine der Vorprüfung untersteht. Nach den «Richtlinien» sind sogenannte gemischte Ansprüche, das sind solche, die sowohl Ausführungsformen bzw. Anwendungen umfassen, welche unter Art. 87 Abs. 2 lit. a PatG fallen, als auch andere, ohne Aufteilung nicht gewährbar. Ferner müssen nach Art. 87 Abs. 4 PatG aus einem Patentgesuch, das neben Ansprüchen, die der amtlichen Vorprüfung unterstellt sind, auch noch solche enthält, die es nicht sind, die letzteren ausgeschieden werden.

Diese durch die jetzige Fassung des Art. 87 des PatG bedingte Aufteilung von dem Wesen nach einheitlichen Erfindungen in mehrere Patentgesuche ist zweifellos nicht befriedigend. Es liegen deshalb Bestrebungen für eine diesbezügliche Gesetzesrevision vor. Mit einer entsprechenden Änderung von Art. 87 PatG würden natürlich Grenzbereiche der bisher allein der Vorprüfung unterliegenden Gebiete der Technik in die Vorprüfung mit einbezogen. Dieses Ergebnis entspräche jedoch durchaus der im PatG enthaltenen Zielsetzung, die amtliche Vorprüfung schrittweise auf sämtliche Gebiete der Technik auszudehnen.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, GENÈVE)

I. Patentrecht

PatG Art. 1, Art. 7, Art. 24 Abs. 1 lit. b, Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 und 4, Art. 27 Abs. 1, Art. 50/51 und Art. 66 lit. a

Der Richter hat gegebenenfalls von Amtes wegen bloß auf Teilnichtigkeit zu erkennen.

Zusammenlegung des Patentanspruches mit einem Unteranspruch.

Anforderungen an die Definition der Erfindung im Patentgesuch.

Neuheit und Erfindungshöhe einer Erfindung betreffend die Zubereitung eines galvanoplastischen Bades zur Erlangung einer aus dem Niederschlag von Gold und Silber gebildeten Plattierung.

Nachahmung des geschützten Verfahrens.

Cas échéant, le juge doit connaître d'office d'une nullité partielle.

Réunion de la revendication et d'une sous-revendication.

Exigences quant à la définition de l'invention dans la demande de brevet.

Nouveauté et niveau d'une invention consistant dans la préparation d'un bain de galvanoplastie en vue d'obtenir un placage de dépôt d'or et d'argent.

Imitation du procédé breveté.

BGE 92 II 280 ff. und SJ 1967, 209ss, Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Juni 1966 in Sachen Schmiedlin gegen Sel-Rex S.A.

A. Sel-Rex S.A., à Genève, est titulaire du brevet suisse no 326573, enregistré le 31 décembre 1957 selon demande du 20 février 1954 et qui a pour objet un «procédé pour l'obtention de dépôts galvaniques d'alliage or-argent». La demande de brevet contenait une revendication accompagnée de six sous-revendications et d'une description.

La revendication était ainsi rédigée:

«Procédé pour l'obtention de dépôts galvaniques d'alliage or-argent dur et de surface brillante, au moyen d'un bain électrolytique contenant de l'aurocyanure de potassium, du cyanure de potassium libre et du cyanure d'argent et de potassium, caractérisé en ce que l'on opère en maintenant le bain à une température ne dépassant pas 26°.»

La sous-revendication 2 avait la teneur suivante:

«Procédé selon la revendication, caractérisé en ce que le bain contient de 6 à 48 g d'aurocyanure de potassium, de 45 à 200 g de cyanure de potassium et de 0,08 g à 0,4 g de cyanure d'argent et de potassium par litre de solution.»

La description renfermait des indications plus détaillées sur la composition et la température du bain, ainsi que l'exemple d'une formule utilisable pour constituer l'électrolyte dans la cellule capable de former de l'«or brillant».

Sel-Rex S.A. a mis sur le marché une solution offerte sous le nom de «bain Sel-Rex 18 K», qui dérive de l'idée exprimée dans le brevet et qui est destinée à servir d'électrolyte pour la préparation de placages d'or de couleur jaune.

B. A une date qui n'a pas été précisée, mais qui doit être postérieure au dépôt du brevet, la société en commandite Philippi & Co. K.G. à Pforzheim (République fédérale d'Allemagne), a fabriqué et mis sur le marché une solution offerte sous le nom de «bain Philico 201», également destinée à servir d'électrolyte pour la préparation de placages d'or de couleur jaune. Son représentant Aimé Schmiedlin a mis en vente le «bain Philico 201» sur le marché suisse.

Confectionnées en partie au moyen de sels différents, les deux bains présentent, à dire d'expert, une différence sensible dans leur préparation; cependant, après 24 heures, ils constituent une composition à peu près identique; les différences touchant la concentration des constituants sont trop faibles pour entraîner des conséquences appréciables quant au fonctionnement du bain.

Sel-Rex S.A. a intenté action à Schmiedlin devant le Tribunal cantonal neuchâtelois pour violation de son brevet. Schmiedlin a proposé dans sa réponse le rejet de la demande et conclu reconventionnellement à la nullité du brevet.

En réplique, Sel-Rex S.A. a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de sa partie adverse et, subsidiairement, requis le tribunal de limiter son brevet, soit réunir la revendication et la sous-revendication 2, supprimer la sous-revendication 1, etc.

En cours de procès, Sel-Rex S.A. s'est désistée de ses conclusions subsidiaires de sa réplique.

Le Tribunal cantonal neuchâtelois a rendu un jugement aux termes duquel il:

1. Déclare la demande reconventionnelle partiellement bien fondée et limite le brevet suisse no 326573 comme suit:

a) la revendication aura la teneur suivante: «Procédé pour l'obtention de dépôts galvaniques d'alliage or-argent, de surface brillante, au moyen d'un bain électrolytique, caractérisé en ce que le bain contient de 6 à 48 g d'aurocyanure de potassium de 45 à 200 g de cyanure de potassium, de 0,08 g à 0,4 g de cyanure d'argent de potassium par litre de solution, et en ce qu'on opère en maintenant le bain à une température ne dépassant pas 26°.»

b) la sous-revendication 2 est supprimée; les anciennes sous-revendications 1, 3, 4, 5 et 6 porteront les numéros 1, 2, 3, 4 et 5.

2. Constate que le bain Philico 201 vendu par Aimé Schmiedlin est une imitation du brevet suisse no 326573 ainsi limité.

3. Interdit à Aimé Schmiedlin, pendant la durée de validité du brevet suisse no 326573, de vendre ou de mettre en vente, personnellement ou par personne

interposée, le bain vendu actuellement sous le nom Philico 201, soit un bain permettant d'obtenir des dépôts galvaniques d'alliage or-argent et contenant de l'aurocyanure de potassium, un sel d'argent et une quantité de cyanure de potassium suffisante pour rendre le bain nettement alcalin (pH 12) avec une température de bain ne dépassant pas 26° et dit qu'en cas d'inexécution il sera passible d'une peine d'arrêts jusqu'à trois mois ou d'amende jusqu'à deux mille francs, les deux peines pouvant être cumulées (art. 292 CP).

4. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

Le Tribunal Fédéral a rejeté le recours en réforme de Schmiedlin avec les considérations suivantes:

I. Sur la validité du brevet No. 326.573

1. Selon l'art. 113 al. 1 de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954, qui a abrogé celle du 21 juin 1907 sur le même objet, les dispositions des titres premier troisième de la loi nouvelle sont applicables aux demandes de brevet déjà pendantes au moment de son entrée en vigueur, le 1^{er} janvier 1956. Le brevet litigieux a été demandé le 20 février 1954 et enregistré le 31 décembre 1957. C'est donc à la lumière de la loi nouvelle qu'il faut examiner le mérite des conclusions du recourant tendant à la nullité du brevet dont l'intimée est titulaire.

2. Le litige ne porte plus sur la validité du brevet original, mais sur celle du brevet limité par le jugement entrepris. Le recourant la conteste. Il prétend que la revendication adoptée par la juridiction cantonale est nulle, à défaut de nouveauté et de niveau inventif. A son avis, l'élément essentiel de ce qui aurait pu être une invention, à savoir la présence d'un pH élevé nettement alcalin, n'a pas été formulé par l'auteur de la demande de brevet, mais par l'expert.

a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LBI, « lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limitera le brevet en conséquence ». Sous l'empire de l'ancienne loi (cf. art. 16 LBI de 1907), une controverse s'était élevée sur le point de savoir si le juge saisi d'une action en nullité totale avait le pouvoir de prononcer d'office, en vertu du droit fédéral, la nullité partielle du brevet litigieux ou s'il devait se borner à statuer sur les conclusions expresses des parties (cf. RO 65 II 272 ss., 69 II 200s.). Cependant, on admettait généralement, alors déjà, que la conclusion en nullité totale renferme une conclusion en nullité partielle, à moins de circonstances particulières (MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und Patentprozessrechtes, RDS 1944 p. 106 a n. 146). La loi nouvelle confie au juge le soin de rédiger, en cas de nullité partielle, la nouvelle revendication; elle l'oblige à recueillir au préalable la détermination des parties et lui laisse la faculté de solliciter l'avis du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (art. 27 al. 1 et 2 LBI). Il s'agit certes d'une tâche d'ordre technique avant tout, mais le juge a la possibilité de faire appel à des experts (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1950, ad art. 27 du projet de loi, p. 50 ou FF 1950 I 982). Cette réglementation n'atteint son but que si l'on reconnaît au juge saisi d'une action en nullité totale le pouvoir de modifier la revendication de son propre chef en prononçant la nullité partielle du brevet (cf. dans ce sens TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, p. 553 n. 20). Le juge peut s'en tenir au texte de la revendication nouvelle qu'il a soumis aux parties, même si celles-ci ne sont pas d'accord avec sa proposition (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, vol. II, p. 231, n. 3 principio ad art. 27 LBI).

b) Le recourant estime qu'en se désistant de la conclusion subsidiaire en limitation du brevet qu'elle avait prise dans sa réplique, l'intimée a renoncé à demander la protection de l'invention prétendue qui serait définie par la réunion de la revendication et de la sous-revendication 2. La portée de ce désistement relève au premier chef de la procédure civile neuchâteloise. Le jugement attaqué l'a considéré comme la révocation d'un acquiescement conditionnel et partiel à la demande reconventionnelle en nullité totale du brevet. Ce point de procédure civile neuchâteloise échappe à la censure de la juridiction fédérale de réforme (art. 43 al. 1 et 55 al. 1 lettre c OJ). Quoi qu'il en soit, l'intimée a proposé ensuite, dans sa détermination recueillie conformément à l'art. 27 al. 2 LBI, un texte de revendication dans le sens d'une limitation du brevet. En instance fédérale, elle n'a pas recouru contre le jugement cantonal qui limite son brevet; elle en a même demandé expressément la confirmation. Dès lors, elle ne s'oppose pas à la limitation du brevet telle qu'elle résulte de la décision attaquée.

3. a) La loi ne précise pas de quelle manière le juge doit procéder pour limiter un brevet. La nullité partielle conduit à un résultat semblable à celui de la renonciation partielle au brevet, que le titulaire peut déclarer de son propre chef au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (art. 24 LBI). On appliquera donc par analogie les règles que l'art. 24 LBI énonce à propos de la renonciation partielle (cf. dans ce sens BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., vol. II, p. 231, n. 3 ch. 7 ad art. 27 LBI). Le juge pourra, en particulier, limiter une revendication en y réunissant une ou plusieurs sous-revendications (art. 24 al. 1 lettre b LBI). Les sous-revendications, qui exposent les formes spéciales d'exécution de l'invention (art. 55 al. 1 LBI), servent précisément à compléter la revendication, si elle se révèle entachée de nullité, de telle sorte qu'elle définisse une invention susceptible d'être protégée (cf. art. 12 al. 1 des règlements d'exécution I du 14 décembre 1959 et II du 8 septembre 1959, ROLF 1959, p. 766 et 2048; Message, ad art. 63 du projet de loi, p. 72 ou FF 1950 p. 1004). En revanche, le juge ne saurait, pas plus que le titulaire du brevet en cas de renonciation partielle, substituer à la revendication frappée de nullité partielle une nouvelle revendication qui définirait une invention non mentionnée dans l'exposé d'invention visé à l'art. 63 LBI (cf. RO 92 II 56 consid. 6 lettre a in fine). La revendication modifiée, composée d'éléments tirés de la revendication et des sous-revendications originales, donne une nouvelle définition de l'invention, qui remplace celle que le requérant avait présentée dans sa demande de brevet; elle doit être considérée comme un tout; on examinera la brevetabilité de l'invention et les formes spéciales d'exécution définies dans la revendication modifiée comme si elles avaient, dès l'origine, constitué l'objet du brevet dans cette formulation (RO 86 II 106s.).

b) En l'espèce, les juges cantonaux n'ont introduit dans la revendication modifiée aucun élément nouveau qui ne figurait pas dans le brevet original. Les seules différences consistent dans l'abandon de l'adjectif «dur» qui qualifiait les dépôts galvaniques d'alliage or-argent et de l'adjectif «libre» qui qualifiait le cyanure de potassium contenu dans le bain électrolytique.

Selon les constatations de la juridiction cantonale, la dureté du dépôt galvanique, c'est-à-dire du résultat de l'invention, n'est pas une particularité de l'invention elle-même, mais une propriété connue que l'on peut obtenir en ajoutant au bain un agent durcisseur, comme l'indiquait l'ancienne sous-revendication 4.

Quant à l'adjectif «libre», qualifiant un bain chimique, il n'a pas d'autre sens que de préciser que le sel en question (ici le cyanure de potassium) est utilisé dans sa forme pure et non pas sous la forme d'un complexe tel que, par exemple, du ferrocyanure de

potassium. Du moment que la revendication modifiée, reprenant les éléments de l'ancienne sous-revendication 2, indique les composantes du bain avec les quantités précises des divers sels, l'adjectif «libre» devenait superfétatoire. En effet, l'homme du métier prenant connaissance du brevet utilisera naturellement du cyanure de potassium pur, si aucun autre complexe n'est prescrit.

Il s'ensuit que l'absence des deux qualificatifs précités dans la nouvelle revendication ne constitue pas une extension prohibée de l'invention.

c) Le recourant affirme cependant que le pH élevé, nettement alcalin, dans lequel le Tribunal cantonal, se fondant sur l'opinion de l'expert, a vu l'une des caractéristiques de l'invention, n'est mentionné ni expressément, ni même par allusion dans le brevet original et encore moins dans la nouvelle revendication; il ajoute que l'intimée aurait toujours considéré ce point comme un élément accessoire de l'invention. Toutefois, le pH alcalin ne participe en rien à l'idée inventive. Il qualifie simplement la nature du bain composé des éléments prévus par l'inventeur. Il apparaît comme une conséquence naturelle de la haute teneur en cyanure de potassium. Ce sont les différents sels composant le bain breveté qui, administrés dans les proportions fixées par la revendication, provoquent automatiquement un bain avec un pH nettement alcalin. Or la composition du bain est clairement définie par la nouvelle revendication.

La teneur élevée en cyanure du potassium (libre), relevée dans les constatations de l'autorité cantonale, résulte des proportions qui entrent dans la composition du bain (45 à 200 g par litre de solution). L'inventeur l'a indiquée dans la description et dans la sous-revendication 2 originale. On ne se trouve donc pas en présence d'un élément nouveau, qui serait étranger au brevet.

Le fait que le bain breveté produit un dépôt sous sa forme d'un alliage or-argent résulte du titre même du brevet. L'absence du cuivre a été relevée par l'expert à la seule fin de souligner la différence du procédé de l'intimée par rapport aux bains usuels que l'on trouvait sur le marché, lesquels contiennent du cuivre. L'absence de ce métal se déduit de la simple lecture des formules chimiques des divers sels qui composent le bain breveté. Elle est reconnaissable même par un laïque. Dès lors, le recourant se trompe lorsqu'il lui attache un rôle déterminant dans la définition de l'invention contestée.

Des deux autres propriétés du bain de l'intimée, l'une – l'électrolyse à une température ordinaire – a toujours été considérée par l'inventeur comme le facteur essentiel de son procédé et l'autre – l'utilisation de durcisseurs sous la forme de cyanure double de nickel et de potassium n'entrant pas dans l'alliage – a fait l'objet d'une sous-revendication que le recourant ne met pas en cause.

La revendication nouvelle formulée par le tribunal cantonal étant composée uniquement d'éléments tirés du brevet initial, l'invention ainsi définie est formellement brevetable.

4. Quant au fond, le recourant soutient en premier lieu que l'autorité cantonale aurait méconnu le principe jurisprudentiel en vertu duquel il appartient au déposant de définir avec précision l'invention pour laquelle il demande la protection du brevet (RO 85 II 136). Il estime qu'en l'espèce, l'invention prétendue n'a pas été décrite par le déposant, mais qu'elle devrait être déduite par un expert en galvanoplastie des indications contenues dans la description.

a) L'art. 26 al. 1 ch. 3 LBI dispose que le juge prononce la nullité du brevet, sur demande, lorsque l'invention n'est pas décrite, dans l'exposé d'invention, de manière à

pouvoir être exécutée par l'homme du métier. Le législateur entend en effet mettre l'invention à la portée de l'homme du métier ayant une bonne formation professionnelle (cf. art. 50 LBI; cf. RO 86 II 139). Dans le cas particulier, il faut prendre en considération non pas l'expert en galvanoplastie, mais le spécialiste de la branche qui s'occupe de galvanoplastie en vue de placages d'or et d'argent. La juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur ces principes et sur l'expertise, que, sur le vu de l'exposé d'invention, un homme du métier était à même de dégager le principe protégé par le brevet et de l'appliquer sans effort inventif. S'agissant de protéger un bain utilisé en galvanoplastie et défini par les divers sels qui le composent, il était inutile de décrire de façon plus détaillée un procédé classique parfaitement connu et d'application courante: le fonctionnement de l'électrolyse est exposé dans les ouvrages de technique élémentaire.

b) L'art. 26 al. 1 ch. 4 LBI permet au juge de prononcer la nullité du brevet lorsque la revendication, même interprétée à la lumière de la description, ne donne pas une définition claire de l'invention. La définition de l'invention qui, selon l'art. 51 LBI, doit figurer dans la revendication, s'entend de l'énoncé des qualités propres au procédé à breveter, c'est-à-dire les qualités qui se rapportent à la nature, à la fonction du procédé et à la chose qui doit être protégée (cf. TROLLER, op. cit., vol. II, p. 717 s.; BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., vol. II, p. 125 ss., n. 9 ad art. 26 LBI). En l'espèce, le titre même de l'exposé d'invention et la nouvelle revendication, interprétée à l'aide de la description (cf. art. 50 LBI), ne laissent subsister aucune équivoque au sujet de la nature de l'invention. Les passages isolés du rapport d'expertise que le recourant invoque dans son mémoire ne concernent pas la nouvelle revendication, qui seule doit être examinée, mais l'ancienne revendication principale. Peu importe que le déposant ait vu les caractéristiques de son idée inventive ailleurs que là où elles se trouvent effectivement. Il suffit que la revendication et la description interprétées objectivement et selon les règles de la bonne foi (RO 64 II 393, 83 II 228, 85 II 136) contiennent les éléments d'une véritable invention.

5. Le recourant dénie au procédé qui fait l'objet du brevet litigieux le caractère d'une invention parce que le niveau inventif et la nouveauté feraient défaut. L'invention n'est pas définie par la loi. Selon la jurisprudence, l'invention implique une idée créatrice qui dépasse ce qui était à la portée d'un homme du métier ayant une bonne formation; pour juger du niveau inventif, on se fondera sur l'état de la technique, considéré dans son ensemble, tel qu'il se présentait au moment du premier dépôt de la demande de brevet (RO 85 II 138, 513, 89 II 109). En l'espèce, l'invention consiste dans la préparation d'un bain de galvanoplastie en vue d'obtenir un placage de dépôt d'or et d'argent, de couleur jaune, de surface brillante et polie. Le procédé breveté consiste lui-même dans la composition inédite d'un bain de sels minéraux servant d'électrolyte à une température donnée.

Fondés sur l'expertise, les juges cantonaux ont examiné et résolu par l'affirmative les questions de la nouveauté et du niveau inventif. Quant à la nouveauté, l'expert a reconnu que le procédé ne paraissait pas très nouveau, si l'on examinait chaque point séparément, mais admis que toutes les particularités du bain ne se trouvaient pas réalisées simultanément dans un bain de placage au moment où le procédé de Sel-Rex S.A. a été lancé. Sur l'état de la technique lors de l'invention, l'expert a donné pour certain qu'avant 1953, on savait déjà déposer des couches d'or jaune n'exigeant pas d'avivage intermédiaire, «mais on ne se trouvait pas dans des conditions particulièrement favorables de croissance cristalline et les bains utilisés étaient beaucoup moins stables». Au sujet du niveau de l'invention, l'expert s'est exprimé ainsi :

«A moins d'un hasard, un praticien de la branche ne trouvera pas sans de longs tâtonnements les conditions les meilleures de fonctionnement d'un bain. Les paramètres qu'il s'agit d'harmoniser sont trop nombreux. L'élaboration et la mise sur le marché d'un nouveau bain exigent des connaissances qu'on ne trouve pas, d'ordinaire, chez les chefs d'atelier du domaine galvanotechnique (Expertise I p. 15, n° 4).

Sel-Rex s'est écarté des chemins battus. Au moment où son bain a été mis sur le marché, la tendance était plutôt aux bains renfermant du cuivre avec une faible teneur en cyanures libres et un pH voisin de la neutralité. Le bain Sel-Rex ne contient pas de cuivre. Il est très riche en cyanure et a un pH nettement alcalin (Expertise I p. 16, n° 5).

L'inventeur est sorti assez nettement des chemins battus, et cela même exige des connaissances et des mises au point qui assurent un certain niveau inventif. On est évidemment toujours dans le domaine des placages en bains de cyanures qui étaient étudiés par d'innombrables chercheurs. Il était très difficile de trouver une solution nouvelle qui ne se rapproche pas sur un point ou un autre d'un procédé déjà connu (Expertise I p. 21, n° 6).

D'autres chercheurs ont mis au point un procédé donnant des dépôts brillants d'or, d'argent et de cuivre... qui correspondent aussi à des conditions de croissance cristalline particulièrement favorables, mais il s'agit cette fois d'un dépôt rose... Les tentatives faites pour obtenir un dépôt jaune dans le même genre de bain ont conduit à de grandes difficultés, car on s'écartait des conditions optimales de cristallisation. Actuellement, ces difficultés ne sont pas encore entièrement surmontées. Il n'est donc pas possible de retrouver pour tous les genres de bains des conditions favorables de croissance cristalline et c'est dans ce sens que la mise au point de Sel-Rex a un caractère original (Expertise II p. 4, n° 4).

La solution proposée par Sel-Rex sortait passablement des chemins battus et différait sensiblement des nombreux types de plaqués jaunes qu'on trouvait sur le marché (Expertise II p. 6).»

L'expert rappelle expressément que le procédé litigieux forme un tout; on ne saurait en dissocier une partie et prétendre que chaque point est déjà réalisé (Expertise I p. 23, n° 19).

Les constatations d'ordre technique que le Tribunal cantonal neuchâtelois a fondées sur ces déclarations de l'expert ne sont pas critiquées comme telles par le recourant. Il n'y a aucune raison de douter de leur exactitude. Ces constatations établissent de façon indiscutable que le procédé décrit dans la revendication modifiée par la Cour cantonale présente le caractère d'une invention au sens de la jurisprudence.

La conclusion principale du recours, qui tend à la nullité du brevet, est dès lors mal fondée.

II. Sur la question de l'imitation

L'art. 66 al. 1 lettre a LBI déclare passible de poursuites civiles, notamment, celui qui utilise illicitement l'invention brevetée; l'imitation est considérée comme une utilisation. La loi garantit de la sorte l'invention brevetée non seulement contre les contrefaçons, mais aussi contre les imitations. La disposition citée protège l'inventeur dans toute la mesure où il a enrichi la technique et elle empêche les tiers d'utiliser l'invention sous une forme modifiée (cf. RO 64 II 392). Le juge ne doit pas s'en tenir aux termes mêmes de la revendication et se borner à examiner si la prétendue imitation contient chacun

des éléments de la revendication: cela reviendrait à limiter son examen à la contrefaçon. Au contraire, il dégagera de la revendication les caractères essentiels de l'invention et recherchera s'ils ont été utilisés par celui à qui le demandeur impute une imitation (arrêt non publié du 18 mars 1958 en la cause Le Coultre & Cie. S.A. et consort c. Ditisheim & Cie, sonsid. IV).

Le recourant prétend que le bain «Sel-Rex 18 K» de l'intimée et son propre bain «Philico 201» sont tous deux caractérisés par une teneur assez forte (15–25 %) en argent; il en déduit que l'un et l'autre se distinguent nettement de la solution chimique faisant l'objet du brevet litigieux. Son argumentation est erronée. Il n'importe pas de savoir si le bain mis sur le marché par le recourant est une imitation du bain «Sel-Rex 18 K», mais de juger si le bain «Philico 201» est une imitation du bain protégé par le brevet modifié n° 326 573.

Adoptant les conclusions de l'expertise technique – admises par les parties –, la juridiction neuchâteloise a constaté en fait que le bain «Philico 201» appliquait intégralement le principe général à la base du brevet. Les seules modifications apportées par la maison Philippi & Co. K.G. sont des mesures d'application. La possibilité d'augmenter la teneur en argent était déjà indiquée dans la description de l'invention, avec les effets techniques qu'elle comporte. Du reste, selon le jugement attaqué, étayé sur l'expertise, la portée de l'invention ne réside pas essentiellement dans la faible teneur du bain en cyanure d'argent, mais surtout dans la haute teneur en cyanure de potassium excédentaire. C'est précisément ce sel qui a pour effet de provoquer une solution nettement alcaline.

L'appréciation des faits d'ordre technique donnée par l'autorité cantonale repose sur une notion juridique exacte de l'imitation et sur les conclusions de l'expert, que le recourant ne prétend pas inexacts et que la juridiction de réforme n'a aucun motif de mettre en doute. Il s'ensuit que le Tribunal cantonal neuchâtelois a conclu à bon droit que le bain «Philico 201» était une imitation du bain décrit dans la revendication modifiée du brevet dont l'intimée est titulaire et qu'il a ordonné avec raison au recourant de mettre fin à l'utilisation illicite du procédé breveté (cf. art. 72 LBI).

La conclusion subsidiaire du recours est dès lors elle aussi mal fondée.

PatG Art. 1, Art. 8 und Art. 66 lit. a

Dem Patentgesetz untersteht jede Benützung in der Schweiz, d.h. innerhalb der Landesgrenzen, mit Einschluß der Zollfreilager.

In der Schweiz kann zivilrechtlich verfolgt werden, wer die Benützung der Erfindung in der Schweiz vom Auslande aus veranlaßt oder gefördert hat.

Die Benützungsarten sind im Gesetz nicht abschließend aufgezählt.

Einfuhr patentverletzender Erzeugnisse in die Schweiz und Lagerung solcher Erzeugnisse in einem schweizerischen Zollfreilager zwecks Belieferung von Kunden im Ausland sowie Verkauf und Versand solcher Erzeugnisse aus der Schweiz ins Ausland stellen widerrechtliche Benutzungshandlungen dar.

Est soumise à la loi sur les brevets toute utilisation en Suisse c'est-à-dire à l'intérieur des frontières du pays, y compris les ports francs.

Peut-être poursuivi civilement en Suisse celui qui, de l'étranger a proposé ou favorisé l'utilisation de l'invention en Suisse.

Les modes d'utilisation ne sont pas énumérés exhaustivement dans la loi.

L'importation en Suisse de produits en violation des brevets et leur dépôt dans un port franc suisse en vue de livraisons à l'étranger, ainsi que la vente et l'exportation de tels produits de Suisse à l'étranger constituent des actes d'utilisation illicites.

Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. November 1966 in Sachen Merck & Co. Inc. gegen Alpharm AG und Mitbeteiligte, auszugsweise veröffentlicht in BGE 92 II 293 ff.

Die Klägerin Merck & Co. Inc. in New Jersey behauptete, die Firma Pierrel S.p.A. stelle seit Anfang 1960 in Neapel unter Benutzung ihrer patentierten Erfindungen Vitamin B₁₂ her und liefere solches an den in Mailand wohnhaften Lanzarini und an dessen Handelsfirmen, u. a. an die Alpharm AG in Bern und die Medipharm AG in Zürich. Lanzarini sei Hauptaktionär und Delegierter des Verwaltungsrates der Alpharm AG und auch an der Medipharm AG beteiligt. Er und diese Gesellschaften unterhielten in den Räumen der Lamprecht Transport AG in den Zollfreilagern in Zürich und Kloten ein Lager an Vitamin B₁₂. Die Lamprecht Transport AG sei in ihrem Auftrage Lagerhalter und Spediteur und besorge darüber hinaus in einzelnen Fällen die eigentliche Führung der Verkaufsverhandlungen, die Verpackung, die Rechnungstellung und das Inkasso. Von den erwähnten Lagern aus werde eine Händler- und Schmugglerorganisation beliefert, die sich in den Vereinigten Staaten von Amerika für den Handel von widerrechtlich hergestelltem Vitamin B₁₂ und Antibiotika gebildet habe und deren Hauptperson Dr. Cesare Bottone sei. Prokurist Stucki von der Lamprecht Transport AG habe wiederholt von den erwähnten Waren nach den Vereinigten Staaten mitgenommen und sie daselbst gegen Barzahlung verkauft. Oft sei Bottone aufgefordert worden, Zahlungen an Lamprecht zu machen. Einmal sei er in der Schweiz gewesen und habe mit Lanzarini Lamprecht besucht. Da die Alpharm AG mit Vitamin B₁₂ Handel treibe, bestehe kein Zweifel, daß sie die schweizerischen Patentrechte der Klägerin verletze, und zwar auch dann, wenn dieses Erzeugnis in einzelnen Fällen nicht in die Schweiz eingeführt oder durch die Schweiz durchgeführt worden sei. Das treffe auch für Lanzarini zu. Dieser sei außer für seine persönlichen Geschäfte für die Handlungen der Alpharm AG verantwortlich. Er habe diese angestiftet, bei ihren Handlungen mitgewirkt, sie zum mindesten begünstigt oder erleichtert. Es treffe ihn gemäß Art. 50 OR insbesondere die Schadenersatzpflicht, auch für die Handlungen der Alpharm AG. Die Klägerin werde aber darüber hinaus beweisen, daß er auch seine persönlichen Geschäfte über die Schweiz und in Zürich abgewickelt habe. Die Medipharm AG sei ebenfalls eine bloße Tarnorganisation. Ihre Behauptung, sie wisse nichts von den in ihrem Namen durchgeführten Transporten, sei nicht ernst zu nehmen. Die Lamprecht Transport AG habe nicht völlig zu Unrecht die Medipharm AG in ihren Dokumenten erwähnt. Auf Grund dieser Erwähnungen seien der Medipharm AG auch direkte Mitteilungen zugegangen.

B. Das Handelsgericht beschloß am 30. März 1966, die Klagen gegen die Alpharm AG, die Medipharm AG und Lanzarini in einem besonderen Prozeß vorweg zu beurteilen. Es wies sie am gleichen Tage ab.

Die Begründung lautet im wesentlichen wie folgt: Rechtsgenügend behauptet und von der Alpharm AG und Lanzarini anerkannt sei nur, daß streitige Ware aus Italien über die Zollfreilager von Zürich und Kloten nach Amerika ausgeführt worden sei. Dagegen mache die Klägerin nicht geltend, die Beklagten hätten Vitamin B₁₂ aus den Zollfreilagern in die Schweiz, insbesondere in den Kanton Zürich, eingeführt. Daß die Ware die Zollfreilager nicht verlassen habe, sei übrigens auch durch die Zeugenaussagen belegt, die Bottone vor dem Bezirksgericht New Jersey machte. Es sei somit nur zu prüfen, ob im Verbringen von Erzeugnissen in schweizerische Zollfreilager eine Patentverletzung liegen könne. In Verkehr gebracht (Art. 8 Abs. 2 PatG) werde eine Ware, wenn sie in den Kreislauf der Wirtschaft eingeführt werde. An diesem Erfordernis fehle es im vorliegenden Falle. Dadurch, daß das Vitamin B₁₂ von Italien aus in die Zollfreilager von Zürich und Kloten verbracht und von dort nach den Vereinigten Staaten weitergeleitet wurde, sei es nicht in den Kreislauf der schweizerischen Wirtschaft gelangt. Im Zollfreilager liege die Ware im Zollaussland und nehme am inländischen Wirtschaftsverkehr nicht teil. Es könne somit dahingestellt bleiben, was mit der streitigen Ware in den Zollfreilagern geschah, «denn alle diese Handlungen wickelten sich außerhalb des Kantons Zürich – als Wirtschaftsgebiet betrachtet – ab». Vom Patentinhaber aus gesehen mache es keinen Unterschied, ob eine Ware außerhalb der Landesgrenzen von einem Land in ein anderes verbracht werde oder ob sie im Transit durch die Schweiz gehe, allenfalls unter Benützung von schweizerischen Zollfreilagern. Mehr Rechte als die Fernhaltung vom inländischen Wirtschaftsverkehr könne er keinesfalls beanspruchen. Anders entscheiden, hieße überdies, die Institution der Zollfreilager ihres eigentlichen Zweckes berauben. Dazu bestehe für ein ausgesprochenes Transitland wie die Schweiz kein Anlaß. Jedenfalls gelte dies, soweit, wie hier, nur private Interessen zu wahren seien. Die eingeklagten Handlungen könnten somit schweizerische Patente nicht verletzen. Die Klage sei deshalb abzuweisen, ohne daß zu prüfen sei, ob das Herstellungsverfahren der Pierrel S.p.A. unter den Schutzbereich der Patente der Klägerin falle und ob die Medipharm AG am Export von Vitamin B₁₂ durch die Schweiz nach den Vereinigten Staaten tatsächlich mitgewirkt habe.

Das Bundesgericht hat das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich aufgehoben und die Sache u. a. mit folgenden Erwägungen an das Handelsgericht zurückgewiesen:

3. Das ausschließliche Benützungsrecht des Patentinhabers ist auf das Gebiet der Schweiz beschränkt (BGE 35 II 660; BLUM/PEDRAZZINI Art. 1 Anm. 54; TROLLER, Immaterialgüterrecht / 133 ff.). Das ist im Gesetz nicht ausdrücklich gesagt, ergibt sich aber aus dem von der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums und vom Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente (Art. 17 ff.) vorausgesetzten Nebeneinanderbestehen von inländischen und ausländischen Patenten. Das Gesetz spricht denn auch wiederholt von «Patentierung in der Schweiz» (Art. 17 Abs. 1, Art. 21 Abs. 1). Darunter versteht es die Erteilung des Patentschutzes für das Gebiet der Schweiz.

Daraus ergibt sich, daß die Benützung der patentierten Erfindung nur dann im Sinne des erwähnten Gesetzes widerrechtlich sein kann, wenn sie in der Schweiz erfolgt. Andererseits untersteht jede Benützung in der Schweiz dem Gesetze. Zur Schweiz gehört das ganze innerhalb der Landesgrenzen liegende Gebiet, und nur dieses. Die vom Bundesgesetz über das Zollwesen aufgestellten Begriffe der Zollgrenze, der Zollausschlußgebiete, Zollfreibezirke und Zollanschlußgebiete gelten für den Schutz der Erfindungspatente

nicht. Sie dienen nur der Bestimmung der Zollpflicht. Die Auffassung des Handelsgerichtes, die Zollfreilager seien «eigentliche Schranken gegenüber dem inländischen Wirtschaftsverkehr» und der Patentinhaber könne nur die Fernhaltung der patentverletzenden Erzeugnisse von diesem Verkehr beanspruchen, entbehrt jeder gesetzlichen Grundlage. Inwiefern die Zollfreilager ihres eigentlichen Zweckes beraubt wären, wenn man dieser Auffassung nicht folgt, ist nicht zu ersehen. Diese Lager bezwecken nur, die Ware, solange sie nicht in das Zollinland verbracht wird, von der Zollpflicht zu befreien. Sie wollen niemanden der Pflicht entheben, die zum Schutze privater Interessen aufgestellten Gesetze auch im Lager und in bezug auf dort liegende Ware zu befolgen. Ob diese Gesetze dem Transitverkehr hinderlich sind, ist unerheblich. Daß die Befreiung von der Zollpflicht ihn begünstigt, bedeutet nicht, alles sei erlaubt, was den Transit der Ware fördern könnte.

4. Daß die Benützung der Erfindung nach dem Bundesgesetz über die Erfindungspatente nur dann widerrechtlich ist, wenn sie in der Schweiz erfolgt, heißt nicht, der Verantwortliche müsse im Gebiete der Schweiz handeln. Die widerrechtliche Benützung ist eine unerlaubte Handlung. Solche Handlungen können schon dann nach schweizerischem Recht verfolgt werden, wenn der Erfolg in der Schweiz eingetreten ist (BGE 76 II 110 ff., 82 II 163, 87 II 115, 91 II 123 f.). Jedes Tun oder Unterlassen, das rechtserhebliche Ursache einer in der Schweiz erfolgten Benützung der Erfindung ist, macht deshalb nach schweizerischem Recht verantwortlich, gleichgültig wo es sich ereigne. Das ist namentlich von Bedeutung für Anstifter, mittelbare Täter, Miturheber und Gehilfen. Sie können schon dann in der Schweiz zivilrechtlich verfolgt werden, wenn sie die Benützung in der Schweiz vom Auslande aus veranlaßt oder gefördert haben. Andernfalls ginge der strafrechtliche Schutz des Patentinhabers (Art. 81 ff. PatG, insbesondere Art. 83 PatG in Verbindung mit Art. 3 Ziff. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 StGB) weiter als der zivilrechtliche, was dem Grundsatz widerspräche, daß Handlungen, die unter eine das fragliche Rechtsgut schützende Strafnorm fallen, stets auch zivilrechtlich unerlaubt sind.

5. Nur die gewerbsmäßige Benützung der Erfindung kann widerrechtlich sein, denn nur auf gewerbsmäßige Benützung hat der Patentinhaber ein ausschließliches Recht (Art. 8 Abs. 1 PatG).

Der Begriff der Benützung ist im übrigen im Gesetz nicht definiert. Als Benützung gelten vorab der Gebrauch und die Ausführung der Erfindung (Art. 8 Abs. 2 PatG), ferner die Nachahmung (Art. 66 lit. a PatG). Daneben werden das Feilhalten, der Verkauf und das Inverkehrbringen genannt (Art. 8 Abs. 2 PatG). Wie aus dem Wort «insbesondere» hervorgeht, sind das aber nur Beispiele der Benützung.

Wenn ein Verfahren Gegenstand der Erfindung ist, erstreckt sich das Recht des Patentinhabers auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens (Art. 8 Abs. 3 PatG). Als Benützung des letztern gelten daher insbesondere auch der Gebrauch, das Feilhalten, der Verkauf und das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die im patentierten oder in einem nachgeahmten Verfahren hergestellt wurden.

6. Die Klägerin hat im kantonalen Verfahren behauptet, der Leiter der Pierrel S.p.A., Prof. Visconti, habe im Oktober 1960 versucht, mit Bottone bezüglich des Vitamins B₁₂ direkt ins Geschäft zu kommen, doch habe Bottone vorgezogen, weiterhin durch Lanzarini und dessen Gesellschaften von Zürich aus beliefert zu werden. Deshalb habe sich Visconti in der Folge mit Lanzarini in Verbindung gesetzt und die Geschäfte der Pierrel S.p.A. über diesen, die Alpharm AG und die Medipharm AG von Zürich aus abgewickelt. Die von Lanzarini beherrschte Alpharm AG habe bei diesen rechtswidrigen Geschäften

als Deckmantel gedient und auch die Medipharm AG, an der Lanzarini beteiligt sei, sei eine bloße Tarnorganisation. Ihre Behauptung, sie wisse nichts von den in ihrem Namen durchgeführten Transporten, sei nicht ernst zu nehmen. Lanzarini, die Alpharm AG und die Medipharm AG unterhielten durch die von ihnen als Lagerhalter und Spediteur beauftragte Lamprecht Transport AG in den Zollfreilagern Zürich und Kloten ein Lager an Vitamin B₁₂.

Wenn diese Behauptungen zutreffen, sind Lanzarini, die Alpharm AG und die Medipharm AG schon dafür mitverantwortlich, daß die Pierrel S.p.A. die erwähnte Ware nach Zürich und Kloten verbringen ließ, denn sie haben diese Handlungen begünstigt und erleichtert, indem sie sich zwecks Tarnung des Ursprunges der Ware als Mittler zwischen der Pierrel S.p.A. und der Händler- und Schmugglerorganisation des Bottone zur Verfügung stellten. Der Transport nach Zürich und Kloten erfolgte zwecks Belieferung der amerikanischen Abnehmer und war daher eine typische Handlung, die unter den Begriff des Inverkehrbringens im Sinne des Art. 8 Abs. 2 PatG fällt. Zum mindesten wird er vom Oberbegriff der (gewerbsmäßigen) Benützung der Erfindung erfaßt, denn er gehört zur Gesamtheit der Handlungen, die vorgenommen wurden, um Erzeugnisse vom Hersteller oder Händler an einen Abnehmer zu verbringen. Da Art. 8 Abs. 2 PatG die Arten der Benützung nicht abschließend aufzählt, steht der Erfassung der Einfuhr als Benützungshandlung nichts im Wege.

Wenn die erwähnten Behauptungen der Klägerin zutreffen, sind Lanzarini, die Alpharm AG und die Medipharm AG auch dafür verantwortlich oder neben der Pierrel S.p.A. mitverantwortlich, daß die Ware von der Lamprecht Transport AG gelagert wurde. Da auch diese Lagerung dem zwischen der Pierrel S.p.A. und Bottone vereinbarten und mit Hilfe der Berufungsbeklagten organisierten Handel gedient haben soll, wird auch sie von den Begriffen des Inverkehrsbringens und der Benützung miterfaßt. Übrigens erfüllt sie auch die Merkmale des Feilhaltens. Sie unterscheidet sich in dieser Hinsicht nicht grundsätzlich von der Aufstapelung von Ware in einem Laden zwecks Belieferung von Kunden; denn wenn die Behauptungen der Klägerin stimmen, wurde Bottone darüber unterrichtet, daß das Lager bestand und daß er daraus Ware beziehen könne, wenn er sich an die Berufungsbeklagten oder unmittelbar an die Lamprecht Transport AG wende. Auch die deutsche Rechtsprechung und Lehre legen den Begriff des Feilhaltens so weit aus, daß ein derartiger Tatbestand darunter fällt (vgl. das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 29. März 1960 in GRUR 1960 S. 423, besprochen von MOSER v. FILSECK in GRUR 1961 S. 178 u. 613; BENKARD, 4. Aufl. 1963, Randnote 19, und BUSSE, 3. Aufl. 1964, Anm. 6 A 3 S. 199f. zu § 6 des deutschen PatG).

Die Klägerin hat sodann schon im kantonalen Verfahren unter Nennung von Einzelheiten behauptet, die Lamprecht Transport AG als Beauftragte der Berufungsbeklagten habe von den Lagern in Zürich und Kloten aus die amerikanische Händler- und Schmugglerorganisation des Bottone tatsächlich beliefert, die Ware verpackt und versandt, Rechnung gestellt und das Inkasso besorgt. Diese Handlungen, für welche die Berufungsbeklagten zutreffendenfalls als Auftraggeber verantwortlich oder mitverantwortlich sind, erfüllen nicht nur die Begriffe des Inverkehrbringens und der Benützung der Ware, sondern auch den des Verkaufens im Sinne des Art. 8 Abs. 2 PatG. Daß die Käufer im Ausland niedergelassen waren und die Erzeugnisse ausschließlich ins Ausland geliefert wurden, ändert nichts. Als Benützung im Inland ist es auch anzusehen, wenn Ware, die in der Schweiz liegt, ins Ausland verkauft wird (wogegen von solcher Benützung nicht die Rede sein kann, wenn der Kaufvertrag einzig durch den Abschlußort zur Schweiz in Beziehung steht). Die Auffassung des Handelsgerichtes, das Patentgesetz

verlange nur die Fernhaltung der patentverletzenden Erzeugnisse vom inländischen Wirtschaftsverkehr, d. h vom schweizerischen Binnenmarkt, findet im Gesetz keine Stütze. Sie hält nicht stand. Sonst müßte es auch als erlaubt gelten, für den Export bestimmte Erzeugnisse unter Benützung patentierter Erfindungen in der Schweiz herzustellen. Das verträge sich nicht mit den berechtigten Interessen des Patentinhabers, auch im Export gegen die Konkurrenz von Dritten geschützt zu sein, die nachgemachte Erzeugnisse herstellen oder damit Handel treiben.

PatG Art. 8 Abs. 3

*Schutz des «unmittelbaren Erzeugnisses» im Falle eines Verwendungsanspruches.
Protection des «produits directs» en cas de revendication d'utilisation.*

PMMBl 1967 I 8, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum.

PatG Art. 34

Im Zweifel ist ein Lizenzvertrag für die ganze restliche Gültigkeitsdauer des Patentes unkündbar.

Ein außerordentliches Kündigungsrecht ist dagegen gegeben, wenn die Fortsetzung des Verhältnisses nach Treu und Glauben nicht mehr zumutbar ist. Dieses Recht besteht ohne Rücksicht darauf, ob der Vertragspartner die Unzumutbarkeit verschuldet hat oder nicht. Es bedarf keiner gerichtlichen Auflösung wie beim Gesellschaftsvertrag.

Dans le doute, un contrat de licence ne peut être résilié pendant la durée de validité du brevet.

Toutefois, il existe un droit extraordinaire de résiliation, lorsque la continuation des relations ne peut être exigée de bonne foi. Ce droit existe sans égard à la question de savoir si le co-contractant est responsable de la détérioration des relations. Il n'est pas nécessaire que la dissolution du rapport contractuel pour justes motifs soit prononcée par le Juge comme c'est le cas dans le contrat de société.

BGE 92 II 299, Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. November 1966 in Sachen Foufounis gegen Charlier.

Foufounis hatte Charlier eine ausschließliche Fabrikations- und Verkaufslizenz für den von ihm erfundenen Apparat für die Benelux-Staaten erteilt. Die Vertragserfüllung wurde jedoch durch den Erfinder, der erklärte, an einer Verbesserung zu arbeiten, derart verzögert, daß schließlich Charlier den Vertrag kündigte, obwohl in der Abmachung ein solches Kündigungsrecht nicht vorgesehen war. Dazu führte das Bundesgericht im wesentlichen aus:

a) Selon une jurisprudence déjà ancienne, le contrat de licence se rapproche le plus du bail à loyer ou à ferme, dont il constitue un cas particulier (RO 53 II 133 consid. 2 et 51 II 61 consid. 2: application des art. 277 et 254 sv. CO). Actuellement, la doctrine dominante y voit avec raison une convention innommée, sui generis; on ne doit recourir qu'avec prudence aux règles des types légaux qui présentent avec elle quelque analogie (BLUM/PEDRAZZINI, II n° 12 sv. ad art. 34 LBI; TROLLER, Immaterialgüterrecht, II p. 808/809).

Ainsi, faute d'un terme convenu, on ne saurait fixer la durée du contrat en appliquant le bref délai de six mois prévu par l'art. 290 CO (et l'art. 546). Qu'il s'agisse d'organiser la production ou de rechercher des débouchés, l'exploitation industrielle et commerciale d'un brevet impose souvent des investissements importants, dont l'amortissement doit s'étendre sur une période suffisante, relativement longue. En l'espèce par exemple, si le recourant avait exécuté ses obligations et que l'intimé eût monté une chaîne de fabrication et installé un réseau de distribution, on ne saurait concevoir que le contrat ait pris fin après quelques mois seulement d'exploitation régulière. On admettra dès lors en principe que la licence, sous réserve d'exceptions justifiées par les circonstances, est réputée concédée pour la durée restant à courir du brevet (TROLLER, op. cit., p. 821; BLUM/PEDRAZZINI, n° 112 ad art. 34 LBI; REIMER, Patentgesetz, p. 449).

L'intimé ne pouvait donc donner congé en se conformant simplement à l'art. 290 CO.

b) Comme le contrat de licence implique une durée («Dauerschuldverhältnis»), et que les parties y sont liées beaucoup plus étroitement que lorsque leurs prestations sont instantanées et uniques, il est toutefois nécessaire de tempérer selon les règles de la bonne foi, au mieux de leurs intérêts, le principe du respect des conventions, d'autant que la licence exige la collaboration suivie des partenaires et leur impose, comme aux associés, une fidélité fondée sur la confiance réciproque (RO 75 II 167). Aussi convient-il de reconnaître à chacun le droit de résilier le contrat lorsque sa continuation ne peut être raisonnablement exigée, soit pour de justes motifs, même en raison de circonstances dont le partenaire ne répond pas. Cette faculté existe indépendamment de la résolution fondée sur les art. 107 sv. CO (cf. STAUDINGER, ad § 626 dBGB; BLUM/PEDRAZZINI, n° 114 ad art. 34 LBI; TROLLER, op. cit., p. 822, semble-t-il plus restrictif). Elle a son pendant dans tous les contrats qui impliquent une durée (bail: art. 269 et 291 CO; travail: art. 352; agence: art. 418 r; société: art. 545: représentation exclusive: RO 89 II 33).

Sans doute la résiliation pour de justes motifs doit-elle demeurer l'exception, surtout lorsqu'il est loisible à la partie qui s'en prévaut de résoudre en application des art. 107 sv. CO. Mais cette procédure suppose qu'elle mette son partenaire en demeure, partant qu'elle soit disposée elle-même à s'exécuter; or il se peut que son débiteur, par son attitude, ait distendu le lien de confiance au point qu'elle renonce à poursuivre les relations contractuelles, d'autant que l'exécution ne s'épuise pas en une prestation déterminée mais exige une collaboration durable. Au demeurant, on admettra plus aisément la résiliation pour de justes motifs si le contrat n'a reçu aucune exécution et si la partie contre laquelle le droit de résilier est exercé n'a rien fait pendant longtemps, paralysant ainsi le déroulement normal de l'opération projetée.

A la forme, on ne saurait préférer une résiliation judiciaire par le motif que la jurisprudence a parfois invoqué les dispositions sur la société simple et notamment l'art. 545 CO (RO 61 II 139). Ce serait appliquer analogiquement une règle très exceptionnelle du droit des contrats, alors que la résolution et la résiliation résultent d'ordinaire de la seule déclaration de la partie, le juge se bornant à en examiner la validité en cas de litige et à en fixer les effets (répétition des prestations, dommages-intérêts). Etendre l'exception

au contrat de licence, ce serait d'ailleurs y traiter différemment la résolution et la résiliation : or cette dualité ne se présente pas dans le contrat de société, qui n'est pas synallagmatique et ne peut être résolu.

c) En l'espèce, la confiance paraît irrémédiablement perdue, principalement par la faute de l'inventeur. Celui-ci répond d'un retard considérable, puisqu'il devait livrer dès avril 1958 les dessins et le prototype. Bien qu'il ait alors reçu un paiement qui n'était exigible que contre la remise d'un changeur breveté, il multiplie les atermoiements, les promesses alternant avec des silences prolongés, les modifications du type d'appareil proposé avec les recommandations quant à son lancement. Payé en avril 1958, il ne répond pas aux lettres de l'intimé et attend janvier 1959 pour faire miroiter les avantages de la mise au point d'un mécanisme nouveau, promettant en outre un dédommagement pour la perte de temps. Au terme d'un nouveau silence de six mois, il reconnaît que sa position est difficile à l'égard du licencié et annonce la sortie industrielle, en Suisse le mois suivant, du modèle amélioré. Survient alors, trois mois plus tard, l'offre d'une petite série de changeurs à biellettes. Ayant essuyé un refus, le recourant promet d'envoyer un exemplaire du nouvel appareil, mais au lieu de s'exécuter, il reprend cinq mois plus tard sa proposition transitoire et livre un exemplaire de démonstration du type ancien, sans s'expliquer toutefois, malgré la demande pressante de l'intimé, sur l'augmentation très sensible du prix.

Ainsi donc le recourant s'est borné pendant deux ans et demi à livrer un seul appareil, de son propre aveu désuet, sans donner d'autre explication de son retard que la mise au point d'un mécanisme amélioré et sans discuter du prix, essentiel dans l'hypothèse d'une exploitation du brevet par importation du produit fini.

Sans doute, l'intimé n'a pas résolu le contrat en application des art. 107 sv. CO et il a eu tort d'en subordonner la continuation, dans sa lettre du 31 octobre 1960, à la condition que le recourant qui ne s'y était pas obligé par contrat lui assurerait la livraison d'appareils construits en Suisse par un tiers. Mais ce mode d'exploitation du brevet était prévu dans la licence et le recourant a donné des assurances à ce sujet les 12 janvier et 6 juillet 1959. Au demeurant, la passivité de l'inventeur n'était guère propre à favoriser ni à encourager l'organisation de la production par le licencié, dont l'intérêt au brevet diminuait au fur et à mesure que les mois, puis les années s'écoulaient.

On doit dès lors constater que dès le 5 août 1960, vu le nouveau silence opposé à sa lettre, l'intimé était en droit de résilier pour de justes motifs, car on ne pouvait désormais lui imposer raisonnablement la continuation du contrat. C'est ce qu'il a fait le 31 octobre 1960. Il y était encore plus autorisé lorsqu'il confirma cette première lettre et lors du dépôt de la plainte pénale, vu le silence persistant du recourant (GRUR 1938 p. 574).

PatG Art. 34

Unzulässigkeit des Vertriebes von an sich patentverletzenden Waren trotz Ermächtigung des Lieferanten des Beklagten durch den Patentinhaber.

Une transaction permettant d'écouler des produits en violation d'un brevet ne saurait déployer d'effets qu'entre les parties qui l'ont conclue (et leurs ayants droit).

BGE 92 II 111 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. Mai 1966, in Sachen Sznajer gegen Rodi & Wienberger AG.

(Résumé fr. JT 1966 I 613)

Der Beklagte leitet die Befugnis zum Vertrieb der an sich patentverletzenden Ware aus einem Vergleich ab, den die Patentinhaberin mit verschiedenen japanischen Firmen in Tokio abgeschlossen hat. Er behauptet, in diesem Vergleich habe die Klägerin den daran auf der Gegenseite beteiligten Firmen erlaubt, die in Verletzung der klägerischen Patente hergestellten Waren noch bis Ende 1963 zu exportieren. Da die beschlagnahmten Waren von der Firma Ueno Boeki in Tokio stammten, die am Vergleich beteiligt gewesen sei, müsse die Klägerin den Vertrieb dieser Ware dulden.

Der Beklagte konnte jedoch nicht beweisen, daß es sich bei den beschlagnahmten Armbändern um Erzeugnisse der Firma Ueno Boeki handle, so daß sein Standpunkt verworfen werden mußte. Darüber hinaus führte jedoch das Bundesgericht aus:

2. Abgesehen hievon wäre dem Beklagten die Berufung auf den Vergleich vom 2. Oktober 1963 auch aus dem weiteren Grunde versagt, daß er an ihm nicht als Partei beteiligt war. Der genannte Vergleich vermochte Rechtswirkungen nur zugunsten und zulasten der Vertragsparteien zu entfalten. Irgendwelche Rechte des Beklagten wurden durch ihn nicht begründet. Da der Beklagte, wie er ausdrücklich anerkennt, nicht Rechtsnachfolger der Firma Ueno Boeki ist, kann er auch nicht etwa Rechte der letzteren der Klägerin gegenüber aus dem Vergleich geltend machen. Das gälte auch für die vom Beklagten behauptete Verpflichtung der Klägerin, gegen die Firma Ueno Boeki keine prozessualen Maßnahmen wegen Patentverletzung zu ergreifen. Schließlich geht auch der Einwand des Beklagten fehl, er habe durch den Kauf der Uhrenarmbänder «eine Rechtsgewähr erhalten, deren Bestand er mit einem Vertrag zwischen der Klägerin und dem Hersteller der betreffenden Ware unter Beweis stellen kann». Eine solche Rechtsgewähr würde einzig den Verkäufer der Ware verpflichten. Da nicht die Klägerin dem Beklagten die streitige Ware verkauft hat, kann ihr diese angebliche Rechtsgewähr auf keinen Fall entgegeng gehalten werden.

PatG Art. 53

Einheitlichkeit von Patentansprüchen für Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen.

Auslegung dieser Bestimmung; Bedeutung der Gesetzesmaterialien.

Unité des revendications pour des procédés de production de substances chimiques. Interprétation de cette disposition; portée des travaux préparatoires.

BGE 92 I 307 ff. und PMMBI 1967 I 15 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1966 in Sachen Farbenfabriken Bayer AG gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Aus dem Urteil des Bundesgerichtes:

1. Der vorgelegte Patentanspruch, der ein mehrstufiges Verfahren zur Herstellung von metallisierten Azofarbstoffen definiert, ist nach der Auffassung des Amtes nicht zu

beanstanden. In der Beschreibung werden dann jedoch zwei verschiedene Arten der Überführung der metallfreien Azofarbstoffe in die Metallkomplexe dargelegt, nämlich einerseits die Metallisierung unter Verwendung von Verbindungen mit den herkömmlichen metallkomplexbildenden Gruppen (sog. normale Metallisierung), und andererseits die oxydative Metallisierung. Die letztere fällt nach Ansicht des Amtes nicht unter die im Patentanspruch gegebene Definition; überdies könnten die beiden Verfahrensweisen nach der Praxis des Amtes nicht als äquivalent im Sinne von Art. 53 PatG betrachtet werden. Diese Einstellung des Amtes beruht auf der Annahme, für den Begriff der Einheit der Erfindung gemäß Art. 53 PatG sei allein der erste Teil dieser Vorschrift maßgebend, welcher lautet:

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

Der zweite Teil des Satzes, nämlich:

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

wolle lediglich den Unterschied der Einheitsvorschrift des neuen Gesetzes gegenüber derjenigen des Art. 6 Abs. 2 aPatG hervorheben, wonach nur die Herstellung eines einzigen chemischen Stoffes aus ganz bestimmten Ausgangsstoffen durch Patent geschützt werden konnte.

4. Entscheidend ist, ob dem ersten Teil des Satzes von Art. 53 PatG die dominierende Bedeutung zukommt, die das Amt ihm gibt, oder ob gemäß der Auffassung der Beschwerdeführerin unterschiedliche chemische Vorgänge auch dann als im Sinne von Art. 53 PatG äquivalent bezeichnet werden dürfen, wenn ihr Ergebnis gleich ist. Als Beispiel für die letztere Auffassung führt das Amt die Bildung von Aminverbindungen der Formel $R-NH_2$ an, die durch Reduktion aus entsprechenden Nitroverbindungen, durch Kondensation oder durch Hydrolyse möglich ist.

Gemäß ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das, was die an der Gesetzesvorbereitung Beteiligten dachten und sagten, für die Gesetzesauslegung durch den Richter nicht maßgeblich, wenn es nicht im Gesetzestext selbst Ausdruck gefunden hat (BGE 87 II 331, 86 IV 94, 84 II 103 und dort erwähnte Entscheidungen). Da jedoch der Wortlaut von Art. 53 PatG sowohl die Auslegung des Amtes als auch die von der Beschwerdeführerin verfochtene zuläßt, ist es gleichwohl geboten, die Entstehungsgeschichte des Gesetzes heranzuziehen. So ist das Bundesgericht denn auch in BGE 82 I 208 Erw. 4 und 91 I 222 vorgegangen, wo es sich um die Umschreibung des Begriffs des chemischen Vorganges im Sinne von Art. 2 Ziff. 2 über den Ausschluß der Patentierung von Arzneimitteln handelte. Es lehnte ab, den chemischen vom nichtchemischen Vorgang «nach den Ergebnissen der neuesten wissenschaftlichen Forschung, die Zweifel an der Berechtigung der Unterscheidung zwischen Physik und Chemie wecken mag», zu unterscheiden, und ging vom herkömmlichen Begriff des chemischen Vorganges aus, wie er den gesetzgebenden Behörden sowohl beim Erlaß des alten als auch des geltenden PatG vorschwebte hatte.

Diese Überlegungen treffen analog auch auf den vorliegenden Fall zu: Angesichts der Stellungnahme der vorberatenden Gremien und der Ausführungen in der Botschaft des Bundesrates (Separatausgabe S. 66 = BBl 1950 I S. 1042) steht fest, daß der Gesetzgeber mit dem zweiten Teil des Art. 53 PatG lediglich im Rahmen des im ersten Teil der Bestimmung aufgestellten dominierenden Grundsatzes die gegenüber der früheren Ordnung getroffene Abweichung näher umschreiben wollte. Deshalb geht es nicht an, auf

dem Wege einer historisch nicht zu rechtfertigenden und durch den Wortlaut der Bestimmung nicht geforderten Auslegung die von Art. 53 PatG aufgestellte Einschränkung des Patentschutzes weitgehend zu beseitigen und diesen damit zu erweitern.

Art. 53 PatG wurde allerdings – im Gegensatz zu Art. 2 Ziff. 2 betreffend die Erfindungen von Arzneimitteln – nicht im Interesse der Allgemeinheit aufgestellt, sondern auf Begehren der interessierten Kreise. Daß diese die Vorschrift heute als nicht mehr zeitgemäß erachten, rechtfertigt jedoch nicht, sie durch eine Auslegung, die der heutigen Auffassung dieser Kreise entspricht, praktisch außer Kraft zu setzen. Es ist nicht Aufgabe des Amtes und des Bundesgerichts als Beschwerdeinstanz, das Gesetz durch sich wandelnde Auslegung dem jeweiligen Wunsch interessierter Kreise anzupassen, selbst wenn die Entwicklung im Ausland andere Wege gehen und eine Änderung wünschenswert sein sollte.

Damit ist das Schicksal der Beschwerde besiegelt, denn die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, daß die von ihr als «normale Metallisierung» und «oxydative Metallisierung» bezeichneten chemischen Vorgänge nicht identisch sind; sie macht nur geltend, daß sie bezüglich des Ziels äquivalent seien, was – wie ausgeführt – im Blick auf die historische Auslegung des Art. 53 PatG und den mit dieser Bestimmung verfolgten Zweck, den patentrechtlichen Schutz von chemischen Verfahren einzuschränken, nicht anerkannt werden kann.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. a

Voraussetzungen der Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung.

Zu den Kriterien «nicht rein mechanisch», «für die Textilindustrie in Betracht kommen» und «Veredlung».

Möglichkeit, der Vorprüfung nicht unterstellte Teilgesuche einzureichen, für im unterstellten Stammgesuch beschriebene, nicht unter Art. 87 Abs. 2 lit. a fallende Verfahren und für der Durchführung des Verfahrens dienende Vorrichtungen.

Conditions de l'assujettissement à l'examen préalable.

A propos des critères «non purement mécanique», «inventions se rapportant à l'industrie textile» et «perfectionnement».

Possibilité de déposer des demandes scindées et non assujetties à l'examen préalable lorsque la demande initiale, elle même assujettie à l'examen préalable, contient la description d'inventions échappant à cet examen, concernant des procédés ne tombant pas sous l'empire de l'art. 87 al. 2 litt. a et concernant des dispositifs de mise en œuvre du procédé.

PMMBl 1966 I 34ff., Entscheid der Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 26. Oktober 1966 in Sachen Yukichi GO gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung.

Ein sogenannter Zeitgeber gehört nicht schon per definitionem dem Gebiet der Zeitmessungstechnik an.

Eine Erfindung, die sowohl für das Gebiet der Zeitmessungstechnik als auch für andere Gebiete der Technik in Betracht kommt, untersteht der amtlichen Vorprüfung nur dann, wenn sie zur Lösung eines Problems beiträgt, das auf dem Gebiet der Zeitmessungstechnik – verglichen mit andern Gebieten der Technik – von besonderer Wichtigkeit ist bzw. für dieses Gebiet typische Vorteile aufweist.

Hat die Einschränkung des Anwendungsgebietes der Erfindung auf die Zeitmessungstechnik die Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung zur Folge?

Assujettissement à l'examen préalable.

Malgré sa désignation, un « Zeitgeber » (générateur de signaux d'horloge) n'appartient pas nécessairement au domaine de la technique de la mesure du temps.

Une invention qui intéresse aussi bien le domaine de la technique de la mesure du temps que d'autres branches de la technique n'est assujettie à l'examen préalable que si elle contribue à la solution d'un problème qui, comparé aux autres branches de la technique, revêt une importance particulière pour le domaine de la technique de la mesure du temps ou que si cette invention présente des avantages typiques dans ce domaine spécifique de la technique.

La limitation du champ d'application de l'invention à la technique de la mesure du temps a-t-elle pour conséquence l'assujettissement à l'examen préalable?

PMMBl 1967 I 6ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 15. Dezember 1966 in Sachen Gebrüder Schmidt KG gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion II.

II. Muster- und Modellrecht

MMG Art. 2 und 3, UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a und d

Begriff des Musters oder Modells – Auch Maßnahmen zur Beseitigung von Unschönheiten sind vom Schutz ausgeschlossen, wenn die Unschönheiten die Folge einer unvollkommenen Technik sind.

Eine Formgebung ist nur dann schutzfähig, wenn sie ausschließlich um des Geschmacks willen erfolgt.

Unlauter ist die Nachmachung, wenn die nachgemachte Form weder technisch noch ästhetisch bedingt, sondern eine bloße der Ausstattung des Gegenstandes dienende Zutat ist und wenn diese Ausstattung auf einen bestimmten Hersteller oder auf eine bestimmte Qualität der Ware hinweist, sei es infolge Originalität oder infolge Verkehrsdurchsetzung.

Die Nachmachung der Form wird nicht dadurch unlauter, daß auch ein Stoff mit dem gleichen, an sich ungeschützten Chrysanthememuster verwendet wird. Das Vorgehen verstößt nicht deshalb gegen Treu und Glauben, weil beide Maßnahmen miteinander verbunden werden.

Notion de dessin ou de modèle. Même les procédés destinés à remédier aux défauts d'ordre esthétique sont exclus de la protection, lorsque ces défauts résultent d'une technique imparfaite.

Une forme n'est susceptible de protection que si elle ne remplit qu'une fonction exclusivement esthétique.

La contrefaçon est déloyale, lorsque la forme contrefaite n'a pas un but technique ou esthétique, mais ne constitue qu'un simple complément au conditionnement de l'objet, et lorsque ce conditionnement, de par son originalité ou son usage prolongé dans le commerce, indique une provenance ou une qualité déterminée de l'objet.

La contrefaçon de la forme ne devient pas déloyale du fait également de l'utilisation d'une étoffe portant un dessin de chrysanthème non protégé. L'acte reproché n'est pas contraire à la bonne foi, bien que la contrefaçon de la forme et l'utilisation de l'étoffe soient combinées.

BGE 92 II 202 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Oktober 1966 in Sachen Jäger gegen Dufner & Co.

Die Firma Dufner & Co. begann Anfang 1959 «Wäschetruhen» herzustellen, die nach amerikanischem Vorbild aus einem Metallgestell und einem zur Aufnahme gebrauchter Wäsche bestimmten Sack aus Plastikmaterial bestanden. Der zwischen den gekreuzten Seitenstäben des Gestelles herabhängende Sack hatte ungefähr die Form eines geraden Prismas, dessen vordere und hintere Mantelflächen sich immerhin gegen unten leicht verjüngten und an den Ecken abgerundet waren.

Am 3. September 1959 hinterlegte die Firma Dufner & Co. beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum unter Nr. 95 330 das Modell einer von ihr entwickelten neuen Wäschetruhe. Diese unterscheidet sich von der oben beschriebenen dadurch, daß die senkrechten Kanten des Sackes dort, wo sie die Seitenstäbe des Gestelles kreuzen, eingebuchtet sind und daß unten die Abrundung der vorderen und hinteren Mantelfläche fehlt. Ferner ist der über die vordere Mantelfläche herunterhängende Lappen des Deckels länger als beim ursprünglichen Sack.

Gottlieb Jäger, der eine Fabrik zur Herstellung von Plastikartikeln betreibt, stellte zunächst ebenfalls Wäschetruhen nach amerikanischem Vorbild her. Nachdem die Firma Dufner & Co. zu der als Modell hinterlegten neuen Form übergegangen war, gab auch er dem Sack seines Möbels die

gleiche Form. Legt man die zusammengeklappten Säcke der Parteien aufeinander, so sind kaum Abweichungen in der Form und im Maß festzustellen. Jäger verwendet zudem wie die Firma Dufner & Co. Plastikstoff mit aufgedruckten Blumen, zum Teil sogar mit den gleichen Chrysanthemen-Mustern.

Die Firma Dufner & Co. erhob gegen Jäger Unterlassungsklage wegen Verletzung ihrer Modellrechte sowie wegen unlauteren Wettbewerbs.

Der Beklagte beantragte, die Klage abzuweisen. Gegenüber dem Vorwurf der Verletzung von Modellrechten der Klägerin erhob er die Einrede, das hinterlegte Modell sei nicht schutzfähig; die Form des klägerischen Wäschesackes dürfe daher von jedem andern Hersteller solcher Wäschetruhen ebenfalls verwendet werden. Aus dem gleichen Grunde liege auch kein unlauterer Wettbewerb vor.

Das Handelsgericht des Kantons Aargau wies die Klage aus Modellrecht ab, schützte sie dagegen unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts.

Das Bundesgericht weist auf Berufung des Beklagten hin die Klage im vollen Umfang ab, auf Grund der folgenden Erwägungen:

3. Die Klägerin beansprucht den Modellschutz nicht für die ganze hinterlegte Wäschetruhe. Sie behauptet auch nicht, sie sei Urheberin oder Rechtsnachfolgerin des Urhebers des auf dem Plastikstoff aufgedruckten Blumenmusters (Art. 12 Ziff. 2 MMG). Sie will nur die Form des Sackes geschützt wissen. Daß diese als Form von Wäschesäcken im Publikum oder in den beteiligten Verkehrskreisen schon vor der Hinterlegung vom 3. September 1959 bekannt gewesen sei, macht der Beklagte nicht geltend. Der Ungültigkeitsgrund von Art. 12 Ziff. 1 MMG kommt daher nicht in Frage. Dagegen sind die Parteien uneins, ob die Form des hinterlegten Sackes alle Merkmale des vom Gesetz und von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung umschriebenen Begriffs eines Modelles aufweise oder ob die Hinterlegung gemäß Art. 12 Ziff. 4 MMG ungültig sei.

4. Art. 2 MMG umschreibt das gewerbliche Muster oder Modell als eine äußere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Nicht nötig ist, daß die Form auf einer eigentlichen schöpferischen Tätigkeit beruhe. Sie darf aber nicht im Nächstliegenden haften bleiben, sondern muß durch Eigenart ein Mindestmaß geistigen Aufwandes verraten. Ferner muß sie dem Gegenstand gegeben werden, um den Geschmack, den Sinn für das Schöne, zu befriedigen. Eine Form, die auf die Herstellungsweise, den Nützlichkeitszweck oder die technische Wirkung des Gegenstandes zurückzuführen ist, kann diesen gemäß Art. 3 MMG nicht zum Muster oder Modell machen (BGE 55 II 223 f., 69 II 429 f., 77 II 373, 83 II 477 f., 84 II 659, 87 II 52).

5. Die Klägerin macht mit Recht nicht geltend, der hinterlegte Wäschesack sei als Modell zu schützen, weil er ungefähr die Form eines geraden Prismas von bestimmter Größe hat. Diese Form und die Größe sind dem schon zur Zeit der Hinterlegung bekannt gewesenen Vorbild amerikanischer Herkunft nachgemacht und durch die Form und die Größe des Gestells bedingt, für das die Klägerin den Modellschutz nicht beansprucht.

Die Klägerin ist mit Recht auch nicht der Meinung, der Deckel ihres Sackes sei originell. Er entspricht dem amerikanischen Vorbild, mit dem einzigen Unterschied, daß er etwas länger ist. Der hinterlegte Sack ist auch nicht deshalb originell, weil die unteren Ecken der vorderen und der hinteren Mantelflächen nicht abgerundet sind, denn aus der Klagebeilage 6 ergibt sich, daß in diesem Punkte schon der Sack der ursprünglichen Wäschetruhe des Beklagten vom amerikanischen abwich. Fragen kann sich nur, ob der Sack der Klägerin wegen des Verlaufes seiner senkrechten Kanten zu schützen sei.

a) Wie die Vorinstanz verbindlich feststellt und übrigens bei der Betrachtung der Wäschetrühen der Parteien und des amerikanischen Vorbildes einleuchtet, hängt die Einbuchtung dieser Kanten mit der Technik des Aufhängens des Sackes zusammen. Sie verhütet, daß sich dort, wo die Kanten die Seitenstäbe des Gestelles kreuzen, Falten bilden. Das Handelsgericht hat den Rechtsbegriff der Technik nicht verkannt. Falten sind dem Sacke nachteilig. Sie beeinträchtigen zwar nicht seine Brauchbarkeit zum Aufbewahren der Wäsche oder sein Fassungsvermögen, doch können sie zu rascherer Beschmutzung oder Abnutzung des Plastikstoffes führen. Zudem wirken sie unschön. Auch Maßnahmen zur Beseitigung von Unschönheiten können aber vom Muster- und Modellschutz ausgeschlossen sein. Sie genießen ihn dann nicht, wenn die Unschönheiten die Folge einer unvollkommenen Technik sind. So verhält es sich im vorliegenden Falle. Die Falten im amerikanischen Wäschesack bilden sich ungewollt, weil das Gestell und der Sack ungenügend aufeinander abgestimmt sind. Da die Einbuchtung des Sackes der Klägerin somit einen technischen Zweck erfüllt, kann sie nicht als Modell geschützt werden.

Daß sie dem Sack zugleich einen gefälligen Umriß verschafft, ändert nichts. Eine Formgebung ist nur dann schutzfähig, wenn sie ausschließlich um des Geschmackes willen erfolgt; denn Art. 3 MMG will verhüten, daß der Muster- und Modellschutz Dritte in der technisch nützlichen Ausgestaltung oder zweckmäßigen Herstellung des Gegenstandes behindere.

Unerheblich ist auch, ob das technische Problem anders gelöst werden könnte. Jedermann ist berechtigt, es auf gleiche Weise zu lösen wie die Mitbewerber. Niemand kann das verhindern, indem er die durch eine bestimmte technische Maßnahme bedingte Form als Muster oder Modell hinterlegt. Daher kann dem Beklagten nicht vorgehalten werden, er hätte die Faltenbildung des Sackes z. B. durch eine Ausbuchtung der Stäbe des Gestelles verhüten können. Aus dem gleichen Grunde war er auch nicht verpflichtet, die Kanten des Sackes nach der Einbuchtung in einer geraden Linie abwärts weiterzuführen, statt durch eine anschließende Ausbuchtung dem Sack auf halber Höhe die gleiche Breite zurückzugeben, die er oben hat. Durch die gerade Weiterführung der Kante würde der Rauminhalt des Sackes verkleinert, also der vom Gestell eingenommene Platz nicht voll ausgenützt.

b) Dient die Einengung mit anschließender Wiederausweitung des Sackes technischen Zwecken, so bleibt von der Linienführung der Kanten nichts übrig, was als schutzfähige Formgebung im Sinne des Art. 2 MMG angesprochen werden könnte.

Man kann nicht einwenden, es sei das Verdienst der Klägerin, daß sie die Ein- und Ausweitung in einer harmonischen Linie vornahm, während vom technischen Standpunkt aus schon ein weniger gefälliger, z. B. ein zackiger Verlauf der Kantenlinie genügt hätte. Wenn die Klägerin schon ein- und ausbuchten wollte, lag am nächsten, das durch eine abgerundete Führung der senkrechten Sackkanten zu tun. Das drängte sich schon deshalb geradezu auf, weil beim Sack der Klägerin wie beim amerikanischen Vorbild

die oberen waagrechten Kanten abgerundet in die senkrechten Kanten übergehen und auch die Seitenränder des herabhängenden Lappens des Deckels wie beim Vorbild bogenförmig verlaufen. Dazu kommt, daß solche Umrisse, wie der hinterlegte Sack sie hat, bei andern Gegenständen, z. B. bei Blumenvasen, längst bekannt sind. Es bedurfte keines geistigen Aufwandes, um einem Gefäß oder Möbel zum Aufbewahren gebrauchter Wäsche diese Form zu geben. Die Klägerin hat aus bekanntem Gemeingut etwas Gefälliges übernommen, aber nichts Originelles geschaffen.

Die Hinterlegung Nr. 95 330 ist daher ungültig. Das hat zur Folge, daß die Klägerin dem Beklagten die Herstellung und den Vertrieb seines Wäschesackes nicht gestützt auf die Vorschriften des MMG verbieten lassen kann.

6. Die Nachahmung einer nach Muster- und Modellrecht nicht oder nicht mehr geschützten Form, ja sogar ihre sklavische Nachmachung, ist grundsätzlich auch unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts nicht unerlaubt. Sonst wären die im Interesse der Allgemeinheit aufgestellten Schranken des Muster- und Modellschutzes gegenstandslos. Es ständen unbeschränkte Monopole, die dem freien Wettbewerb und dem Fortschritt auf dem Gebiete der Technik oder Ästhetik im Wege ständen. Eine solche Wirtschaftsordnung wollte der Gesetzgeber beim Erlaß des UWG sowenig aufkommen lassen wie beim Erlaß des MMG (BGE 57 II 461, 73 II 196, 79 II 319, 83 II 163f., 87 II 57f., 88 IV 83). Das UWG steht der Nachmachung oder Nachahmung der vom Sondergesetz nicht geschützten Ware eines Mitbewerbers nur im Wege, wenn sie wegen besonderer Umstände gegen Treu und Glauben verstößt.

Diese Voraussetzung ist z. B. erfüllt, wenn sich der Nachahmer durch ein gegen Treu und Glauben verstößendes Vorgehen in den Besitz der Vorlagen setzt, die ihm die Nachahmung ermöglichen. Das traf in dem in BGE 90 II 51 ff. veröffentlichten Falle zu. Dem heutigen Beklagten werden dagegen solche oder ähnliche Schritte nicht vorgeworfen. Fragen kann sich nur, ob schon die Nachmachung als solche unlauter sei.

Das kann nach der Rechtsprechung unter Umständen dann zutreffen, wenn die nachgemachte Form weder technisch noch ästhetisch bedingt, sondern eine bloße der Ausstattung des Gegenstandes dienende Zutat ist (BGE 57 II 461, 69 II 298, 79 II 320, 87 II 58, 88 IV 83). Die Ein- und Ausbuchtung der senkrechten Kanten des Sackes der Parteien dient indessen nicht der Ausstattung der Ware, sondern erfüllt einen technischen Zweck. Der Beklagte verstieß daher nicht gegen Treu und Glauben, indem er die nach Modellrecht nicht geschützte Form nachmachte.

Ob die Käufer wußten, daß eine Zeitlang nur die Klägerin Wäschesäcke dieser Form herstellte, ist unerheblich, und es kommt auch nicht darauf an, ob sie nach dem Erscheinen des Erzeugnisses des Beklagten immer noch der Meinung waren, die Klägerin sei einzige Lieferantin. Die Auffassung des kaufenden Publikums über die Herkunft einer Ware gibt dem Hersteller kein ausschließliches Recht auf ihre technisch bedingte Form (BGE 79 II 323 lit. b).

Es ist auch unerheblich, ob der Mitbewerber das technische Problem anders lösen könnte als der erste Erzeuger. Was hierüber zur Frage des Modellschutzes ausgeführt wurde, gilt auch unter dem Gesichtspunkt des UWG. Treu und Glauben verpflichten niemanden, eine gemeinfreie technische Lösung durch eine andere zu ersetzen, nur damit die Ware eine andere Form bekomme als die des ersten Herstellers. Der Beklagte handelte daher nicht unlauter, indem er die Faltenbildung auf gleiche Weise vermied wie die Klägerin, statt z. B. durch eine Ausbuchtung der Seitenstäbe des Gestelles oder durch eine gerade Weiterführung der eingebuchteten Sackkanten.

7. a) Wenn die umstrittene Ein- und Ausbuchtung des Wäschesackes nicht technisch bedingt wäre, sondern die Natur einer bloßen Ausstattung hätte, müßte bedacht werden, daß nicht jede Nachmachung einer solchen unlauter ist. Die der bloßen Ausstattung dienenden Formen dürfen nur dann nicht nachgemacht oder nachgeahmt werden, wenn dadurch beim Käufer die Meinung aufkommen könnte, die Ware stamme aus dem Betrieb des andern Bewerbers oder sei von besserer Qualität als sie ist. Das setzt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts voraus, daß die Ausstattung auf einen bestimmten Hersteller oder auf eine bestimmte Qualität der Ware hinweise, sei es von Anfang an, weil sie durch originelle Ausgestaltung solche Vorstellungen erweckt, sei es erst im Verlaufe der Zeit, weil sich die Käufer nach und nach daran gewöhnen, die so ausgestatteten Gegenstände als Ware bestimmter Herkunft oder Qualität zu betrachten (BGE 72 II 394 ff. Erw. 3, 79 II 321 lit. c, 87 II 56, 88 IV 93, 90 IV 172). In BGE 83 II 162 f. wurde allerdings entschieden, wenn jemand die nicht technisch bedingte Ausstattung der Ware eines andern ohne jede Abänderung übernehme, lasse dies darauf schließen, daß er sich nur den guten Ruf seines Mitbewerbers oder seiner Ware zunutze machen wolle, und das sei mißbräuchlich ohne Rücksicht darauf, ob im übrigen die nachgeahmte Ausstattung originell sei oder Verkehrsgeltung erlangt habe. Diese Auffassung widerspricht jedoch den angeführten früheren und späteren Entscheiden und leuchtet nicht ein. Es verstößt an sich nicht gegen Treu und Glauben, aus den Erfahrungen und Erfolgen der Mitbewerber Nutzen zu ziehen. Jeder tut das im Rahmen des Erlaubten, und zwar selbst auf die Gefahr hin, daß sein Auftreten als Konkurrent den Umsatz des andern schwäche. Es ist nicht zu ersehen, weshalb das nur bei der Nachmachung oder Nachahmung patentrechtlich nicht geschützter technischer Errungenschaften zulässig sein sollte, nicht auch bei der Nachahmung muster- oder modellrechtlich nicht geschützter Formen, die beim Käufer Anklang gefunden haben. Die Lauterkeit des Wettbewerbes verlangt nur, daß die nachgemachte oder nachgeahmte Ausstattung nicht den Eindruck erwecke, die Ware stamme aus dem Betrieb des Mitbewerbers oder sei von anderer Qualität, als sie wirklich ist. Das setzt voraus, daß sie nach der in den Käuferkreisen herrschenden durchschnittlichen Auffassung über die Herkunft oder Qualität der Ware überhaupt etwas aussage.

b) Das Handelsgericht bejaht die Kennzeichnungskraft des Wäschesackes der Klägerin und damit die Unerlaubtheit der Nachmachung, weil dieser Sack kein wahllos gekaufter Massenartikel sei, sondern von der Hausfrau beim Kauf kritisch geprüft werde, und weil er im gesamten betrachtet eine gewisse Eigenart aufweise, die sich einprägen und nicht nur vom Fachmann, sondern auch von der Hausfrau in Erinnerung behalten werde.

Das Handelsgericht meint also, die Kennzeichnungskraft bestehe schon dann, wenn die Abnehmer einer Ware deren Form prüfen und in Erinnerung behalten. Das genügt indessen nach dem Gesagten nicht. Kennzeichnungskraft hat eine Ausstattung nur dann, wenn die Käufer der Meinung sind, alle so ausgestattete Ware komme von ein und demselben bestimmten Hersteller oder weise eine bestimmte Qualität auf. Dabei kommt es, wenn wie hier nur die Herkunft der Ware in Frage steht, auf die Auffassung der letzten Abnehmer an; denn die Wiederverkäufer werden durch die Ausstattung der Ware nicht über die Person des Herstellers irreführt, da sie mit diesem direkt verkehren.

Im vorliegenden Falle ist nicht festgestellt, daß im Zeitpunkt, als der Beklagte den nachgemachten Sack auf den Markt brachte, die letzten Abnehmer die Klägerin als einzige Herstellerin von Wäschesäcken mit ein- und ausgebuchteten Seitenkanten der streitigen Form betrachteten. Die Klägerin hat das nicht behauptet. Von selber versteht

es sich aber nicht, zumal die Klägerin nicht geltend gemacht hat, sie habe in der Reklame darauf hingewiesen, daß nur sie allein Säcke dieser Form herstelle. Es ist auch unwahrscheinlich, daß Hausfrauen beim Einkauf dieses Artikels von verhältnismäßig kurzer Lebensdauer und geringem Preis – die Klägerin verkauft ihn für Fr. 22.–, der Beklagte für Fr. 18.50 – überhaupt Wert auf seine Herkunft legen. Solche Gebrauchsgegenstände pflegt man in Warenhäusern, Papeterien oder andern Geschäften des Einzelhandels einzukaufen, ohne nach dem Hersteller zu fragen. Es hat denn auch kein einziger der Zeugen ausgesagt, die Hausfrauen hätten Wert darauf gelegt, den Namen des Herstellers zu erfahren, und sie hätten vor dem Erscheinen des Konkurrenzzeugnisses gewußt, daß nur die Klägerin Säcke dieser Form erzeugte. Daß Einkäufer aus den Kreisen der Händler bei der Einvernahme als Zeugen die nachgemachte Form als solche der Klägerin bezeichneten, ändert nichts. Daraus geht nicht hervor, daß auch die Hausfrauen die Klägerin als ursprünglich einzige Herstellerin kannten. Im übrigen ist unwahrscheinlich, daß die kurze Zeit, während der das Erzeugnis der Klägerin allein auf dem Markte war – nach der Behauptung der Klägerin soll der Beklagte es schon drei Jahre nach dem ersten Erscheinen nachgemacht haben –, genügt hätte, um der nicht originellen Form der Ein- und Ausbuchtung des Wäschesackes Kennzeichnungskraft zugunsten der Klägerin zu verschaffen.

8. Die Klägerin erachtet schließlich die Nachmachung der Form ihres Wäschesackes noch deshalb als unlauter, weil der Beklagte auch den Stoff mit dem gleichen Chrysanthemenmuster verwendet wie sie. Daß dieses Muster zu ihren Gunsten Verkehrsgeltung erlangt habe, behauptet sie indessen nicht. Sie anerkennt gegenteils mit Recht, daß jeder Hersteller von Wäschtruhen Stoff mit diesem Muster verwenden darf. Sind aber sowohl die Nachmachung der Form des Wäschesackes als auch die Herstellung aus Stoff mit dem erwähnten Blumenmuster frei, so kann das Vorgehen des Beklagten nicht deshalb gegen Treu und Glauben verstoßen, weil er beide Maßnahmen miteinander verbunden hat. Wäre die Verwendung des Chrysanthemen-Musters für Wäschesäcke dieser Form unerlaubt, so könnte dem Beklagten übrigens nur die Verarbeitung von Stoff mit diesem Muster, nicht die Herstellung von Wäschesäcken der umstrittenen Form untersagt werden, wie die Vorinstanz es getan hat.

Die Klage ist daher entgegen der Auffassung des Handelsgerichtes auch aus dem Gesichtspunkte des Wettbewerbsrechts unbegründet.

III. Markenrecht

MSchG Art. 1 Ziff. 1

Die Eintragung der Firma im Handelsregister stellt keine Markenrechtsverletzung dar, wenn die Firma nicht als Marke verwendet wurde.

L'inscription d'une raison au registre du commerce ne constitue pas une violation du droit des marques, lorsque la raison n'est pas utilisée comme marque.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 1. November 1966 in Sachen Sunlight AG gegen Sunlit Foto-Ciné AG (mitgeteilt von RA Walther Müller, Zürich) – vgl. hinten zum Firmenrecht.

MSchG Art. 1 Ziff. 2 und Art. 24 lit. c, UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d, Art. 2 Abs. 1 lit. a und b und Art. 6, Namensrecht

Die Marken SIHL und SILBOND sind verwechselbar.

Die im Ausland erfolgte Anbringung eines mit schweizerischen Marken verwechselbaren Zeichens auf einem Werbemuster, das als Beilage einer Zeitschrift in der Schweiz verbreitet wird, verstößt nicht gegen das MSchG, denn Verteilen eines mit einer verletzenden Marke versehenen Warenmusters stellt kein Verkaufen, Feilhalten oder Inverkehrbringen der Ware dar, sondern ist ein bloßes technisches Hilfsmittel zur Werbung, sodaß markenmäßiger Gebrauch zu verneinen ist.

Unlauterer Wettbewerb ist zu bejahen, obwohl keine Werbewirkung in der Schweiz beabsichtigt war.

Rechtliches Interesse als Voraussetzung des Feststellungsanspruches; Gefahr der Wiederholung als Voraussetzung des Unterlassungsanspruches; Voraussetzung der Urteilsveröffentlichung.

Die Frage der Namensanmaßung oder der Verletzung in den persönlichen Verhältnissen kann offen gelassen werden.

Il existe un risque de confusion entre les marques SIHL et SILBOND.

L'apparition à l'étranger d'un signe prêtant à confusion avec une marque suisse, sur un échantillon publicitaire, diffusé en Suisse comme supplément d'un périodique, ne viole pas la LMF, car la distribution de dessins publicitaires portant la marque litigieuse ne constitue ni la vente, ni la mise en vente ou en circulation de la marchandise revêtue de cette marque, mais n'est qu'un simple moyen technique publicitaire et non un cas d'usage de la marque.

Il y a concurrence déloyale, bien que l'effet publicitaire, en Suisse n'ait pas été recherché.

Intérêt juridique comme condition de l'action en constatation; danger de récidive comme condition de l'action en cessation; condition de la publication du jugement.

La question de l'usurpation de nom ou de la violation des droits de la personnalité reste ouverte.

BGE 92 II 257 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. November 1966 in Sachen «Sihl» Zürcher Papierfabrik an der Sihl gegen Faserprodukte GmbH & Co. und Mitbeteiligte.

Die Aktiengesellschaft «Sihl» Zürcher Papierfabrik an der Sihl ist Inhaberin verschiedener für Papiere und andere Waren bestimmter schweizerischer Marken, so der Marken SIHL, AN DER SIHL, Japan Surfin Sihl und SIHLPLEX sowie der in den Jahren 1960 bis 1964 hinterlegten SYNTOSIL, ARTOSIL, MEDIASIL und SECURSIL.

Sie klagte 1962 gegen die deutsche Firma Carl Freudenberg auf Feststellung, daß deren Marke SILBOND in der Schweiz ungültig sei. Die Klage wurde anerkannt. Die Beklagte führt seither für ihre Erzeugnisse in der Schweiz eine andere Marke.

Die Faserprodukte GmbH & Co. als Vertriebsgesellschaft der Firma Carl Freudenberg ließ der am 5. August 1964 erschienenen Nr. 15 der Zeitschrift «Allgemeine Papier-Rundschau», die von einer Frankfurter Firma verlegt und gedruckt wird, eine vierseitige Werbeschrift aus synthetischem Papier beilegen. Auf der ersten Seite dieses Prospektes waren oben links auf rotem Schild das Wort Silbond, rechts davon die Worte «synthetisches Papier... und was es damit hat!» und darunter eine topographische Karte aus der Gegend von Frankfurt abgedruckt. Auf der zweiten und der dritten Seite waren ausführlich die Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Silbond geschildert. Die vierte Seite enthielt Angaben über «lieferbare Silbond-Qualitäten» sowie Namen und Adresse der Faserprodukte GmbH & Co.

Da die «Sihl» Abonnentin der Allgemeinen Papier-Rundschau ist, gelangte die erwähnte Nummer samt der Werbeschrift auch an sie. Die «Sihl» behauptet, Zeitschrift und Prospekt seien in der Schweiz in ungefähr dreihundert Exemplaren verbreitet worden,

Wegen dieses Sachverhaltes klagte die «Sihl» gegen die Faserprodukte GmbH & Co. und deren Kommanditäre Klaus Bohne und Dr. Dietrich Kassner aus Marken-, Wettbewerbs- und Namensrecht. Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat die Klage abgewiesen, das Bundesgericht dagegen grundsätzlich gutgeheißen aus folgenden Erwägungen:

I

Die Beklagte hat in der Klageantwort erklärt, sie sei bereit, das von der Firma Freudenberg gegebene Versprechen ebenfalls zu halten, denn sie gedenke nicht, ihre Erzeugnisse unter der Bezeichnung Silbond in die Schweiz zu liefern. Sie habe das auch nie getan. Der Verzicht auf die Führung der Marke Silbond in der Schweiz sei jedoch nur aus geschäftlichen Überlegungen erfolgt. Er enthalte nicht die Anerkennung, daß «Sihl» und «Silbond» verwechslungsfähig seien.

Mit dieser Erklärung hat die Beklagte nicht anerkannt, die Werbung mit dem Zeichen Silbond in dem der Allgemeinen Papier-Rundschau beigelegten Prospekt sei in der Schweiz marken-, wettbewerbs- oder namensrechtlich unzulässig gewesen und solche Handlungen würden in Zukunft unterbleiben. Durch den Antrag auf Abweisung der Klage hat sie deutlich bekundet, daß sie das Vorgehen, das ihr die Klägerin vorwirft, in jeder Hinsicht als erlaubt betrachte. Selbst wenn es als Werbung in der Schweiz zu würdigen sein sollte, wäre daher mit der erwähnten Erklärung der Ausgang des Prozesses

weder ganz noch teilweise präjudiziert. Die Auffassung des Handelsgerichtes, die Beklagte habe sich durch ihre Erklärung in gleicher Weise gebunden wie die Firma Freudenberg durch ihre Abstandserklärung im Berner Prozeß, nämlich in dem Sinne, daß sie das Zeichen Silbond in der Schweiz auch in der Werbung nicht gebrauchen wolle, hält nicht stand.

II

1. Art. 24 lit. b MSchG, wonach belangt werden kann, wer die Marke eines andern für seine eigenen Erzeugnisse oder Waren verwendet, ist im vorliegenden Falle nicht anwendbar, da den Beklagten nicht vorgeworfen wird, sie hätten auf ihrer Ware das (echte) Zeichen der Klägerin angebracht (vgl. BGE 86 II 282). Das Zeichen Silbond ist denn auch mit keiner Marke der Klägerin identisch.

Es fragt sich dagegen, ob es diesen Marken so nachgeahmt sei, daß das Publikum irreführt werden könne (Art. 24 lit. a und c MSchG). Das ist zu bejahen. Bond ist ein englisches Wort mit der Bedeutung Bindung und binden. In der Papierindustrie wird es als Fachausdruck verwendet. Die Silbe bond wirkt daher in der Marke Silbond wie eine Sachbezeichnung, weshalb der Leser geneigt ist, dieses Zeichen gedanklich in die Bestandteile Sil und bond zu zerlegen. Da die Klägerin das Wort Sihl als Teil ihrer Firma, als Marke und als Bestandteil von Marken verwendet, kann deshalb die Meinung aufkommen, Silbond sei eine Marke der Klägerin. Es ist denn auch schon vorgekommen, daß diese von Kaufinteressenten als Herstellerin von Silbond angesehen wurde.

2. Nur wer ein Zeichen markenmäßig gebraucht, d. h. es auf der Ware oder der Verpackung verwendet, um das Erzeugnis zu unterscheiden oder seine Herkunft festzustellen (Art. 1 Ziff. 2 MSchG), kann das Markenrecht eines andern verletzen (BGE 88 II 34 und dort zitierte Entscheide).

Dem Handelsgericht ist darin beizustimmen, daß die Werbeschrift der Beklagten trotz der Ausgestaltung ihrer ersten Seite nicht dazu bestimmt war, den Leser über die topographischen Verhältnisse von Frankfurt a.M. und Umgebung zu unterrichten. Es liegt daher nicht eine Ware der Gattung «Landkarte» oder «Stadtplan» vor. Dennoch darf sie nicht ausschließlich der Gattung «Werbeschrift» zugerechnet werden. Außer durch die Angaben auf den Seiten 2–4, die sie zum Prospekt machten, sollte sie offensichtlich auch durch das Material, aus dem sie bestand, für die von der Beklagten vertriebenen Erzeugnisse werben. Es fällt schon dem Laien sofort auf, daß sie nicht aus Papier, sondern aus einem andern Material besteht. Um so weniger konnte das dem Fachmann verborgen bleiben, an den sich die Allgemeine Papier-Rundschau, die sich als Fachzeitschrift bezeichnet, in erster Linie wandte. Der Werbetext des Prospektes beginnt mit dem Satz: «Wenn Sie Silbond in Händen halten, stellen Sie fest: ...» Dadurch und durch die nachfolgenden Angaben über die Eigenschaften von Silbond wird der Leser eingeladen, das Material des Prospektes zu prüfen. Auch der Umstand, daß die erste Seite einen Ausschnitt aus einer Landkarte enthält und im Werbetext Silbond als für solche Karten besonders geeignetes Material hingestellt wird, läßt erkennen, daß die Beklagte nicht nur mit Worten, sondern auch durch Vorlegung eines Musters ihres Erzeugnisses werben sollte. Sie brachte denn auch auf der letzten Seite links unten das Qualitätszeichen KL 61/150 an, das auf der gleichen Seite auch unter den Ausführungen über «lieferbare Silbond-Qualitäten» vorkommt. Der Prospekt war nicht nur Werbeschrift, sondern auch Werbemuster.

In der letztern Eigenschaft war er ein Erzeugnis, dessen Herkunft auf der ersten Seite durch das rote Schild mit dem Worte Silbond gekennzeichnet war. Dieses Wort erfüllte hier die Aufgabe einer Marke. Daß der Prospekt nicht dazu bestimmt war, vom Empfänger gekauft oder von ihm als Rohmaterial für irgendwelche nützliche Zwecke verwendet zu werden, ändert nichts. Dieser Umstand gibt nur Anlaß zur Frage, ob die Beklagten diese Ware «verkauft, feilgehalten oder in Verkehr gebracht» (Art. 24 lit. c MSchG) bzw. bei diesen Tatbeständen mitgewirkt oder sie begünstigt oder erleichtert haben (Art. 24 lit. d MSchG).

3. Nach Art. 24 lit. a MSchG kann belangt werden, wer die Marke eines andern nachgeahmt hat. Dieser Sachverhalt ist im vorliegenden Falle im Ausland verwirklicht worden. Da das Markenschutzgesetz nur im Gebiete der Schweiz gilt (Territorialprinzip) (BGE 78 II 169, 85 IV 56, 86 II 272, 89 II 100), ist diese Bestimmung somit nicht anwendbar. Unerlaubte Handlungen unterstehen dem schweizerischen Recht allerdings nicht nur, wenn sie in der Schweiz ausgeführt werden, sondern auch dann, wenn bloß der Erfolg hier eintritt (BGE 76 II 111, 87 II 115). Das Nachahmen der Marke der Klägerin als solches hat aber im Gebiete der Schweiz keinen Erfolg gezeitigt. Erst das sich an die Nachahmung anschließende Versenden der Werbeschrift an schweizerische Abonnenten der Allgemeinen Papier-Rundschau wirkte sich in der Schweiz aus. Das Versenden wird aber von Art. 24 lit. a nicht erfaßt. Die Klägerin macht das denn auch nicht geltend.

4. Die Klägerin beruft sich auf Art. 24 lit. c MSchG, wonach belangt werden kann, wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiß, daß sie mit einer nachgemachten oder nachgeahmten oder rechtswidrig angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt.

a) Ihre Auffassung, die Beklagte habe mit Hilfe des Warenmusters die Verkäufe ihrer Erzeugnisse vorbereitet, diese also durch das Muster feilgehalten, widerspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtes, wonach die Verwendung des irreführenden Zeichens in der Reklame, z. B. in Prospekten, auf Plakaten, in Inseraten, auf Geschäftspapieren oder Rechnungen, nicht nach dem Markenschutzgesetz verfolgt werden kann, weil darin nicht ein markenmäßiger Gebrauch liegt (BGE 30 II 594, 50 II 201, 55 II 345 f., 58 II 170, 76 II 93, 87 II 42 f.). Nur ein Vorgang, an dem die mit der irreführenden Marke versehene Ware selber teilnimmt, kann als Verkaufen, Feilhalten oder Inverkehrbringen gewürdigt werden. Diese Handlung begehrt z. B., wer die Ware zum Zwecke des Verkaufens ausstellt oder sie einem Käufer oder Mieter zeigt oder übergibt. Nur wenn dem Umworbenen das Erzeugnis samt der Marke vorgelegt wird, kann er durch diese über die Herkunft der Ware irreführt werden. Nur gegen solche Irreführung will das Markengesetz schützen, nicht auch gegen andere Täuschungshandlungen, bei denen auf das Zeichen irgendwie Bezug genommen wird. Die Werbung mit Hilfe von Mustern macht keine Ausnahme. Sie kann nicht als Verkaufen, Feilhalten oder Inverkehrbringen der Warenposten, die der Werbende abzusetzen versucht, gewürdigt werden. Würde die Auffassung der Klägerin folgerichtig angewendet, so könnte der Inhaber der schweizerischen Marke z. B. auch einen ausländischen Geschäftsmann, der auf einer Ferienreise in der Schweiz mit einem anderen Ausländer einen Kaufvertrag über Ware abschließt, die immer im Auslande bleibt, nach Art. 24 lit. c MSchG belangen. Das wäre mit dem beschränkten Zwecke, den das Markenschutzgesetz verfolgt, nicht vereinbar.

b) Dagegen fragt sich, ob das in der Schweiz verbreitete Silbond-Warenmuster selber Gegenstand des Feilhaltens oder Inverkehrbringens war.

Es liegt im Begriff des Feilhaltens, daß die angebotene Sache nach der Absicht des Anbietenden Gegenstand eines Rechtsgeschäftes sein soll. Ob dieses ein entgeltliches sein müsse oder ob das Anbieten in Schenkungsabsicht genüge, kann offen bleiben. Denn jedenfalls kann von einem Feilhalten nicht die Rede sein, wenn die vorgezeigte oder übergebene Sache für den Empfänger keinen Gebrauchs- oder Verkehrswert hat, sondern nur dazu dienen soll, ihm die Prüfung ihrer Beschaffenheit zu ermöglichen. So verhielt es sich im vorliegenden Fall. Das Silbond-Warenmuster hatte für die Abonnenten der Allgemeinen Papier-Rundschau keinen Gebrauchs- oder Verkehrswert. Es war nicht Gegenstand einer Zuwendung, sondern wurde der Zeitschrift nur beigelegt, damit die Empfänger das Material prüften, aus dem es bestand. Nachher war es bestimmungsgemäß zu vernichten, wenn es nicht schon durch die Prüfung selbst zugrunde ging.

Aus den gleichen Gründen lag in der Zusendung an die Abonnenten der Zeitschrift auch nicht ein Inverkehrbringen. Ein solches setzt voraus, daß die Sache Gegenstand eines rechtsgeschäftlichen Verkehrs sei. Das Silbond-Warenmuster war nicht bestimmt, verkauft oder geschenkt zu werden. Es war ein bloßes technisches Hilfsmittel der Beklagten zur Werbung von Käufern für ihre in Deutschland liegenden Erzeugnisse. Hierin erschöpfte sich seine Aufgabe.

III

1. Daß die Handlungen der Beklagten vom Markenschutzgesetz nicht erfaßt werden, schließt ihre Verfolgung nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb nicht aus (BGE 76 II 94). Dieses könnte sogar angewendet werden, wenn ein Verstoß gegen das Markenschutzgesetz vorläge (BGE 73 II 116f., 134f., 76 II 94, 79 II 221, 87 II 39 Erw. 3).

2. Unlauterer Wettbewerb ist eine unerlaubte Handlung. Er beurteilt sich daher schon dann nach schweizerischem Recht, wenn der Erfolg in der Schweiz eingetreten ist, mag auch der Belangte ausschließlich im Ausland gehandelt haben (BGE 76 II 111, 87 II 115).

3. Daß die Beklagte und die Klägerin miteinander im Sinne des Art. 1 Abs. 1 UWG im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen, liegt auf der Hand und ist nicht bestritten. Zu prüfen ist nur, ob die Beklagte diesen Wettbewerb mit täuschenden oder anderen gegen Treu und Glauben verstoßenden Mitteln ausgeübt, besonders Maßnahmen getroffen habe, die bestimmt oder geeignet waren, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Klägerin herbeizuführen (Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d UWG).

4. a) Ob die Beklagte durch die Werbung in der Schweiz gegen Treu und Glauben verstoßen habe, hängt nicht davon ab, ob die Marke Silbond in Deutschland ungültig oder gültig sei.

b) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes darf die Verwendung einer fremden Marke nicht als Verstoß gegen Treu und Glauben gewürdigt werden, wenn das Markenschutzgesetz sie als erlaubt erachtet, z. B. wegen Nichterneuerung der Hinterlegung (BGE 73 II 136). Diese Rechtsprechung hilft den Beklagten nicht. Was die Klägerin ihnen vorwirft, wird vom Markenschutzgesetz nicht sinngemäß geradezu als erlaubt erklärt. Dieses Gesetz ist nur deshalb nicht anwendbar, weil der vorliegende Sachverhalt von ihm überhaupt nicht erfaßt wird, da die Beklagte das mit der unzulässigen Marke

versehene Warenmuster nicht verkauft, feilgehalten oder in Verkehr gebracht, sondern nur als Werbemittel verwendet hat.

c) Da das zur Werbung verwendete Warenmuster eine Marke trug, die jenen der Klägerin nachgeahmt war, und übrigens auch im Text der Werbeschrift auf die Marke Silbond Bezug genommen wurde, bestand die Gefahr, daß der Empfänger über die Herkunft der von der Beklagten empfohlenen Erzeugnisse getäuscht werde. Daß sie erkennbar von einer deutschen Firma angepriesen wurden und der Prospekt einer in Deutschland verlegten und gedruckten Zeitschrift beigelegt war, ändert nichts. Diese Umstände sagten über das Land der Herkunft der Erzeugnisse und über den Fabrikanten nichts aus. Diese Ware hätte ebensogut wie aus dem Betriebe der Firma Carl Freudenberg, die im Prospekt nicht genannt war, aus dem Betriebe der Klägerin stammen können. Diese Möglichkeit setzte nicht einmal eine konzernmäßige Verbindung zwischen der Beklagten und der Klägerin voraus; die Beklagte hätte auch als rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Gesellschaft Erzeugnisse der Klägerin vertreiben können. Der Prospekt enthielt nichts, was den Leser darüber aufgeklärt hätte, daß Silbond weder von der Klägerin noch von einer mit ihr konzernmäßig verbundenen Gesellschaft hergestellt werde.

d) Die Beklagten machen geltend, sie hätten es nicht darauf abgesehen gehabt, die Rechte der Klägerin in der Schweiz anzugreifen, und ihre Werbung sei hier wirkungslos gewesen, weil das synthetische Papier der Firma Freudenberg in der Schweiz unter anderen Marken als unter dem Zeichen Silbond vertrieben werde. Das Handelsgericht seinerseits hält das Vorgehen der Beklagten für zulässig, weil die Werbewirkung des Prospektes in der Schweiz höchstens eine indirekte gewesen sei und auch unabhängig von dem Namen und dem Zeichen Sihl der Klägerin hätte eintreten können. Damit will es sagen, die Beklagte hätte auch auf andere Weise in der Schweiz Kunden werben und sie dann in Deutschland unter der Marke Silbond oder in der Schweiz unter anderer Marke beliefern können. Es fügt bei, die indirekte Werbewirkung sei übrigens gering zu veranschlagen; die Beklagte habe kein Interesse daran, da sie ihre Erzeugnisse in der Schweiz nicht unter dem Zeichen Silbond absetze.

Alle diese Einwendungen und Überlegungen sind unerheblich. Nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG kommt nichts darauf an, welches Ziel der Belangte mit seiner wettbewerblichen Maßnahme verfolgte, ob er an ihr ein Interesse hatte und wie groß dieses war. Insbesondere braucht die Maßnahme nicht dazu bestimmt gewesen zu sein, zu Verwechslungen zu führen. Solche müssen auch nicht tatsächlich eingetreten sein. Ebensowenig kommt etwas darauf an, ob der Belangte mit Hilfe der Maßnahme Kunden gewonnen habe und ob er das mit gleichem Erfolg auch auf anderem Wege hätte tun können. Es genügt, daß sich die Maßnahme eignete, zu Verwechslungen zu führen. Trifft dies zu, so macht sie den Wettbewerb sogar dann unlauter, wenn den Belangten kein Verschulden trifft, denn die Ansprüche gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. a–c UWG setzen ein solches nicht voraus (BGE 72 II 189, 81 II 471, 88 II 183, 91 II 24).

e) Das Handelsgericht und die Beklagten verneinen einen Verstoß gegen Treu und Glauben, indem sie die Interessen des Werbenden, der sich einer international verbreiteten Zeitschrift bedient, gegen jene des Mitbewerbers abwägen und ihnen im vorliegenden Falle den Vorzug geben. Sie argumentieren, die Allgemeine Papier-Rundschau erscheine nur in einer einzigen Ausgabe, weshalb die Beklagten diese Zeitschrift praktisch auch für die Werbung in Deutschland nicht mehr benutzen könnten, wenn ihnen verboten würde, durch sie in der Schweiz zu werben.

Auch dieser Einwand hilft nicht. Mögen die Interessen der Beklagten an der Werbung in der erwähnten Zeitschrift noch so groß sein, so liegt darin kein Grund, sie im Gebiete der Schweiz unter Hintanstellung des Interesses der Klägerin an der Lauterkeit des Wettbewerbes zuzulassen. Art. 52 Abs. 2 OR, der auch im Wettbewerbsrecht gilt (Art. 8 UWG), gestattet den Eingriff in fremdes Vermögen nur, um drohenden Schaden oder Gefahr von sich oder einem andern abzuwenden. Die Beklagte hat nicht drohenden Schaden oder Gefahr von sich abzuwenden versucht, sondern die Werbeschrift um des Erwerbes, d. h. der Vermehrung ihres Vermögens willen verbreitet. Das ist kein vom Gesetz anerkannter Grund, mit täuschenden Mitteln in die Interessen und die Kundschaft der Mitbewerber einzugreifen. Zudem hätte es keines großen Aufwandes bedurft, um die Werbeschrift den in die Schweiz versandten Exemplaren der Zeitschrift nicht beizulegen oder sie vor der Versendung daraus zu entfernen. Nur der den Beklagten vorgeworfene Sachverhalt ist zu beurteilen, weshalb ihnen die Berufung auf den Fall der Werbung durch Rundfunk und Fernsehwellen nichts nützt.

Auch kann von einer Gesetzeslücke, wie das Handelsgericht sie sieht, nicht die Rede sein. Wer im Notstand handelt, ist übrigens nach Ermessen des Richters zu Schadenersatz verpflichtet (Art. 52 Abs. 2 OR). Um so mehr müßte die Schadenersatzpflicht grundsätzlich bejaht werden, wenn der vorliegende Sachverhalt in Ausfüllung einer Gesetzeslücke als notstandsähnlich zu würdigen wäre.

f) Nicht haltbar ist schließlich die Auffassung des Handelsgerichtes, das Vorgehen der Beklagten sei erlaubt, weil der schweizerische Leser einer deutschen Fachzeitschrift ein Recht darauf habe, deren Inhalt vollständig und unzensuriert zu erfahren. Diese Meinung liefe darauf hinaus, daß jede Werbung in der Schweiz mit Hilfe der ausländischen Presse unbekümmert darum, ob sie sich mit den schweizerischen Gesetzen vertrage, um der Leser willen hingenommen werden müßte.

5. Die Klägerin richtet das Begehren auf Feststellung der Widerrechtlichkeit des unlauteren Wettbewerbes (Rechtsbegehren 1) nur gegen «die Beklagte», worunter die Faserprodukte GmbH & Co. zu verstehen ist.

Nach der Rechtsprechung hat der Verletzte diesen in Art. 2 Abs. 1 lit. a UWG vorgesehenen Anspruch nur, wenn er an der Feststellung rechtlich interessiert ist, z. B. im Hinblick auf die Veröffentlichung des Urteils (BGE 77 II 185, 82 II 359, 90 II 58 Erw. 8). Das Handelsgericht wird zu entscheiden haben, ob diese Voraussetzung erfüllt ist. Das ist nicht von vornherein ausgeschlossen. Die irreführende Werbeschrift der Beklagten wurde einer in der Schweiz verbreiteten Zeitschrift beigelegt. Die Klägerin kann trotz der seither verflossenen Zeit daran interessiert sein, die Leser auf einfache Weise durch bloßes Bekanntgeben des Urteilspruches über die Widerrechtlichkeit dieser Werbung aufzuklären.

6. Der Unterlassungsanspruch (Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG) setzt voraus, daß die Gefahr der Wiederholung des unlauteren Verhaltens bestehe (BGE 68 II 132, 90 II 59). Diese Voraussetzung ist erfüllt, um so mehr, als die Beklagte sich auf den Standpunkt stellt, sie brauche die Bezeichnung Silbond in Deutschland zu Recht und es könne ihr nicht zugemutet werden, bei der Werbung mit ihr in der Allgemeinen Papier-Rundschau darauf Rücksicht zu nehmen, daß diese Zeitschrift auch in der Schweiz verbreitet wird. Das Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren 2) wird daher vom Handelsgericht gutzuheißen sein.

Das Verbot ist mit der Bemerkung zu verbinden, daß Widerhandlungen für die Organe der Beklagten die in Art. 292 StGB vorgesehenen Strafen nach sich zögen. Die

Auffassung der Beklagten, diese Androhung sei nicht zulässig, weil sich das Rechtsbegehren 2 nur gegen die Faserprodukte GmbH & Co. wendet, hält nicht stand. Die Androhung kann an die Kommanditgesellschaft gerichtet werden, was nicht von vornherein ausschließt, im Falle der Widerhandlung alle jene natürlichen Personen zu bestrafen, die ihrem Willen Ausdruck zu geben haben werden, besonders die geschäftsführenden Gesellschafter (vgl. BGE 78 IV 239f.). Auch ist nicht zu ersehen, inwiefern die Androhung nur gegen Personen und Gesellschaften zulässig sein sollte, die ihren Sitz in der Schweiz haben; denn auch im Ausland Niedergelassene dürfen im Gebiete der Schweiz keine strafbaren Handlungen verüben (Art. 3, 102 StGB), und verübt ist die Handlung schon dann in der Schweiz, wenn hier auch nur der Erfolg eintritt (Art. 7 StGB). Die Androhung setzt entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht voraus, daß eine Widerhandlung gegen das Unterlassungsgebot zu befürchten sei...

Gemäß Art. 6 UWG kann der Richter die obsiegende Partei auf ihr Begehren ermächtigen, das Urteil auf Kosten der unterlegenen Partei zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung kann zur Wiedergutmachung eines Schadens angeordnet werden, ist aber auch zur Abwendung der Gefahr weiterer Bedrohung des Verletzten in seiner Kundenschaft zulässig; die Bekanntgabe der Unlauterkeit eines Verhaltens kann die eingetretene Störung des Wettbewerbes beheben und weiteren nachteiligen Auswirkungen der Handlung vorbeugen (BGE 67 II 58f., 79 II 329 Erw. 7, 82 II 361, 84 II 588 Erw. 4).

Das Handelsgericht wird zu entscheiden haben, ob sich die Veröffentlichung im vorliegenden Falle unter einem dieser Gesichtspunkte rechtfertigt. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist sie nicht von vornherein abzulehnen, weil die Prospekte nur Fachleuten in die Hand gekommen seien sollen und die Beklagte die unlautere Werbung seither nicht wiederholt habe.

Das Handelsgericht wird gegebenenfalls auch die Art und den Umfang der Veröffentlichung zu bestimmen haben (Art. 6 UWG).

IV

Die Klägerin will unter anderem auch feststellen lassen, die Beklagte habe ihr Recht am Firmennamen «Sihl» verletzt.

Ein Eingriff in das Recht der Klägerin auf ausschließlichen Gebrauch ihrer Firma (Art. 956 OR) liegt nicht vor, da die Beklagte das Wort Silbond nicht als Firma, sondern nur zur Bezeichnung eines Erzeugnisses verwendet hat. Dagegen ist nicht ausgeschlossen, daß dieses Vorgehen als Namensanmaßung unter Art. 29 Abs. 2 ZGB oder als Verletzung in den persönlichen Verhältnissen unter Art. 28 ZGB falle (BGE 44 II 85f., 63 II 75 Erw. 2, 72 II 188 Erw. 6, 76 II 93, 77 II 327, 80 II 140, 91 II 19). Es braucht indessen nicht entschieden zu werden, ob die Verwendung des Wortes Silbond diesen Bestimmungen widersprach. Da die Rechtswidrigkeit des Vorgehens der Beklagten schon auf Grund des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb festzustellen ist, hat die Klägerin kein schützenswertes Interesse, sie auch unter dem Gesichtspunkt der Art. 29 Abs. 2 oder Art. 28 ZGB feststellen zu lassen (BGE 77 II 327, 87 II 112, 91 II 24 Erw. 8). Die Frage, ob die Beklagten diesen Bestimmungen zuwidergehandelt haben, muß auch nicht im Hinblick auf das Schadenersatzbegehren entschieden werden.

Es dürfte von besonderem Interesse sein, diesem bundesgerichtlichen Urteil die nachstehenden Erwägungen des Handelsgerichtes des Kantons Zürich gegenüberzustellen:

5. Die Klägerin beruft sich für die behauptete Unzulässigkeit der Werbung in der Allgemeinen Papier-Rundschau auf das Territorialitätsprinzip. Die Beklagte spricht demgegenüber von einer Konkurrenz der Rechtspositionen; der Richter habe unter diesen Umständen einen Interessenausgleich vorzunehmen. Sie legte zur Stützung ihrer Meinung zwei Rechtsgutachten der Professoren TROLLER vom 14. Oktober 1965 und HEFERMEHL vom 8. November 1965 vor, wobei sich jedoch das zweite Gutachten mit dem Problem nach deutschem Recht befaßt.

a) Im Prinzip sind die gewerblichen Schutzrechte territorial begrenzt. Demzufolge wäre die Werbung in der Allgemeinen Papier-Rundschau insoweit unzulässig, als sie in die Schutzrechte der Klägerin in der Schweiz eingreift, und zwar ungeachtet dessen, ob sie in der Bundesrepublik Deutschland zulässig ist oder nicht. Indessen würde bei einer solchen Schlußfolgerung die Werbung durch die Beklagte überhaupt verunmöglichlicht.

Da die Allgemeine Papier-Rundschau nur in *einer* und nicht in einer nationalen und internationalen Ausgabe erscheint, würde die Beklagte durch das Verbot der Werbung in der Schweiz praktisch auch an der Werbung in Deutschland, zumindest in dieser Zeitschrift gehindert. Die Ausübung des Zeichenrechtes und der Handel mit einem Markenartikel der vorliegenden Art ist aber notwendigerweise mit der Werbung für diesen in einer führenden Fachzeitschrift wie der Allgemeinen Papier-Rundschau verbunden. Durch das Verbot in der Schweiz würde daher die Beklagte in ihren Rechten im Ursprungslande beeinträchtigt. Es entstünde somit ein Interessenkonflikt, der nicht wiederum mit dem Hinweis auf das nun einmal geltende Territorialitätsprinzip abgetan werden könnte; denn dadurch würden zwar die Interessen der Klägerin, nicht aber die ebenso legitimen Interessen der Beklagten gewahrt, die Werbung im Ursprungslande und in andern Ländern, wo ihr Zeichen geschützt ist, ausüben zu können.

Ein solches Ergebnis kann nicht der Wille des Gesetzgebers sein, und es zwingt auch nichts dazu, einen so weitreichenden Schluß aus dem Territorialitätsprinzip zu ziehen. Maßgebend ist vielmehr die materielle Rechtslage, die eine, sei es echte oder unechte, Gesetzeslücke erkennen läßt, die zu schließen ist.

b) Sodann kann auch nicht von einer präjudiziellen Vorzeichnung oder gar bewährten Lehre und Rechtsprechung in dieser Frage, an die das Gericht gebunden wäre (Art. 1 Abs. 1 ZGB), gesprochen werden. Die von der Klägerin zitierten Entscheide beruhen auf andern Voraussetzungen als im vorliegenden Falle.

In ZR 52 Nr. 77 stellte das Handelsgericht des Kantons Zürich fest, daß die Beklagte «Fides Allgemeine Treuanstalt», mit Sitz in Vaduz, seit ihrer Gründung einen regen Geschäftsverkehr mit der Filiale einer schweizerischen Großbank in Lugano unterhalte und ihre Dienste auch in der Schweiz empfehle. Somit hatte jene Beklagte absichtlich in der Schweiz und für schweizerische Geschäftskreise bestimmte Werbung betrieben. Dabei hatte sie die Verwechslungsgefahr noch dadurch erhöht, daß sie einen Briefkopf drucken ließ, der durch die Anordnung, insbesondere die Hervorhebung des Wortes «Fides» und durch die verwendete Kursivschrift eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Briefkopf der Klägerin, der «Fides-Treuhand-Vereinigung» aufwies. Schließlich nannte dieser Briefkopf eine bestimmte Bank in Zürich, von der in Fachkreisen bekannt war, daß sie der damaligen Klägerin nahestand, als einzige schweizerische Bankverbindung jener Beklagten, deren Beziehungen zu dieser Bank unklar erschienen.

In BGE 87 II 113 (Fall Ing. W. Oertli, Aktiengesellschaft gegen AG für Ölfeuerungen) handelte es sich um einen Wirtschaftskampf zwischen zwei Zürcher Aktiengesellschaften

mit Sitz in Zürich. Sie führten diesen Kampf in deutschen Fachzeitschriften, die auch in die Schweiz gelangten. Beide Parteien beabsichtigten dabei, ihre Auffassungen vorab schweizerischen Fachkreisen zur Kenntnis zu bringen. Daß sie dabei für ihre Pressekampagne ausländische Zeitschriften benützten, hatte seinen Grund nicht etwa darin, den Konkurrenzkampf von der Schweiz fernzuhalten, sondern im Gegenteil, ihn in die Schweiz hineinzutragen, da es sich um führende Fachzeitschriften handelte, die in der Schweiz verbreitet waren, so daß der für die Schweiz angestrebte Erfolg nicht ausbleiben konnte.

In dem in GRUR 1953 S.396 veröffentlichten Entscheide des Oberlandesgerichtes Köln vom 25. Februar 1953 ging es um ein Inserat einer französischen Firma für echt Kölnischwasser in der Neuen Zürcher Zeitung und in der Weltwoche, welche Zeitungen auch in Deutschland verbreitet sind. Dabei hatte das Gericht davon auszugehen, jene Beklagte habe in unlauterer Weise eine Verbindung mit Köln herstellen wollen, indem sie echtes Kölnischwasser anpries.

Der holländische Entscheid, veröffentlicht in GRUR (Auslandteil) 1965, S.275, betraf zwar die Werbung eines afrikanischen Herstellers von unter dem Namen «Lexington» in Verkehr gebrachten Zigaretten in der Zeitschrift «Life international», welche Zeitschrift in etwa 8000 Exemplaren in Holland abgesetzt wird. Davon abgesehen, daß dort der Eindruck einer Anpreisung dieser Zigaretten auch bezüglich eines Verkaufs in den Niederlanden hervorgerufen wurde, läßt jedoch gerade jener Entscheid einen gerechten Interessenausgleich und eine Auseinandersetzung mit der gestellten Frage vermissen. Er wird erst verständlich, wenn mit den Beklagten unterstellt wird, jener Beklagte habe den Vorwurf an sich herankommen lassen müssen, eine Werbung in der «nationalen amerikanischen Ausgabe» von «Life» hätte genügt.

c) Schließlich kann auch nicht gesagt werden, daß schweizerische Unternehmer im Auslande kein Gegenrecht erhielten. Vielmehr besteht vom schweizerischen Standpunkte aus ein Interesse daran, daß eine derartige Werbung betrieben werden kann und nicht deshalb auf sie verzichtet werden muß, weil ein für die Schweiz bestimmtes Inserat möglicherweise ins Ausland gelangt und die Schutzrechte eines ausländischen Konkurrenten verletzen könnte. Es kann daher auch nicht ins Gewicht fallen, daß es sich im vorliegenden Falle bei der Klägerin um eine schweizerische Firma handelt, bei der Beklagten I jedoch um eine deutsche; denn ebensogut kann der umgekehrte Fall eintreten, daß eine deutsche Firma sich durch die Werbung einer schweizerischen verletzt glaubt.

6. Die Lösung kann somit nur in einem gerechten Interessenausgleich gefunden werden, wobei davon auszugehen ist, daß die Werbung in einem international verbreiteten Fachblatt nicht schon deshalb grundsätzlich verboten werden kann, weil sie möglicherweise mit Schutzrechten in einem andern Lande kollidiert.

Da es sich um einen Tatbestand des Wettbewerbes handelt, sind die Interessen der Beteiligten vorab nach Treu und Glauben auszugleichen. Die Entscheidung ist somit nach demselben Grundsatz zu treffen, der für die Abgrenzung des lautern vom unlautern Wettbewerb gilt, wobei die Auslandsberührung in die Generalklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG einzubeziehen ist. Unter den gegebenen Voraussetzungen, daß die Werbung für die Marke «Silbond» in Deutschland zulässig ist und die Beklagte bei Verbot der Werbung in der Schweiz an der Ausübung ihrer Rechte in Deutschland und anderswo gehindert würde, bleibt damit das Verhalten der Beklagten nach zwei Seiten hin zu klären: Erstens nach Ziel und Wirkung der Werbung in der Schweiz, und zweitens in

der Hinsicht, ob die Beklagte alles getan habe, was von ihr unter den gegebenen Umständen erwartet werden konnte, um Eingriffe in die Schutzrechte der Klägerin zu vermeiden. Es ist dies eine Frage, die nur in Würdigung der konkreten Umstände und der wechselseitigen Beziehungen von Werbewirkung und den zu treffenden Maßnahmen beurteilt werden kann.

a) Zunächst ist festzustellen, daß die Werbung der Beklagten im Unterschied zu den unter Ziff. 5 zitierten Entscheiden nichts enthält, das den Leser zur Annahme verleiten könnte, sie beziehe sich auf die Schweiz. Die Beklagte hat in einer deutschen Fachzeitschrift inseriert. Auf dem Planausschnitt des Warenprospektes sind die deutschen Städte Frankfurt am Main, Offenbach und Hanau vermerkt. Durch die Angabe von Firma und Sitz der Beklagten wird die Beziehung zu Deutschland besonders herausgestellt. Alle diese Umstände können auch dem schweizerischen Leser einer deutschen Fachzeitschrift nicht entgehen. Es kann also keine Rede davon sein, daß die Beklagte deshalb in der Allgemeinen Papier-Rundschau inseriert habe, damit diese Werbung in der Schweiz wirksam werde, wo sie die Marke «Silbond» gar nicht gebraucht. Der beigelegte Warenprospekt ist vielmehr unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, daß das betreffende Erzeugnis in Deutschland für den deutschen Markt angepriesen, der ausländische Leser also über innerdeutsche Verhältnisse orientiert wird.

Freilich kann nicht übersehen werden, daß es sich bei der Allgemeinen Papier-Rundschau um eine Zeitschrift von europäischer Geltung mit weltweiter Verbreitung handelt, und es kann aus diesem Grunde eine gewisse Fernwirkung der Werbung nicht ausgeschlossen werden; andernfalls müßte der Klägerin von vornherein ein rechtliches Schutzinteresse abgesprochen werden. Diese Wirkung ist auch je nach Anzahl der in der Schweiz abgesetzten Exemplare — nach Darstellung der Klägerin sind es deren 300, was jedoch von der Beklagten bestritten wurde — und der wirtschaftlichen Verflechtung der beteiligten Verkehrskreise in den beiden Ländern größer oder kleiner zu veranschlagen. Indessen verhält es sich hierbei nicht anders als bei der Werbung in Radio und Fernsehen, wo solche Ausstrahlungen über die Landesgrenze hinaus auch nicht verhindert werden können. Deswegen wird eine solche Werbung nicht zur Werbung im Auslande. Wer z.B. die deutsche Fernsehwerbung sieht, erhält damit deutsche Werbung vorgesetzt. Auch eine international verbreitete Fachzeitschrift wie die Allgemeine Papier-Rundschau ist und bleibt in erster Linie eine deutsche Fachzeitschrift. Wer sie liest, sieht sofort, daß es sich um die Werbung einer deutschen Firma in Deutschland und für Deutschland handelt. Damit wird die einzige Gefahr, die hier wirklich in Betracht fallen könnte, nämlich die Verwechslung in bezug auf die Herkunft ausgeschlossen. Die von der Klägerin behauptete Gefahr, daß der schweizerische Leser der Zeitschrift auf Grund des betreffenden Inserates die Beklagte als Tochterunternehmen der Klägerin betrachten könnte, kann nicht ernst genommen werden. Fraglich ist höchstensfalls noch eine indirekte Werbewirkung über die Landesgrenze hinaus, indem die Beklagte in dieser Weise Kunden anwirbt, um sie alsdann entweder in der Schweiz oder in Deutschland unter der Marke «Silbond» oder unter anderer Marke zu beliefern. Wie die Beklagte zu Recht bemerkte, bestünde jedoch eine solche Wirkung unabhängig von dem Namen und dem Zeichen «Sihl» der Klägerin. Davon abgesehen ist eine indirekte Werbewirkung als gering zu veranschlagen. Die Beklagte hat offensichtlich kein Interesse daran, nachdem sie ihre Produkte nicht unter dem Zeichen «Silbond» in der Schweiz absetzt. Die Klägerin hat in der Tat auch keine Verwechslungen namhaft gemacht, die auf die Werbewirkung der Allgemeinen Papier-Rundschau in der Schweiz

zurückzuführen wären. Die von ihr angeführten Beispiele betreffen wohl Verwechslungen zwischen der Marke «Silbond» mit dem Namen «Sihl» der Klägerin, doch hat sie selbst nicht behauptet, daß diese durch die Werbung in der Schweiz verursacht wurden.

b) Was die Maßnahmen betrifft, um einen allfälligen Eingriff in die Schutzrechte der Klägerin zu vermeiden, kann den Akten nicht entnommen werden, was die Beklagte unter den gegebenen Umständen hätte tun können. Die Klägerin hat von sich aus nichts vorgebracht außer der nichthaltbaren Meinung, die Beklagte hätte auf die Werbung in der Schweiz und damit notwendigerweise auf eine Werbung von der Art der streitigen überhaupt verzichten sollen. Das steht im Gegensatz zum üblichen Vorgehen von Klägern in Wettbewerbsprozessen, in denen die klagenden Parteien im allgemeinen dem Gericht vortragen, was nach ihrer Ansicht ein Beklagter hätte tun oder unterlassen sollen, damit alsdann auf Grund dieser Vorbringen geprüft werden könne, ob es sich um Zumutbares gehandelt hätte oder nicht. Im vorliegenden Falle gibt es denn auch am Vorgehen der Beklagten letztlich nichts zu beanstanden.

Der Beklagten konnte nicht zugemutet werden, etwa darauf zu achten, daß der Prospekt den für die Schweiz bestimmten Exemplaren der Zeitschrift nicht beigelegt würde. Zwar wäre dies technisch nicht unmöglich gewesen, falls sich der Verleger damit überhaupt einverstanden erklärt hätte. Abgesehen davon, daß dies erhebliche Mehrkosten verursacht hätte, wäre dies jedoch deshalb kein gangbarer Weg gewesen, weil dadurch dem schweizerischen Leser gerade der Deutschland betreffende Teil vorenthalten worden wäre. Wer aber eine deutsche Fachzeitschrift aus irgendeinem Bereich des Wirtschaftslebens abonniert und zu Rate zieht, tut dies, damit er sieht, was in Deutschland vor sich geht. Er will über alle Vorkommnisse orientiert werden, über welche die Zeitschrift Auskunft zu geben in der Lage ist. Er hat auch ein Recht darauf, daß ihm der Inhalt vollständig und unzensuriert zur Kenntnis gebracht wird; denn um dieses vollständigen Inhaltes willen greift er zur betreffenden Fachzeitschrift. Es wäre daher nicht richtig und den schweizerischen Abonnenten gegenüber schlechthin unangänglich gewesen, der Schweizer Auflage den Prospekt um der möglichen, jedenfalls geringen Werbewirkung in der Schweiz willen nicht beizulegen.

Auch ein Vermerk des Inhalts, in der Schweiz werde die Marke «Silbond» nicht benützt, wäre nicht zumutbar gewesen. Ein solcher Vermerk hätte nur dann einen Sinn gehabt, wenn die Allgemeine Papier-Rundschau in der Schweiz und in Deutschland allein verbreitet wäre. Da diese jedoch weltweite Verbreitung hat, würde ein derartiger, sich nur auf ein einziges Land beziehender Vermerk Verwirrung stiften. Richtigerweise müßte dann für alle Länder, in die das Insertionsorgan gelangt, beigelegt werden, welche Regelung gilt. Das wäre nicht nur unpraktikabel, sondern auch unzumutbar, wie umgekehrt auch dem schweizerischen Unternehmer, der z.B. in der Neuen Zürcher Zeitung für ein schweizerisches Erzeugnis inseriert, nicht zugemutet werden kann, für alle Länder, in die die Zeitung gelangt, anzugeben, welche Regelung in den verschiedenen Ländern gilt. Die Klägerin hat übrigens einen solchen Vermerk selbst abgelehnt, da dadurch nur indirekte Werbung für die Marke «Silbond» in der Schweiz betrieben würde.

7. Die Klägerin hat es somit hinzunehmen, daß der Prospekt in der Schweiz erscheint. Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG findet keine Anwendung. Der Beklagten kann kein Verhalten wider Treu und Glauben vorgeworfen werden. Die Klage ist abzuweisen.

MSchG Art. 3, Art. 6 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d

Voraussetzungen, unter denen eine geographische Bezeichnung (hier: SIHL) nicht als Gemeingut anzusehen, sondern als Marke schutzfähig ist.

COSIL für Verpackungsmaterial bzw. für beschichteten, kaltsiegelfähigen Hüllstoff ist nicht verwechselbar mit SIHL und SYNTOSIL für Papiere.

Die nach MSchG erlaubte, markenmäßige Verwendung ist nicht unlauter.

Die wettbewerbsmäßige Verwendung ist nicht unlauter, da kaltsiegelfähiger Hüllstoff nur von Geschäftsleuten gekauft wird und zudem die «Sihl» ihren Ruf nur als Herstellerin von feinen Papierwaren, nicht auch von Packpapieren genießt.

Namensanmaßung oder Verletzung in den persönlichen Verhältnissen ist zu verneinen.

A quelles conditions une désignation géographique (ici: SIHL) n'est-elle pas du domaine public et peut-elle être protégée comme marque?

La marque COSIL pour des produits d'emballage, à savoir, un produit à cacheter à froid, ne prête pas à confusion avec les marques SIHL et SYNTOSIL pour du papier.

L'usage de la marque COSIL n'est pas déloyal, car seuls les commerçants achètent des produits à cacheter à froid et, de plus, la marque SIHL n'est connue que pour des papiers fins et non pour des papiers d'emballage.

L'usurpation de nom ou la violation des droits de la personnalité ne peut être retenue. BGE 92 II 270 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. November 1966 in Sachen «Sihl» Zürcher Papierfabrik an der Sihl gegen Aktiebolaget Bonnierföretagen.

Die Aktiengesellschaft «Sihl» Zürcher Papierfabrik an der Sihl ist Inhaberin der Wortmarken SIHL, SIHL MILLS, SIHL MILLS PURE LINEN, SIHL MILLS FOR TYPE-WRITER, SIHLPLEX, Japon Surfin Sihl, AN DER SIHL, SUR SIHL, ON SIHL, SULLA SIHL und SYTNOSIL und der Wort- und Bildmarken SIHL VALLEY, SIHL auf vier Wellenlinien stehend und SIHL in der Mitte eines Flusses stehend, der ein von einem Schwan gekröntes Wappen durchquert.

Die Beklagte hinterlegte die Marke COSIL für Verpackungsmaterial aus Papier, Karton und anderen Fasermaterialien usw. Die Marke wird zur Kennzeichnung eines kaltsiegelfähigen Hüllstoffes verwendet. Während des Prozesses wurde die Warenangabe eingeschränkt auf beschichteten, kaltsiegelfähigen Hüllstoff.

Die «Sihl» klagte aus Marken-, Wettbewerbs- und Namensrecht. Das Handelsgericht des Kantons Zürich und das Bundesgericht haben die Klage abgewiesen, das letztere mit folgenden Erwägungen:

1. Die Beklagte hat das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum im Verlaufe des kantonalen Verfahrens ersucht, die Marke Cosil nur noch für beschichteten kaltsiegel-fähigen Hüllstoff einzutragen. Dieses Erzeugnis kann aus Papier bestehen, also aus einem Material, dessen Kennzeichnung auch die Marken der Klägerin dienen. Art. 6 Abs. 3 MSchG, wonach die Marken verschiedener Hinterleger sich nicht voneinander zu unterscheiden brauchen, wenn sie für gänzlich voneinander abweichende Erzeugnisse bestimmt sind, kommt daher der Beklagten nicht zugute. Sie beruft sich denn auch nicht auf diese Bestimmung.

2. Die Klägerin hat die Marken mit dem Wort oder der Silbe Sihl eintragen lassen, bevor die Beklagte das Zeichen COSIL hinterlegte. Die Beklagte hält jedoch diese Marken der Klägerin nicht für schutzfähig, weil Sihl der Name des Flusses ist, an dem die Fabrik der Klägerin steht.

Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, dürfen nicht in das Markenregister eingetragen werden und genießen den gesetzlichen Schutz als Marken nicht (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, Art. 3 Abs. 2 MSchG). Als Gemeingut gelten nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes unter anderem geographische Namen, soweit sie nicht offensichtlich als bloße Phantasiebezeichnungen verwendet werden, die nichts darüber aussagen, aus welcher Ortschaft oder Gegend die Ware kommt (z. B. BGE 43 II 96, 55 I 271, 72 I 240, 79 II 101, 81 I 299, 82 II 355; vgl. auch 89 I 51, 295, 301). Das Bundesgericht hat jedoch auch entschieden, daß ein die Herkunft kennzeichnender geographischer Name, der während langer Zeit nur von einem einzigen Unternehmer als Marke verwendet wird, die Natur eines Freizeichens verlieren und zum Individualzeichen des betreffenden Unternehmers werden kann (BGE 55 I 271, 59 II 212, 82 II 355f.). Wie es im Urteil vom 9. Oktober 1951 im Prozesse der Klägerin gegen die Silta Werke AG (BGE 77 II 324ff.) ausführte, hat gerade das Wort Sihl dank seiner seltenen langen und intensiven firmen-, marken- und wettbewerbsmäßigen Ausnützung die Eigenschaft eines geläufigen Kennwortes für das Unternehmen der Klägerin und dessen Erzeugnisse erlangt.

Die Auffassung der Beklagten, die Klägerin habe infolge der seit 1951 eingetretenen Entwicklung ihre Sonderrechte an diesem Wort eingebüßt, hält offensichtlich nicht stand. Die Klägerin erneuerte ihre Marken mit dem Wort Sihl auch seither und schuf weitere Marken mit diesem Bestandteil. Die andern Zeichen, die sie daneben gebraucht, schwächen seine Kennzeichnungskraft nicht ab. Unerheblich ist auch, daß längs dem Fluß, an dem die Fabrik der Klägerin steht, noch andere Unternehmen niedergelassen sind, die das Wort oder die Silbe Sihl in der Firma führen; denn die Beklagte behauptet nicht, diese Unternehmen ständen mit der Klägerin im Wettbewerb.

Die Marken der Klägerin mit dem Worte oder der Silbe Sihl waren somit noch immer schutzfähig, als die Beklagte das Zeichen COSIL hinterlegte. Sie genießen den Schutz auch heute noch, um so mehr, als die Klägerin die individualisierende Kraft des Wortes Sihl inzwischen noch erhöhte, indem sie laut Handelsregistereintrag vom 18. Juli 1962 ihre frühere Firma Zürcher Papierfabrik an der Sihl durch das vorangestellte «Sihl» ergänzte.

3. Die Klägerin hält die Marke COSIL für ungültig, weil sie sich nicht durch wesentliche Merkmale von ihren Marken mit dem Worte oder der Silbe Sihl unterscheidet (Art. 6 Abs. 1 MSchG).

Die Unterscheidbarkeit hängt vom Gesamteindruck ab, den die Marken, jede für sich betrachtet, in der Erinnerung des letzten Käufers der Ware hinterlassen (z. B. BGE 46 II 183, 47 II 234, 48 II 140 und 299 Erw. 2, 50 II 76f., 52 II 166, 58 II 455 Erw. 2, 61 II 56

Erw. 2, 77 II 334 Erw. 3, 78 II 380, 79 II 222 Erw. 4, 82 II 233, 83 II 220 Erw. 3, 84 II 445, 87 II 36, 88 II 378, 467, 469, 90 II 48).

Der schweizerische Käufer der Erzeugnisse der Klägerin wird beim Lesen oder Hören der Marke oder des Markenbestandteiles Sihl an den Fluß gleichen Namens erinnert. Gerade auf Erweckung dieser Vorstellung ging denn auch die Klägerin von Anfang an aus, indem sie den in ihrer Firma in der Wendung «Papierfabrik an der Sihl» vorkommenden Flußnamen zur Marke machte und später Wortmarken wie Sihl Mills und AN DER SIHL und die Wort- und Bildmarken SIHL VALLEY, SIHL auf vier Wellenlinien und SIHL in der Mitte eines Flusses auf einem Wappen mit einem Schwan schuf. Die Marke COSIL besteht dagegen aus einem reinen Phantasiewort. Ob sie, wie die Beklagte geltend macht, auf den englischen Begriff coldsealing anspielt und damit andeutet, daß der Hüllstoff der Beklagten kalt versiegelt werde, kann offen bleiben. Jedenfalls erinnert sie auch nicht entfernt an den Fluß Sihl. Die Behauptung der Klägerin, dieser sei auf alten Karten mit Sil und Syl bezeichnet, ändert nichts. Die Klägerin hat sich diese Schreibweise in ihrer Firma und ihren Marken nie zu eigen gemacht, und den Durchschnittskäufern der Erzeugnisse der Parteien ist sie überhaupt nicht bekannt. Auch wer das Wort Cosil nur sprechen hört, denkt nicht an die Sihl. Der Flußname wird gedehnt und betont ausgesprochen, die Silbe sil dagegen kurz und in der Regel unbetont. Im übrigen schließt die Silbe Co selbst dann, wenn «sil» betont wird, jeden gedanklichen Zusammenhang mit der Sihl aus, weil das Wort Cosil ein charakteristisches Ganzes bildet. Der Einwand der Klägerin, über die Silbe Co müsse hinweggesehen werden, weil sie als Abkürzung von Compagnie vorkomme und freigehalten werden müsse, ist abwegig. Auch die Auffassung, «Cosil» werde als «Co-Sihl» verstanden, weil «Co» wie z. B. in den Begriffen Copilot und Copräsident den Sinn von «mit» habe, hält nicht stand; kein Durchschnittskäufer von kaltsiegelfähigem Hüllstoff und dergleichen wird auf diesen Gedanken kommen. Daß das Bundesgericht «Silta» und «Sihl» als nicht genügend unterscheidbar erachtet hat (BGE 77 II 324ff.), ändert nichts. Im Worte Silta steht Sil als Hauptbestandteil am Anfang und kann die Endsilbe ta leicht als tal oder als Anspielung auf den Begriff Tal verstanden werden, womit der gedankliche Zusammenhang mit dem Sihltal und der sie durchfließenden Sihl hergestellt ist. Vom Worte Cosil kann Ähnliches nicht gesagt werden. Eine Gefahr der Verwechslung mit der Marke oder dem Markenbestandteil Sihl besteht um so weniger, als die Vorinstanz verbindlich feststellt, kaltsiegelfähiger Verpackungstoff sei nicht für die große Masse des Volkes bestimmt, sondern nur für Großverbraucher, Transporteure und dergleichen. Diese Geschäftsleute sind beim Einkaufen aufmerksamer als Personen, die an einem Marktstand oder in einem Warenhaus eine einzelne Sache von geringem Wert erstehen. Sie wissen übrigens in der Regel, aus welcher Fabrik die Ware stammt.

Die Klägerin behauptet denn auch nicht, daß jemals Verwechslungen vorgekommen seien. Sie dachte zunächst auch selber nicht an eine Verwechslungsgefahr, ging sie doch drei Jahre lang gegen die Beklagte nicht vor, obschon sie festgestelltermaßen das Erscheinen neuer Marken mit dem Bestandteil sil laufend verfolgte. Ob dieses Zuwarten geradezu als Rechtsmißbrauch gewürdigt werden müßte, kann offen bleiben.

4. Die Marke SYNTOSIL der Klägerin und die Marke COSIL der Beklagten haben den gleichen Bestandteil sil. Wie bereits ausgeführt, erinnert dieser aber nicht an den Fluß Sihl, dessen Name zum Individualzeichen für die Erzeugnisse der Klägerin geworden ist. Es ist eine bloße Endung, die für die Marke Syntosil um so weniger charakteristisch ist, als nach der Feststellung des Handelsgerichtes auch viele Marken Dritter gleich enden, z. B. das für Waschmittel bestimmte Zeichen Persil. Es gibt sogar eine Marke für

Reinigungsmittel, die nur aus dem Worte Sil besteht (Nr. 171 996). Als Endsilbe wäre diese Folge von Buchstaben selbst dann schwach – oder sogar Gemeingut –, wenn sie in der Papierindustrie als Nachbildung des englischen Wortes seal (= versiegeln oder verschließen) verstanden werden sollte, also auf eine Beschaffenheit der Ware, auf deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gattung anspielen würde (vgl. BGE 49 II 315 Erw. 2, 52 II 306, 54 II 406, 56 II 230f., 59 II 81, 63 II 427f., 70 I 196, 70 II 243, 79 II 101 Erw. 2, 83 II 218, 84 II 431 f.). An der Schwäche des Bestandteiles sil ändert auch der Umstand nichts, daß die Klägerin noch die Marken ARTOSIL, MEDIASIL und SECURSIL führt. Da diese drei Zeichen erst nach der Marke COSIL hinterlegt wurden, müssen sie hier außer Betracht bleiben. Die Klägerin steht also nicht als Inhaberin von Serienmarken mit dem Bestandteil sil da, der für ihre Erzeugnisse, und nur gerade für sie, charakteristisch wäre.

Angesichts der Schwäche der Endsilbe können die Marken SYNTOSIL und COSIL, als Ganzes betrachtet, von den Käufern kaltsiegelfähiger Hüllstoffe und ähnlicher Erzeugnisse nicht verwechselt werden. Erstere besteht aus drei, letztere nur aus zwei Silben, und der hervorstechende Bestandteil Synto der einen weicht vom Bestandteil Co der anderen im Schriftbild und im Klang so stark ab, daß auch die Verbindung mit der gemeinsamen Endsilbe sil in der Erinnerung der Kunden nicht den Eindruck hinterlassen kann, die beiden Marken seien identisch oder gehörten dem gleichen Fabrikanten. Wie das Handelsgericht feststellt, hat denn auch die Klägerin nicht behauptet, die Marken SYNTOSIL und COSIL könnten verwechselt werden. Auch in der Berufung macht sie nicht geltend, die Verwechslungsgefahr bestehe selbst dann, wenn die Silbe sil die Gedanken nicht auf den Flußnamen Sihl und damit auf die Klägerin und ihre Erzeugnisse lenke.

5. Da sich das Zeichen COSIL unter dem Gesichtspunkt der Art. 6 und 24 lit. c MSchG von den Marken der Klägerin genügend unterscheidet, kann sein markenmäßiger Gebrauch auch nicht dem Art. 1 UWG, besonders Abs. 2 lit. d, widersprechen; denn nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes darf die Verwendung einer Marke nicht als Verstoß gegen Treu und Glauben gewürdigt werden, wenn das Markenschutzgesetz sie als erlaubt erachtet (BGE 73 II 136).

6. Soweit die Beklagte das Zeichen COSIL nicht auf der Ware oder ihrer Verpackung anbringen, sondern anderswie im geschäftlichen Verkehr verwenden läßt, besonders in der Werbung, kann sie von vornherein nicht nach dem Markenschutzgesetz belangt werden. Dagegen unterstehen diese Handlungen dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb.

Wenn die Beklagte ihren kaltsiegelfähigen Hüllstoff im Geschäftsverkehr als Cosil bezeichnet, handelt sie diesem Gesetz jedoch nicht zuwider. Insbesondere trifft sie damit nicht im Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG eine Maßnahme, die bestimmt oder geeignet wäre, Verwechslungen mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb der Klägerin herbeizuführen. Das Wort Cosil enthält auch hier, wo es hin und wieder nur mündlich oder telephonisch mitgeteilt werden mag und daher allenfalls weniger deutlich in Erscheinung tritt als bei markenmäßiger Verwendung, keine Anspielung auf den die Erzeugnisse und den Geschäftsbetrieb der Klägerin individualisierenden Flußnamen Sihl. Selbst wenn jemand die Silbe sil dehnt und betont ausspricht, unterscheidet sich das Wort Cosil genügend von Sihl. Der Hüllstoff der Beklagten wird nur von Geschäftsleuten gekauft, also von Personen, die in erhöhtem Maße darauf achten, welches Erzeugnis sie bestellen und von wem es fabriziert wird. Dazu kommt, daß die Vorinstanz verbindlich feststellt,

die Klägerin genieße ihren Ruf nur als Herstellerin von Feinwaren (Schreibpapieren und dergleichen), nicht auch von Packpapieren. Um so weniger ist zu befürchten, daß sie wegen ihrer Firma, ihrer Sihl-Marken oder ihrer Marke Syntosil als Lieferantin von Cosil angesehen werde.

7. Die Klägerin will auch feststellen lassen, die Beklagte habe ihr Recht am Firmennamen Sihl verletzt.

Ein Eingriff in das Recht auf ausschließlichen Gebrauch ihrer Firma (Art. 956 OR) liegt schon deshalb nicht vor, weil die Beklagte das Wort Cosil nicht als Firma, sondern nur zur Bezeichnung eines Erzeugnisses verwendet hat. Dagegen könnte an sich trotz dieses Umstandes eine Namensanmaßung (Art. 29 Abs. 2 ZGB) oder eine Verletzung in den persönlichen Verhältnissen (Art. 28 ZGB) vorliegen (BGE 44 II 85 f., 63 II 75 Erw. 2, 72 II 188 Erw. 6, 76 II 93, 77 II 327, 80 II 140, 91 II 19). Daß die Firma der Klägerin nicht ausschließlich aus dem Worte Sihl besteht, ändert nichts. Schon in der bis am 18. Juli 1962 gültigen Fassung «Zürcher Papierfabrik an der Sihl» war dieses Wort ein Hauptbestandteil. Die Anmaßung eines solchen kann Art. 29 ZGB widersprechen (BGE 44 II 86 f., 82 II 342 Er. 3, 90 II 319). Allerdings folgt daraus nicht, daß die Klägerin ein ausschließliches Recht auf den Gebrauch des Wortes Sihl habe. Trotz der individualisierenden Kraft, die es zugunsten des Unternehmens und der Erzeugnisse der Klägerin erlangt hat, ist es in dem Sinne Gemeingut geblieben, daß jedermann es als geographische Bezeichnung verwenden darf. Wer das tut, maßt sich den Namen der Klägerin nicht an und verletzt die Klägerin auch nicht in den persönlichen Verhältnissen (vgl. BGE 58 II 314, 90 II 319).

Die Beklagte gebraucht das Wort Cosil nicht im Sinne eines geographischen Begriffes, sondern zur Bezeichnung eines Erzeugnisses. Trotzdem kann von einer Namensanmaßung oder einer Verletzung in den persönlichen Verhältnissen nicht die Rede sein, weil das erwähnte Wort nicht einmal entfernt an Sihl erinnert. Die Auffassung der Klägerin, unter dem Gesichtspunkt des Schutzes des Namens komme nichts darauf an, ob man Sihl oder Sil schreibe, wie der Fluß früher bezeichnet worden sein soll, hält nicht stand. Die Klägerin hat nur die Schreibweise Sihl in ihre Firma aufgenommen und kann sich daher unter dem Gesichtspunkt des Namens- und Persönlichkeitsschutzes nur auf sie berufen. Auch das Argument, die Kennzeichnungskraft des Firmenbestandteils Sihl werde durch die Verwendung des Wortes Sil geschwächt, hilft der Klägerin nicht, denn die Beklagte nennt ihr Erzeugnis nicht Sil, sondern Cosil.

MSchG Art. 6

*Zum Begriff der Warengleichartigkeit bei sogenannten begleitenden Marken.
LYCRON für elastische Strümpfe ist verwechselbar mit LYCRA für vollsynthetische Fasern.*

*Notion de la similitude de produits en cas d'imitation de marque.
LYCRON pour des bas élastiques peut prêter à confusion avec LYCRA pour des fibres synthétiques.*

SJZ 63, S. 9 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 30. März 1966 in Sachen E. I. Du Pont de Nemours and Company gegen The Scholl Mfg. Co. Ltd.

Die E.I. Du Pont de Nemours and Company in Wilmington (USA), eine der bedeutendsten Unternehmungen der chemischen Branche, stellt Kunststoffe und synthetische Faserstoffe her. Eine Reihe weltweit eingeführter Kunststoffe wie Nylon stammen aus ihrem Betrieb. Im Jahre 1959 brachte sie einen Faserstoff auf den Markt, der besondere elastische Eigenschaften aufweist. Diese neuartige vollsynthetische Faser erhielt die Sachbezeichnung Elastomer-Faser oder Spandex-Faser. Der Faserstoff wurde unter dem Namen LYCRA herausgebracht und eroberte in kurzer Zeit den Weltmarkt. Die E.I. Du Pont de Nemours and Company ist Inhaberin der am 25. März 1958 eingetragenen schweizerischen Marke Nr. 169974, welche aus dem Wort LYCRA besteht. Das Warenverzeichnis lautet: «Fibres, filaments, fils, filés, tissus et articles d'habillement.»

Die Firma The Scholl Mfg. Co. Limited, London, befaßt sich insbesondere mit der Herstellung von Gesundheits-, Venen- und Stützstrümpfen. Sie trug am 23. Januar 1964 im schweizerischen Markenregister unter Nr. 205738 die Marke LYCRON ein für «Chaussures, bas médicaux, chaussettes, chevillères, jambières, genouillères; appareils et dispositifs pour la gymnastique, la menstruation, l'examen et la prise d'empreinte du pied.» Sie verwendet in der Schweiz die Marke LYCRON für elastische Strümpfe.

Im Prozeß der E.I. Du Pont de Nemours and Company, welche gegenüber der Firma The Scholl Mfg. Co. Limited die Ungültigkeitserklärung und das Verbot der Verwendung der Marke LYCRON für «chaussures...» verlangte, bejahte das *Handelsgericht* die Verwechselbarkeit der Marken LYCRA und LYCRON. Zum Kernproblem der Warengleichartigkeit zwischen Textilfaser und Endprodukt führte es aus:

Nach der bisherigen Praxis wäre zwischen Rohstoff und Endprodukt eine Warengleichheit nicht anzunehmen (vgl. Matter S. 116 und 119, TROLLER, Bd. I, S. 281; BGE 38 II 706, 56 II 462 ff.).

Die Klägerin macht nun geltend, daß zwischen synthetisch hergestellten Fasern und Endprodukten wie Strümpfen und Badekostümen eine sehr enge Beziehung bestehe und daß seit dem Aufkommen der Kunststoffe sich die Übung eingebürgert habe, bei Fertigwaren im Sinne einer begleitenden Marke auf die verwendeten Fasern oder Gewebe hinzuweisen. Wenn die Marke der Faser das Endprodukt begleite und für ein anderes Fabrikat ein ähnliches Zeichen wie für die Faser verwendet werde, so sei die Täuschungsgefahr beim Abnehmer besonders groß, weshalb bei der begleitenden Marke der Begriff der Warengleichartigkeit besonders weit zu fassen sei.

Begleitende Marken sind Warenzeichen, die ursprünglich und zunächst einen Rohstoff kennzeichnen (Fasern, Kunststoffe, Farbstoffe, Metalle usw.), diesen Rohstoff aber im Verlaufe seiner Verarbeitung weiterbegleiten, indem sie bei Zwischen- und Fertigprodukten ebenfalls verwendet werden.

Das Problem der begleitenden Marke ist rechtlich Neuland. Das Bundesgericht hat sich bisher damit nicht befaßt. In den Kommentaren Matter, David, Troller, Baumbach-Hefermehl und Reimer wird der Begriff der begleitenden Marke nicht erwähnt.

Auszugehen ist von den allgemeinen Auslegungsregeln des Begriffes der Warenverschiedenheit. Nach TROLLER, Bd. I, S. 281, hat sich die Praxis diesen Problemen noch wenig genähert. Eine allgemeine Regel läßt sich nicht finden. Die Entscheidung ist aus der Eigenart der einzelnen Fälle zu entwickeln. Wird eine Marke in einem völlig anderen Gewerbegebiet, für ganz verschiedene Waren benützt, so kann dem Berechtigten normalerweise der Gebrauch durch einen Dritten gleichgültig sein, da weder ein Konkurrenzverhältnis besteht, noch eine Schädigung eintritt. Indessen genießt die Marke nicht bloß Schutz für die Produkte, für die sie gebraucht wird, sondern schlägt von Gesetzes wegen über auf ähnliche Waren. Art. 6 Abs. 3 MSchG umschreibt den Schutzzumfang weitherziger als andere Gesetzgebungen (BGE 38 II 706; 56 II 404): Die Benützung einer geschützten Marke ist nicht nur für gleichartige Waren untersagt, sondern für alle Erzeugnisse, die nicht ihrer Natur nach «gänzlich abweichen». Angesichts dieser Formulierung darf man in der Annahme der Warengleichartigkeit nicht allzu ängstlich sein (MATTER S. 116, ähnlich DAVID S. 141). Die Warengleichartigkeit setzt nicht die Verwechselbarkeit der Waren selbst voraus. Es genügt, wenn unter den Erzeugnissen so nahe Beziehungen bestehen, daß für die Abnehmer die Vermutung naheliegt, sie seien vom gleichen Fabrikanten hergestellt oder stammten von der gleichen Handelsfirma (BGE 56 II 404).

Mit dem Aufkommen der begleitenden Marke erscheint ein neuer wirtschaftlicher Tatbestand, der eine neue rechtliche Würdigung erfordert, soweit die gesetzlichen Bestimmungen dies erlauben.

Es ist zu beachten, daß Warengleichartigkeit wie auch Verwechselbarkeit nichts anderes als Hilfsbegriffe sind, mit denen der Zweck verfolgt wird, den Umfang der Täuschungsgefahr abzustecken und anzugeben, in welchem Maße Warenzeichen zu respektieren sind. Bei Auslegung des Begriffes der Warengleichartigkeit ist deshalb die Verkehrsübung, unter der die Warenzeichen auf den Markt gelangen, mit zu berücksichtigen. Von Warengleichartigkeit ist daher überall dort zu sprechen, wo eine Irreführung der Abnehmer wegen der Art, wie die Marken einander begegnen, und wegen der Vorstellungen, die bei den Abnehmern erweckt werden, möglich ist.

In ausländischen Entscheidungen wurden denn auch bereits solche besonderen Verhältnisse mitgewürdigt und das Prinzip, nach dem grundsätzlich Warengleichartigkeit zwischen Rohstoffen und Halbfabrikaten bzw. Fertigerzeugnissen verneint wird, durchlöchert (vgl. Endemann und Storkebaum, Die begleitende Marke, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1964, S. 6 ff.). Mit der «Trocklin»-Entscheidung des deutschen Reichsgerichtes vom 21. 5. 1935 (Gleichartigkeit des Imprägniermittels Trocklin für Wolle und Webstoffe einerseits mit imprägnierten Textilfertigwaren andererseits, GRUR 1935, S. 814) und der Tricoline-Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofes (Warengleichartigkeit zwischen Hemdenstoffen und der daraus hergestellten Fertigware, GRUR 1958 S. 437 ff.), liegen Entscheidungen vor, in denen für begleitende Marken die Warengleichartigkeit unter Abweichung von der Norm erweitert wird. In der Begründung führt der deutsche Bundesgerichtshof u. a. aus:

«Zwischen einem Halbfabrikat (z. B. Hemdenstoff) und der daraus hergestellten Fertigware (z. B. Oberhemden) kann Warengleichartigkeit im Sinne des Warenzeichengesetzes bestehen, wenn das Zeichen des Halbfabrikates nach den Geschäftsgepflogenheiten seines Inhabers oder nach den Geschäftsgepflogenheiten der

ganzen Branche auch an der Fertigware erscheint, der Käufer der Fertigware die ihm daran entgeltenden Zeichen jedoch nicht nach ihrer Bedeutung für die verschiedenen Fertigstufen auseinanderhält, und der Käufer deshalb gleiche oder verwechslungsfähige Zeichen verschiedener Herstellungsstufen an der Fertigware als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus demselben Geschäftsbetrieb auffassen kann.»

Es kann auch auf Erörterungen des Problems der begleitenden Marke in der Literatur hingewiesen werden (VIGAGH, Verwendung der Marke durch Wiederverkäufer und Verarbeiter eines Markenartikels, Schweiz. Mitteilungen des gewerblichen Rechtsschutzes 1962, S. 109; RÖTTGER, Die begleitende Marke, GRUR, ausl. Teil, 1963, S. 421; W. MICOŠA, Die Werkstoffmarke an der Fertigware [begleitende Marke], Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1964, S. 1 ff.).

Endlich ist noch festzuhalten, daß das Schweiz. Bundesgericht in den Entscheiden BGE 84 II 314 und 87 II 107 den Begriff der Warengleichartigkeit recht weit ausgelegt hat, indem Fahrtreppen und Archivierungsanlagen sowie Kaffee und Kaffeemühlen nicht als gänzlich verschiedenartige Waren bezeichnet wurden.

In Berücksichtigung dieser Überlegungen kommt das Handelsgericht zum Schluß, daß bei begleitenden Marken, also Warenzeichen, die den Rohstoff (z. B. Kunstfasern) kennzeichnen, diesen aber im Laufe der Bearbeitung begleiten und bei Zwischenprodukten (z. B. Gewebe) und Fertigprodukten (z. B. Strümpfe, Badekostüme, Miederwaren) ebenfalls verwendet werden, die Warengleichartigkeit zwischen Rohstoff, Zwischen- und Endprodukt bejaht werden kann unter zwei Voraussetzungen: Nämlich, daß die begleitende Marke dabei erkennbar auf den Grundstoff hinweist und andererseits der Käufer gleiche oder verwechselbare Zeichen für Rohstoff und Fertigware als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus dem gleichen Geschäftsbetrieb auffassen kann.

Damit braucht keineswegs die bisherige Praxis, wonach Rohstoffe, Halbfabrikate und Fertigfabrikate grundsätzlich i. S. von Art. 6 Abs. 3 MSchG verschiedenartige Waren sind, aufgegeben zu werden. Diese Praxis behält ihre Berechtigung, wenn sich die genannten Warenkategorien unter ihren Marken an verschiedene Kundenkreise wenden. Eine Ausnahme ist nur am Platz, wenn Rohstoffmarken und Marken des Endproduktes nebeneinander beim letzten Käufer in Erscheinung treten, und dieser getäuscht würde, wenn gleiche oder verwechselbare Marken, die von verschiedenen Betrieben geführt werden, ihm am selben Fertigfabrikat entgegentreten.

Dieser Sachverhalt liegt vor, wenn wie hier bei Damenstrümpfen oder Badekostümen LYCRA und LYCRON als Marken in Erscheinung treten. Der Schluß liegt für den Käufer nahe, daß der Zeicheninhaber von LYCRA mit demjenigen von LYCRON identisch ist, so daß Ware oder Rohstoff dem falschen Produzenten zugeschrieben werden.

MSchG Art. 12

Die Marke ist, so wie sie ursprünglich hinterlegt wurde, aus sich selber zu verstehen. Nachträgliche Änderungen und Erläuterungen sind unzulässig.

La marque est protégée telle qu'elle a été déposée à l'origine. Des modifications et des précisions subséquentes apportées à la marque telle qu'elle est utilisée sont sans effet.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 21. April 1966 in Sachen R.P.M. Ltd. gegen A.T. Company.

Die A.T. Company ließ am 13. April 1961 im schweizerischen Markenregister unter Nr. 185 505 eine Marke für Tabakerzeugnisse aller Art hinterlegen. Die Marke stellt ein schwarzes Rechteck dar, in dessen Innerem ein heller, flacher, ovaler Doppelring erscheint. Am 6. Dezember 1963 wurde zu dieser Eintragung eine Beifügung im schweizerischen Markenregister veröffentlicht, welche aus dem Satz besteht: «Die Marke stellt einen weißen Ring dar.»

Am 8. Juni 1961 wurde im schweizerischen Handelsamtsblatt unter Nr. 185 747 eine weitere von der gleichen Firma The A. T. Company schon am 25. Januar 1961 hinterlegte Marke für Tabakwaren aller Art veröffentlicht. Das Zeichen stellt das Bild einer Zigarette dar mit punktiertem Mundstück, dessen Mitte durch zwei gebogene Striche unterbrochen ist. Zwischen diesen beiden Strichen ist die Punktierung weggelassen. Auch bezüglich dieser Marke wurde die Publikation durch die am 6. Dezember 1963 eingetragene Angabe ergänzt: «Die Marke besteht aus dem weißen Ring im Filterstück der Zigarette.»

In der Löschungsklage machte die R.P.M. Ltd. u. a. geltend, die über anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung erfolgten zusätzlichen Eintragungen seien gesetzwidrig. Demgegenüber machte die Beklagte geltend, um den weißen Ring sichtbar zu machen, habe sie einen schwarzen Untergrund wählen müssen. Durch die nachträgliche zusätzliche Eintragung sei die Marke nicht verändert worden. Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum sei nach Art. 15 Abs. 2 der VVO zum MSchG kompetent gewesen, eine ergänzende Erklärung entgegenzunehmen. Es habe schon bei der Hinterlegung der Marke Nr. 185 747 einen derartigen Zusatz angeregt.

Das Handelsgericht hat die Löschungsklage u. a. mit folgenden Erwägungen gutgeheißen:

4. Die beiden streitigen Marken der Beklagten sind, so wie sie 1961 hinterlegt wurden, vom unvoreingenommenen Betrachter aufzufassen als weißer ovaler Ring in einem schwarzen Rechteck (Nr. 185 505) und als schräg gestellte Zigarette mit Doppelstrich auf dem Mundstück (Nr. 185 747). Bis heute wurden sie so, wie sie bildlich im Register dargestellt wurden, in der Schweiz nie verwendet und sollten auch nach der Absicht der Beklagten nie so verwendet werden. Nach Art. 9 MSchG sind die beiden Marken der Beklagten wegen dreijährigen Nichtgebrauches zu löschen, da eine Rechtfertigung einer vom Willen des Inhabers unabhängigen Unterlassung des Gebrauches nicht vorliegt.

Wie sind nun die Marken der Beklagten nach der Ergänzung vom 6. Dezember 1963 aufzufassen? Nr. 185 505 ist auch mit der Ergänzung, daß die Marke einen weißen Ring darstelle, ein ovaler Kreis in weißer Farbe, der, um sichtbar zu werden, sich auf einem farblich kontrastierenden Grund befindet. Aber auch so, wie sie sich nach der Ergänzung darstellt, wurde diese Marke nie gebraucht und ist somit nach Art. 9 MSchG ungültig, wobei für die dreijährige Frist vom Datum der Hinterlage auszugehen ist. Bei Nr. 185 747 in Verbindung mit der Ergänzung vom 6. Dezember 1963, daß die Marke aus dem

weißen Ring im Filterstück der Zigarette bestehe, ist ersichtlich, was sich der Inhaber vorstellte. Es erhebt sich aber die Frage, ob durch die Ergänzung etwas anderes entstanden ist. Die eingetragene Abbildung zeigt eine schräg gestellte Zigarette mit dunklem Filterstück, auf dem sich ein durch zwei Striche angedeutetes helles Band befindet. Durch die Zufügung vom Jahre 1963 soll die Marke in etwas ganz anderem, nämlich in einem weißen Ring bestehen. Ist dies zulässig? Das MSchG sieht die Möglichkeit vor, die Warenliste während der Schutzdauer einzuschränken. Dagegen ist eine Erweiterung der Warenliste (vgl. VV Art. 23 Abs. 2) so wenig möglich wie eine Abänderung der Marke. Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum mag eine solche Maßnahme auf Verantwortung des Gesuchstellers vornehmen (Art. 13 Abs. 2 MSchG), jedoch hat eine solche Veränderung der Eintragung keine gesetzliche Grundlage und muß zur Ungültigkeit des Zeichens führen. Die Möglichkeit, ein Zeichen während seiner Schutzdauer abzuändern oder an dessen Stelle ein anderes zu setzen, würde zu einer völligen Rechtsunsicherheit führen. Auch aus praktischen Gründen ist eine Zulassung einer Abänderung einer Marke während der Schutzdauer nicht möglich.

Art. 12 MSchG schreibt vor, bei der Hinterlegung sei eine genaue Abbildung der Marke einzureichen. Bei Bildmarken ist somit das zu schützende Bild dem Amt als Grundlage der Hinterlegung zuzustellen. Nirgends wird vorgesehen, eine einmal hinterlegte Bildmarke könne durch Einschränkungen, Vorbehalte, Erklärungen, Präzisierungen oder dergleichen nachträglich verändert werden. Das Zeichen ist, so wie es ursprünglich hinterlegt wurde, aus sich selber zu verstehen. Dies ist der Sinn der in Art. 12 MSchG geforderten genauen Abbildung.

Der von der Beklagten eingewendete Art. 15 Abs. 2 VVO MSchG, wonach das Amt noch andere, von ihm als nützlich erachtete Angaben in das Markenregister eintragen kann, bedeutet lediglich, daß bei der Eintragung einer Marke verdeutlichende Hinweise beigefügt werden können. Sicher kann diese Bestimmung aber nicht nachträgliche Veränderungen einer eingetragenen Marke decken.

Die Nichtigkeitsgründe sind im MSchG nicht aufgezählt. Nach Art. 4 MSchG hat eine Marke nur Anspruch auf gerichtlichen Schutz, wenn die in den nachstehenden Art. 12 bis 15 vorgeschriebenen Förmlichkeiten der Hinterlegung und Eintragung erfüllt worden sind. Art. 12 MSchG regelt die Hinterlegung. Dabei ist eine nachträgliche Abänderung nicht vorgesehen. Durch den Zusatz vom 6. Dezember 1963 wurde die Marke Nr. 185 747 auf den weißen Ring im Filterstück der Zigarette eingeschränkt, wobei das übrige Bildelement wegzulassen wäre. Die Marke besteht heute aus Bild und Erklärung. Deshalb ist es nicht möglich, nur den Zusatz ungültig zu erklären, sondern es muß die ganze Marke mit dem Zusatz ungültig erklärt werden. Dasselbe gilt übrigens auch für die Marke Nr. 185 505, welche auch wegen nachträglicher Abänderung nichtig zu erklären ist.

Markenlizenz

Die Markenlizenz hat nicht den Übergang des Rechtes an der Marke auf den Lizenznehmer zur Folge.

La licence de marque n'entraîne pas le transfert au preneur de licence des droits découlant de la marque.

BGE 92 II 279 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Dezember 1966 in Sachen Getreideflocken AG gegen S.A. Bernasconi & Antognini.

Nach schweizerischer Lehre geht die Marke durch die Lizenz nicht auf den Lizenznehmer über, so daß dieser gegenüber jedermann die Schutzrechte geltend machen könnte; der Lizenznehmer erlangt nur einen persönlichen Anspruch gegen den Lizenzgeber auf Duldung des Gebrauches der Marke (MATTER, Kommentar zum MSchG S. 161 f.; MARTIN-ACHARD, La cession libre de la marque 82; TROLLER in Schweiz. Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1956 50ff.; HELD, Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu der Übertragbarkeit der Marke 36f.; DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl., Art. 11 N.20). Dieser Auffassung ist grundsätzlich beizupflichten. In BGE 61 II 61 wurde zwar nebenbei gesagt, die Erteilung einer Lizenz stelle eine wenn auch nur beschränkte Übertragung dar. In BGE 79 II 221 würdigte die I. Zivilabteilung einen bestimmten Vertrag dagegen «non comme un transfert de marque, mais comme l'octroi d'une licence». Sie war also der Auffassung, eine Lizenz habe nicht den Übergang des Rechtes an der Marke zur Folge. Diese Wirkung tritt jedenfalls dann nicht ein, wenn sie nicht verabredet ist, d. h. die Vertragsschließenden den Lizenznehmer nicht zum fiduziarischen Eigentümer der Marke machen.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1

Der Begriff des Wettbewerbsverhältnisses im Sinne des UWG ist weit auszulegen und unterscheidet sich deshalb erheblich von dem eng auszulegenden Begriff des konkurrierenden Unternehmens im Sinne des dienstvertraglichen Konkurrenzverbotes.

La notion de rapport de concurrence au sens de la LCD doit être interprétée largement et se distingue, par conséquent, nettement de la notion étroite d'entreprise concurrente au sens de l'interdiction de concurrence dans le cadre du contrat de travail.

BGE 92 II 22f., Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. Februar 1966 in Sachen Schnezler gegen Dr. E. Huber & Co (Trad. fr. JT 1966 I 624ss).

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

Unlauter ist die Nachmachung, wenn die nachgemachte Form weder technisch noch ästhetisch bedingt, sondern eine bloße der Ausstattung des Gegenstandes dienende Zutat ist und wenn diese Ausstattung auf einen bestimmten Hersteller oder auf eine bestimmte Qualität der Ware hinweist, sei es infolge Originalität oder infolge Verkehrsdurchsetzung.

Die Nachmachung der Form wird nicht dadurch unlauter, daß auch ein Stoff mit dem gleichen, an sich ungeschützten Chrysanthemenmuster verwendet wird. Das Vorgehen verstößt nicht deshalb gegen Treu und Glauben, weil beide Maßnahmen miteinander verbunden werden.

La contrefaçon est déloyale, lorsque la forme contrefaite n'a pas un but technique ou esthétique, mais ne constitue qu'un simple complément au conditionnement de l'objet, et lorsque ce conditionnement, de par son originalité ou son usage prolongé dans le commerce, indique une provenance ou une qualité déterminée de l'objet.

La contrefaçon de la forme ne devient pas déloyale du fait également de l'utilisation d'une étoffe portant un dessin de chrysanthème non protégé. L'acte reproché n'est pas contraire à la bonne foi, bien que la contrefaçon de la forme et l'utilisation de l'étoffe soient combinées.

BGE 92 II 202 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Oktober 1966 in Sachen Jäger gegen Dufner & Co. — vgl. vorne II. Muster- und Modellrecht.

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

«Industrielles Modellmaß» und «Industrielles Modellmaß kleidet wie nach Maß, aber zu Konfektionspreisen» ist nicht irreführend, da es den Kunden genügend darauf hinweist, daß die Anzüge nicht handwerklich, sondern fabrikmäßig hergestellt werden.

«Industrielles Modellmass» et «Industrielles Modellmass kleidet wie nach Mass, aber zu Konfektionspreisen» (...habille comme sur mesure, mais à des prix de confection) ne sont pas des slogans déceptifs, car ils indiquent aux clients de manière suffisante que les vêtements sont confectionnés non pas artisanalement mais industriellement.

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 12. Oktober 1965.

Eine in Bern domizilierte Aktiengesellschaft und einige andere Detailgeschäfte verkaufen seit einiger Zeit Herrenanzüge, die sie nach einem besonderen Verfahren in einer Kleiderfabrik herstellen lassen. Dem Besteller wird kurz das Maß genommen, wozu er einen nach einer Maßtabelle ausgewählten Maßanzug probieren muß. Die durch die Figur bedingten Änderungen werden am Anzug abgesteckt und zusammen mit Angaben über Schnitt, Stoffart und allfällige Sonderwünsche auf einem Formular eingetragen. Auf Grund dieser Unterlagen wird das Kleid in der Fabrik unter Verwendung von Schablonen im Taktbandsystem angefertigt.

Für Anzüge dieser Art warben die Verkaufsgeschäfte zuerst mit dem Schlagwort «Modell-Maß». Doch wurde ihnen die Verwendung dieser Bezeichnung auf Klage des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes für das Schneidergewerbe wegen unlauteren Wettbewerbes durch das Handelsgericht des Kantons Bern untersagt. Das Bundesgericht bestätigte diesen Entscheid mit Urteil vom 23. Januar 1962 (BGE 88 II 54).

In der Folge verwendete die eingangs erwähnte AG in der Reklame für die auf die beschriebene Art hergestellten Anzüge die Bezeichnung: «Industrielles Modell-Maß» und den Spruch: «Industrielles Modell-Maß kleidet wie nach Maß, aber zu Konfektionspreisen.» Der Arbeitgeberverband für das Schneidergewerbe klagte erneut auf Feststellung, daß der Gebrauch der genannten Werbemittel unlauteren Wettbewerb darstelle, und er verlangte, es sei die Verwendung dieser Wendung zur Anpreisung von konfektionsmäßig in einer Fabrik hergestellten Herrenkleidern zu untersagen. Das Urteil sei in mehreren Zeitungen zu veröffentlichen.

Da das Berner Handelsgericht die Klage abwies, erklärte der Schneidermeisterverband die Berufung an das Bundesgericht, doch ohne Erfolg. Dabei waren die Erwägungen der I. Zivilabteilung im wesentlichen die folgenden:

Nach dem ersten Urteil des Bundesgerichtes von 1962 war die Bezeichnung «Modell-Maß» irreführend, weil das Wort «Maß» ohne einen auf die Herstellungsart hinweisenden Zusatz den Eindruck handwerklicher Anfertigung erweckte und die Weglassung des Wortes «Konfektion» die industriemäßige Ausführung der Bestellung verschwiege. Diesem Mangel suchte die Beklagte nunmehr abzuhelfen, indem sie der neuen Bezeichnung das Wort «industriell» voranstellte. Dadurch wurde der Käufer, nach Ansicht des Handelsgerichtes, hinreichend darauf hingewiesen, daß es sich um *fabrikmäßig hergestellte Anzüge* handelt. Die Kläger hingegen vertraten die Auffassung, der Ausdruck «industriell» vermittele keine klare Vorstellung über die Art der Anfertigung. Vor allem verleite die Wendung «industrielles Modell-Maß» den Käufer zur falschen Annahme, er erhalte etwas anderes als Maßkonfektion, nämlich etwas Besseres. Darin liege eine irreführende Angabe über die Ware.

Es dürfte allgemein bekannt sein, daß Herrenkleider teils handwerklich in Maßschneidereien, teils mit Hilfe maschineller Einrichtungen in Fabriken angefertigt werden. Wird das Eigenschaftswort «industriell» dem Ausdruck «Modell-Maß» vorangestellt, so klärt es den Kunden darüber auf, daß die Anzüge nicht handwerklich, sondern *fabrikmäßig* hergestellt werden. In dieser Hinsicht können sich nach der Lebenserfahrung die Käufer von Herrenkleidern bei Anwendung der durchschnittlichen Aufmerksamkeit nicht täuschen.

Andererseits erweist sich der Einwand, daß die Bezeichnung «industrielles Modell-Maß» beim Kunden die irrige Vorstellung wecke, er erhalte etwas Besseres als Maßkonfektion, als nicht stichhaltig. Die beanstandete Wendung stellt die von der Beklagten angepriesene Herstellungsart nicht in Gegensatz zur Maßkonfektion. Sie sagt nur, daß es sich um *fabrikmäßige* Herstellung von Anzügen handelt, die dem Besteller mit Hilfe eines Modells angepaßt werden. Die Bezeichnung war deshalb unter dem Gesichtspunkt des *Wettbewerbsrechtes* nicht zu beanstanden.

Die Kläger betrachteten aber auch den *Werbepspruch* «Industrielles Modell-Maß» kleidet wie nach Maß, aber zu Konfektionspreisen» als irreführend. Denn es werde damit behauptet, ein nach dem Verfahren der AG hergestellter Anzug sei einem Maßanzug, der noch immer als die feinste Bekleidungsart gelte, ebenbürtig; dabei handle es sich in Wirklichkeit um einen Konfektionsanzug. Richtig ist, so führte das Bundesgericht aus, daß der Spruch einen Vergleich zwischen den Erzeugnissen der Beklagten und den Maßanzügen macht. Doch bezieht sich dieser nicht auf alle Eigenschaften der verglichenen

Kleider, sondern nur auf die Art, wie sie kleiden, und anderseits auf den Preis. Nur bezüglich des Sitzes, aber nicht im Hinblick auf Haltbarkeit, Güte der Zutaten und den Grad der bei der Näharbeit aufgewendeten Sorgfalt wird erklärt, die von der AG verkauften Anzüge seien einem Maßanzug ebenbürtig. Es werden nicht die Produkte einzelner Firmen verglichen, sondern *zwei Herstellungsverfahren* einander gegenübergestellt.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts läßt die *vergleichende Werbung* grundsätzlich zu, sogar dann, wenn sie auf Waren und Leistungen eines bestimmten Konkurrenten Bezug nimmt. Als unlauter erscheint die Werbung nur, wenn die in Frage stehenden Äußerungen unrichtig, irreführend oder unnötig verletzend sind (BGE 87 II 116). Um so eher ist unter diesem Vorbehalt eine Werbung erlaubt, welche die eigenen Produkte nicht den Erzeugnissen anderer Konkurrenten gegenüberstellt, sondern den Ergebnissen eines andern Herstellungsverfahrens. Im konkreten Fall enthielt der Werbespruch keine den Mitbewerber unnötig verletzende, herabwürdigende Äußerung. Daß er etwas Unwahres behauptete oder irreführend wirke, wurde von den Klägern nicht dargetan. Beim Lesen des Textes wird sich ein durchschnittlich aufmerksamer Käufer bewußt, daß er nur einen industriemäßig fabrizierten Anzug erwarten darf, der im Sitz einem Maßkleid mittlerer Güte gleicht. Der weitere Hinweis, daß die nach «industriellem Modell-Maß» hergestellten Kleider zu Konfektionspreisen geliefert würden, wurde von den Klägern nicht als unwahr bezeichnet.

Dies führte das Bundesgericht zur Abweisung der Berufung und zur Bestätigung des kantonalen Entscheides.

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

Kein Ausstattungsschutz für Form und Größe von Kehrlich-Containern.

Eine besonders zweckmäßige und naheliegende Gestaltungsform ist gemeinfrei.

Das Arbeitsergebnis als solches ist kein wettbewerbsrechtlich schützbare Gut und seine Nutzung ist somit zulässig.

Daran ändert auch nichts, daß die Container des zweiten Fabrikanten nur dank der vom ersten Fabrikanten entwickelten Entleerungsvorrichtung an den Abfuhrwagen entleert werden können.

Der erste Fabrikant macht sich des unlauteren Wettbewerbs schuldig durch den bei Lieferanten und Kunden des zweiten Fabrikanten erhobenen Vorwurf, dieser begehe unlauteren Wettbewerb wegen sklavischer Nachahmung der Container.

Il n'existe aucune protection du conditionnement quant à la forme et aux dimensions de récipients destinés à l'enlèvement des ordures ménagères.

Une forme particulièrement appropriée au but poursuivi fait partie du domaine public.

Le produit du travail en tant que tel n'est pas un bien protégé par le droit de la concurrence et peut donc être librement utilisé.

Il en est de même si le récipient du second fabricant ne peut être vidé que grâce au procédé de vidange d'un camion à ordures mis au point par le premier fabricant.

Le premier fabricant se rend coupable de concurrence déloyale en reprochant à son

concurrent, auprès de fournisseurs et de clients de celui-ci, un acte de concurrence déloyale consistant à imiter servilement le récipient.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 25. Oktober 1966 in Sachen Contena GmbH gegen J. Ochsner & Cie AG.

Die Beklagte J. Ochsner & Cie AG forderte die Lieferantin der Klägerin Contena GmbH u. a. unter Hinweis auf das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb auf, die Herstellung und den Vertrieb von Containern bestimmter Form und Größe zu unterlassen. Der Anwalt der Beklagten erhob in der Folge den Vorwurf, die Container der Klägerin stellten eine Kopie der Container der Beklagten dar. Schließlich richtete die Beklagte ein Schreiben an die Firma Paul Girard et Fils in Genf, mit der die Klägerin einen Alleinvertretungsvertrag für den Platz Genf abgeschlossen hatte. Die Beklagte warf auch darin der Klägerin unlauteren Wettbewerb vor.

Auf Klage der Contena GmbH hat das Handelsgericht untersucht, ob die Vorwürfe der Firma J. Ochsner & Cie AG berechtigt seien. Es hat dies verneint und deshalb die Firma J. Ochsner & Cie wegen unlauteren Wettbewerbes verurteilt, da sie zu Unrecht die Klägerin Contena GmbH bei ihren Kunden und Lieferanten durch diese Vorwürfe herabgesetzt habe. Das Handelsgericht führte u. a. aus:

4. Vorerst ist zu untersuchen, ob die Klägerin durch die Fabrikation und den Vertrieb ihres Containers unlauteren Wettbewerb begangen habe.

Die Beklagte bringt zwei Ausführungsformen in Verkehr, die Klägerin eine (Protokoll S. 25f.). Übereinstimmend weisen alle drei Behälter rechteckige Flächen mit denselben Maßen auf und haben somit die Form eines Quaders von der gleichen Größe und mit dem gleichen Fassungsvermögen von 800 l Inhalt. Sie sind auch aus dem gleichen Material (verzinktem Stahlblech) hergestellt und auf fahrbaren Rollen montiert. Ferner sind sie mit einem aufklappbaren Deckel und einer Vorrichtung zur automatischen Entleerung in die Fahrzeuge versehen. Diese Vorrichtung besteht aus je zwei auf dem Deckel in Verlängerung der Scharniere angebrachten Haltern, die bei den Containern der Klägerin und den der Beklagten mit Ausnahme des Querbolzens gleich konstruiert sind. Ferner sind bei allen drei Containern seitlich noch je zwei Griffe angebracht.

Lediglich mit Bezug auf die Oberflächengestaltung weicht der Container der Klägerin von der einen Ausführungsform der Container der Beklagten ab. Die eine Ausführungsform der Beklagten weist sowohl auf dem Deckel als auch auf allen vier Seitenwänden je zwei raupenförmige Erhebungen auf, die diagonal verlaufen, also je ein schiefwinkliges, allerdings nicht besonders auffälliges Kreuz bilden. Die andere Form weist statt diesem Diagonalkreuz auf allen vier Seitenflächen je eine zentrisch angebrachte, eher besser sichtbare kreisrunde Ausbuchtung auf. Die Klägerin bedient sich ausschließlich der erst-erwähnten Ausführungsart.

Im übrigen sind auf den Behältern der Beklagten auf der Vorderseite unterhalb des obern Rahmens Firma und Fabrikationsnummer eingestanzt. Auf dem Container mit dem Diagonalkreuz ist überdies ein kleines Metallplättchen mit der Firmabezeichnung

der Beklagten angebracht. Auf dem Container der Klägerin ist eine papierene Etikette in Form eines gleichseitigen Dreiecks mit einer Seitenlänge von schätzungsweise 25 cm aufgeklebt. Auch auf einem Teil der Container der Beklagten sind auffällige den Namen Ochsner tragende Etiketten aufgeklebt.

Gesamthaft gesehen stimmen damit der Container der Klägerin und die Container der Beklagten in ihrer äußern Formgebung weitgehend überein. Die geringen technischen Verschiedenheiten fallen nicht entscheidend ins Gewicht, da in erster Linie Form und Maß in der Erinnerung haften bleiben.

5. Falls wegen der unzweifelhaft vorhandenen Möglichkeit der Verwechslung der beiden Kübel angesichts ihrer gleichen Form und Größe unter dem Gesichtspunkt des UWG von der Klägerin zu verlangen wäre, daß sie Unterscheidungsmerkmale gegenüber den Containern der Beklagten schaffe, so wäre in erster Linie an Einprägungen, Anschriften, Farben oder die Gestaltung der Oberfläche des Containers zu denken. Die Klägerin hat sich bereit erklärt, solchen Anforderungen im Rahmen des Zumutbaren Genüge zu tun (Prot. S. 30). Die Beklagte erklärt jedoch ausdrücklich, daß es ihr nicht darauf, sondern (nur) auf die Gesamtform ankomme; die Klägerin solle eine von der Quaderform verschiedene Form, wie z. B. die Rundform, Karettenform, die konische oder sonst eine andere Form wählen (Prot. S. 14, 24 und 27 ff.; act. 44). Sie beansprucht somit ein ausschließliches Recht an der Quaderform. Dieser Standpunkt ist nicht haltbar.

a) Die Quaderform ist eine der Urformen für die Gestaltung von Gebrauchsgegenständen und insbesondere von Behältern. Sie erlaubt die größtmögliche Raumausnutzung, was für die Aufbewahrung von Gewerbe- und Hauskehricht besonders ins Gewicht fällt. Es wird damit nicht nur der größte Innenraum geschaffen, sondern auch für das Aufstellen der Kübel in Hof- und Kellerräumen die beste Platzausnutzung (im Vergleich zu zylindrisch, konisch oder anders geformten Gefäßen) gewährleistet. Überdies ist die Konstruktion durch die Maße der Entleerungs-Vorrichtung am Fahrzeug bedingt, indem der am Öffnungsrahmen hervorstehende Flansch dazu dient, beim Entleerungsvorgang zwischen zwei U-förmigen Rahmen der Entleerungs-Vorrichtung eingespannt zu werden und dabei das Gewicht des mit Kehricht gefüllten Behälters zu tragen (act. 2/5 der Rekursakten). Damit hängt die weitere Ausformung zusammen (Prot. S. 29/30). Die Quaderform ist somit zwar nicht die vom technischen Standpunkt aus einzig mögliche, wohl aber eine besonders zweckmäßige und naheliegende Gestaltungsform für den hier in Betracht kommenden Zweck. Die Beklagte, die für diese Form und Ausgestaltung des Kübels jedenfalls heute noch keinen Patentschutz besitzt, kann daher diese Form nicht mit einem Monopol belegen. Diese Form sowie die Abmessungen sind als gemeinfrei zu betrachten.

b) Nicht nur diese Quaderform dient dem Gebrauchszweck, sondern auch die zum Transport und zur Entleerung der Kübel in den Abfuhrwagen angebrachten Vorrichtungen (Scharniere, Halter, Bolzen, Griffe) erfüllen technische Erfordernisse. Dasselbe gilt für die an den Großflächen der Kübel angebrachten Ausbuchtungen, die zur Verstärkung der Stabilität notwendig oder mindestens nützlich sind. Die Beklagte anerkennt dies, indem sie wie erwähnt sich ausschließlich die kubische Grundform des Kübels vorbehalten und es dem Konkurrenten anheimstellen will, wie er den anders geformten Kübel in den Einzelheiten ausgestalten möchte. Übrigens hätte sie dadurch, daß sie selber schon zwei Formen der Flächenverstärkung (die diagonale und die kreisförmige) für ihren Kübel gebraucht, der Klägerin die Suche nach einer andern Lösung in unzumutbarer Weise erschwert.

c) Unerheblich ist, ob der Container der Beklagten besser beschaffen sei als der der Klägerin. Die Qualitätsfrage fällt in diesem Zusammenhange außer Betracht. Die Beklagte kann sich in dieser Hinsicht mit der Klägerin in freiem Wettbewerb messen. Es ist alsdann Sache der Kunden, zu entscheiden, welchem Container sie den Vorzug geben wollen.

d) An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, daß die Container der Klägerin nur dank der von der Beklagten entwickelten Entleerungs-Vorrichtung in den Ochsnerwagen entleert werden können. Es ist in ständiger Rechtsprechung anerkannt, daß das Arbeitsergebnis als solches kein wettbewerbsrechtlich schützbare Gut und demzufolge eine solche Nutzung zulässig ist (BGE 73 II 194 ff.: Herstellung von Rasierklingen mit den Maßen und dem Stanzbild der «Gillette»-Klingen; BGE 87 II 55 ff.: maßgetreue Nachbildung von Scharnieren zum Zwecke der Verwendung der vom Konkurrenten hergestellten Werkzeuge; Entscheid des BG vom 10. 4. 62, abgedruckt in Schweiz. Mitt. über gewerblichen Rechtsschutz, 1962, Heft 2, Seite 160: gleiches Ausmaß der quaderförmigen Bausteine des Lego-Spiels und des Diplom-Spiels, das eine Kombination der beiden Spiele erlaubt; ZR 64 Nr. 149 S. 258 Sp. 2: Herstellung von Filtertüten zu einem bestimmten, von einem Konkurrenzbetrieb stammenden Filtergefäß).

6. Darf somit die Klägerin den beanstandeten Container herstellen und in den Verkehr bringen, so erweist sich der von der Beklagten erhobene Vorwurf, die Klägerin begehe durch diesen Vertrieb unlauteren Wettbewerb, als unhaltbar. Die Beklagte hat somit Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG verletzt, indem sie der Klägerin in den unter Ziffer 2 genannten Schreiben an die Firmen Calorifer AG in Elgg und Paul Girard et fils in Genf deswegen unlauteren Wettbewerb vorwarf.

UWG Art. 9

Vorsorgliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes setzen nach zürcherischem Zivilprozeßrecht nicht voraus, daß der Klageanspruch glaubhaft gemacht werde. Das UWG bezweckt nicht, die Bewilligung vorsorglicher Maßnahmen zu erschweren, wo kantonale Prozeßordnungen sie bereits zulassen.

Des mesures provisionnelles tendant au maintien de la situation existante ne préjugent en rien du bien fondé de la demande au fond, selon la procédure civile zuricoise. La LCD n'a pas pour but de rendre plus difficile l'obtention de mesures conservatoires, qu'elle n'est selon les dispositions cantonales de procédure.

ZR 65 (1966), Nr. 122, Entscheid des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich vom 13. Januar 1966.

Der Erlaß vorsorglicher Maßnahmen nach § 131 ZPO setzt die Rechtshängigkeit der Klage voraus, aber nicht gesondert die Legitimation zur Sache noch allgemein die Begründetheit des Klageanspruches.

Die Sachlegitimation ist materiellrechtlicher Natur. Sie untersteht der Verhandlungsmaxime, und es ist darüber durch Urteil zu entscheiden (Sträuli, N. III/1 lit. a zu § 29 und N. I/1 zu § 238 ZPO; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 2. Auflage, S. 173f., 181). Somit ist sie nicht Prozeßvoraussetzung, und alsdann kann sie auch nicht eigenständige Voraussetzung der vorsorglichen Maßnahme bei hängigem Prozeß sein.

Beachtlich wäre die Legitimation zur Sache als Element des Klagefundamentes. In dessen kommt es grundsätzlich auch darauf, ob die Klage begründet oder unbegründet sei, bei der Anordnung vorsorglicher Maßnahmen nicht an (STAMM, Das Institut der vorsorglichen Maßnahme im zürcherischen Zivilprozeßrecht, Diss. Zürich 1943, S. 17f., 19; LEUCH, Die Zivilprozeßordnung für den Kanton Bern, zu Art. 326 N. 4). Das folgt aus der Bestimmung in § 127 Ziff. 3 ZPO, die Veränderungen am Streitgegenstand zum Nachteil des Gegners oder zur Erschwerung des Beweises schlechthin verbietet. Immerhin wird in Praxis und Doktrin ein Vorbehalt für offensichtliche Unbegründetheit der Klage gemacht (so ZR X Nr. 6 und LEUCH a.a.O., während STRÄULI sich nicht äußert). Das läßt sich als Abweichung von der Regel allenfalls noch aus dem Mangel eines rechtlichen Interesses motivieren. Weitergehend, das heißt soweit darunter mehr oder anderes verstanden ist, die Glaubhaftmachung des Klageanspruches zu fordern (ZR LV Nr. 13, allerdings mit Verweisung auf Ausführungen in der zitierten Arbeit Stamms, die sich teils auf vorsorgliche Maßnahmen im Sinne von § 292 Ziff. 2 ZPO beziehen und im übrigen über den genannten Vorbehalt nicht hinausgehen), verträgt sich nicht mit § 127 Ziffer 3 ZPO. Es ist dazu auch kein Anlaß, kann doch ohnedies die Maßnahme von der Leistung einer Sicherheit für den allfällig erwachsenen Schaden abhängig gemacht und deren Bemessung der jeweiligen Ungewißheit über den Prozeßausgang angepaßt werden.

Was für § 131 ZPO gilt, muß zumindest für den analogen Fall, die Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes bei anhängiger Klage, auch nach Art. 9 Abs. 1 (in Verbindung mit Art. 10 Abs. 1) UWG genügen. Die Formulierung «auf Antrag des Klageberechtigten» erheischt keinen materiellen Vorentscheid über die Streitfrage, weil das mit dem Wesen der vorsorglichen Maßnahme und den Möglichkeiten des abgekürzten Verfahrens nicht vereinbar wäre. Obwohl im Rahmen des UWG vorgesehen, bleibt die vorsorgliche Maßnahme eine prozeßrechtliche Einrichtung. Die Formen, unter denen der vorläufige Rechtsschutz gewährt wird, ebenso wie das Verfahren richten sich nach dem kantonalen Prozeßrecht. Der Eingriff mit bundesrechtlichen Vorschriften in diesen, der gesetzgeberischen Kompetenz der Kantone unterstellten Rechtsbereich bezweckt nicht, die Bewilligung vorsorglicher Maßnahmen zu erschweren, wo geltende Prozeßordnungen sie bereits zulassen, sondern sie, entsprechend den Erfordernissen für die Durchsetzung des materiellen Rechts, sei es gesamthaft oder ergänzend, in der ganzen Schweiz zu gewährleisten (vgl. Art. 11 Abs. 2 UWG).

UWG Art. 13

Der Strafantrag gegen Unbekannt wegen unlauteren Wettbewerbes ist durchaus gültig; sein Urheber braucht ihn nicht in einen namentlichen Antrag umzuwandeln, wenn der Täter bekannt wird.

Une plainte contre inconnu est pleinement valable; son auteur n'a pas à la convertir en plainte nominale après que le délinquant a été découvert.

Ce principe s'applique aux délits poursuivis sur plainte, notamment dans le domaine des marques et de la concurrence déloyale.

Cet arrêt infirme la pratique contraire suivie à Genève et condamne la jurisprudence contraire de la Cour de Justice et de la Cour de Cassation de Genève.

BGE 92 IV 75ff. und SJ 1966, 533ss., Urteil des Kassationshofes vom 17. Juni 1966 in Sachen Föllmi gegen Popper und Beteiligte.

UWG Art. 13

Die unrichtige Auskunft eines Rechtsanwaltes gibt demjenigen, der unlauteren Wettbewerb begeht, nicht in jedem Falle Anspruch auf Strafbefreiung wegen Rechtsirrtums.

L'inexactitude d'un renseignement donné par un avocat ne donne pas dans tous les cas au client mal conseillé le droit d'être exempté de toute peine pour erreur de droit.

BGE 92 IV 70 ff. und JT 1966 IV 66 ss., Urteil des Kassationshofes vom 25. Februar 1966 in Sachen Rawyler gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und Pumpenbau Schaffhausen AG.

Rawyler versandte ein Rundschreiben, das u. a. folgende Äußerungen enthielt:

«1. Es ist unwahr, daß die schweizerische Lizenz für die Herstellung der Sihi-Pumpen von unserer Firma an die neu gegründete Pumpenbau Schaffhausen AG übergegangen ist. Vertrieb der Sihi-Pumpen und deren Service obliegen immer noch allein der Sihi-Pumpen AG.

2. Zutreffend ist dagegen, daß Herr Streuli in krasser Verletzung seiner Pflichten als Verwaltungsrat und in bewußter Schädigung der Sihi-Pumpen AG die Ihnen angezeigte Konkurrenzfirma gegründet hat. Herr T. Streuli wird von uns für sein verwerfliches Verhalten vor den zuständigen Behörden zur Rechenschaft gezogen.

3. Mit der Gründung einer Konkurrenzfirma hat Herr Streuli im besonderen auch gegen Ihre Interessen als Kunden unserer Firma verstoßen...»

Auf das hin verschickte Streuli am 21. Januar 1960 ein neues Rundschreiben, das die Wiedergabe eines Briefes der Firma Siemen & Hirsch enthielt mit der Bestätigung, daß die Pumpenbau AG seit 1. Oktober 1959 das alleinige Vertriebs- und Lizenzrecht für die Sihi-Pumpen besitze. Dem begegnete Rawyler im Februar 1960 wiederum mit einem Gegenrundschreiben, in dem er sich u. a. wie folgt äußerte:

«1. Wir nehmen Bezug auf das Ihnen anfangs Dezember letzten Jahres zugegangene Zirkular der Sihi-Pumpen AG und teilen Ihnen mit, daß die Machenschaften von Herrn Streuli, welcher wie der Unterzeichnete die Hälfte des Aktienkapitals der genannten Firma besaß, nun zu deren Auflösung geführt haben.

2. Mit Datum vom 21. Januar 1960 versandte die Pumpenbau Schaffhausen AG (T. Streuli) ein Zirkular mit der Reproduktion eines Schreibens der Siemen & Hirsch (GmbH, Itzehoe, Holstein). Zu diesem Rundschreiben, welches die Tatsache in berechnender Absicht verdreht, wird der Unterzeichnete nach Abschluß der gegen Herrn Streuli einzuleitenden gerichtlichen Verfahren Stellung nehmen.»

Streuli erblickte in den angeführten Stellen der Rundschreiben Rawylers unlauteren Wettbewerb. Das Kantonsgericht von Schaffhausen sprach Rawyler schuldig und verurteilte ihn deswegen sowie wegen fortgesetzter

mißbräuchlicher Firmabezeichnung zu einer Buße von Fr. 1500.—. Die Zivilklage der Pumpenbau AG wurde im Betrage von Fr. 4000.— gutgeheißen.

Das Obergericht des Kantons Schaffhausen setzte die Buße auf Fr. 200.— herab und den der Zivilklägerin zu bezahlenden Betrag auf Fr. 800.—. Bei der Strafzumessung billigte das Obergericht dem Angeklagten Rechtsirrtum gemäß Art. 20 StGB zu, da er die beiden Rundschreiben vor dem Versenden seinem Anwalt vorgelegt habe.

Rawyler führte gegen dieses Urteil Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag auf Rückweisung der Sache zur Freisprechung wegen Rechtsirrtums. Die Beschwerde wurde u. a. mit folgenden Erwägungen abgewiesen:

Ob es richtig war, dem Beschwerdeführer in Abweichung vom Urteil des Kantonsgerichtes Rechtsirrtum zuzubilligen, ist nicht zu überprüfen, da das obergerichtliche Urteil in diesem Punkte unangefochten geblieben ist. Keinesfalls aber zwang die Annahme des Rechtsirrtums den Richter, auf Strafbefreiung zu erkennen. Nach Art. 20 StGB kann er statt dessen vielmehr auch nur die Strafe mildern. Gewiß hat der Kassationshof in BGE 70 IV 100 Erw. 7 dazu erklärt, die Strafbefreiung verdiene in der Regel vor der bloßen Strafmilderung den Vorzug, weil sie dem Grundsatz «keine Strafe ohne Schuld» gerecht werde. Damit konnte und wollte jedoch das richterliche Ermessen nicht aberkannt werden. Von einer Verletzung eidgenössischen Rechts, die allein Gegenstand der Nichtigkeitsbeschwerde sein kann (Art. 269 Abs. 1 BStP), läßt sich danach nur sprechen, wenn der kantonale Richter das ihm zustehende Ermessen mißbraucht. Ein solcher Fall liegt nicht vor. Zu Unrecht glaubt der Beschwerdeführer, allein schon deshalb Anspruch auf Strafbefreiung zu haben, weil er sich von seinem Anwalt beraten ließ und dieser in den fraglichen Äußerungen nichts Unzulässiges erblickte. Das angefochtene Urteil kommt zum Schluß, dem intelligenten und kaufmännisch gebildeten Angeklagten müsse es bewußt gewesen sein, daß er nicht blindlings dem Urteil seines Rechtsberaters habe vertrauen dürfen, um so weniger, als es ihm bei aller Parteileidenschaft nicht habe entgehen können, daß er sich mit seinen Äußerungen, jedenfalls moralisch, an der Grenze des im Konkurrenzkampf Zulässigen bewegt habe. Diese Beurteilung, die auf tatsächlichen und daher für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen fußt, ist nicht zu beanstanden. Selber über den wahren Sachverhalt aufs beste unterrichtet, bedurfte der Beschwerdeführer in der Tat nicht erst eines Rechtsgutachtens, um zu erkennen, daß seine Rundschreiben Erklärungen enthielten, die unrichtig, irreführend und nur dazu angetan waren, seinen Geschäftsgegner und dessen neues Unternehmen im Ansehen bei den Kunden herabzuwürdigen. Von diesem Gesichtspunkte aus unterscheidet sich der vorliegende Fall denn auch wesentlich von dem mit der Beschwerde vergleichsweise angezogenen Beispiel, wo durch einen Chemiker zu untersuchen ist, ob die Abwasser eines Fabrikbetriebes unzulässige Giftstoffe enthalten. Der Inhalt einer Äußerung und die damit verbundene Absicht bilden für denjenigen, von dem sie ausgeht, keine derartige Fachfrage. Daß die Verbreitung bewußt unrichtiger, irreführender und vorwiegend dem Zweck der Verunglimpfung dienender Äußerungen Unrecht ist, versteht sich von selbst. Nichts spricht dafür, daß dem Beschwerdeführer dieses normale Unrechtsempfinden fehlte, selbst wenn er in Vergeltung für vermeintlich selbst erlittenes Unrecht

gehandelt haben sollte. Wenn er den Rat eines Anwaltes bezog, so konnte es ihm daher offensichtlich nur darum gegangen sein, klären zu lassen, ob er sich durch sein Vorgehen strafbar mache oder nicht. Nur insofern mochte er sich auf das Urteil seines Rechtsberaters verlassen haben. Die Verantwortung dafür aber, ob er damit überhaupt nichts Unrechtes tue, konnte ihm der Anwalt nicht abnehmen; dafür blieb sein eigenes Gewissen maßgebend. Ist es bei dieser Sachlage ohnehin fragwürdig, ob die Zubilligung eines Rechtsirrtums vor Bundesrecht standhalte – was nach herrschender Rechtsprechung mit der zutreffenden, vom Kantonsgericht gegebenen Begründung verneint werden müßte (vgl. BGE 69 IV 180; 70 IV 100; 78 IV 181 und dort angeführte Urteile, sowie BGE 80 IV 21, 81 IV 196) – so war es der Vorinstanz um so weniger verwehrt, statt auf Strafbefreiung auf bloße Strafmilderung zu erkennen. Sie ist dem Beschwerdeführer auch so noch weit entgegengekommen.

Firmenrecht und MSchG Art. 1 Ziff. 1

Die Firma Sunlit Foto-Ciné AG ist verwechselbar mit der Firma Sunlight AG und somit unzulässig.

Die Eintragung der Firma im Handelsregister stellt keine Markenrechtsverletzung dar, wenn die Firma nicht als Marke verwendet wurde.

La raison sociale SUNLIT Foto-Ciné AG peut prêter à confusion avec la raison SUNLIGHT AG et, partant, ne peut être admise.

L'inscription de la raison sociale au Registre du commerce ne constitue pas une violation du droit à la marque, tant que cette raison n'est pas utilisée comme marque.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 1. November 1966 in Sachen Sunlight AG gegen Sunlit Foto-Ciné AG (mitgeteilt von RA Walther Müller, Zürich).

4. In erster Linie ist zu prüfen, ob sich die Firma Sunlit Foto-Ciné AG von der Firma Sunlight AG deutlich unterscheidet und ob die Klägerin durch den Gebrauch jener Firma in ihren Rechten beeinträchtigt werde (Art. 951 und 956 OR).

a) Die Beklagte selbst anerkennt, daß die zu vergleichenden Wörter «Sunlight» und «Sunlit» an sich nicht deutlich unterscheidbar, d. h. verwechselbar sind (Klageantwortschrift, act. 34, S. 5; Prot. S. 10). Dies zu Recht. «Sunlight» und «Sunlit» stammen beide aus dem englischen Sprachbereich und stimmen sowohl in der Silbenzahl als auch in der Kadenz der Vokale überein. Sie weisen ferner dieselbe Stamm- und Vorsilbe «sun» mit demselben Sinngehalt auf. Überdies besteht die Gefahr, daß die beiden Wörter von den Beteiligten, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, auch mit Bezug auf die Endsilbe gleich ausgesprochen werden. Selbst das Schriftbild dieser Wörter ist zum Verwechseln ähnlich, besteht doch der Unterschied lediglich in den Endkonsonanten «g» und «h». Noch größer ist die Verwechslungsgefahr in der Erinnerung, dies um so mehr, als der Name Sunlight sich, wie die Beklagte selbst zugibt, größter Publizität erfreut (Prot. S. 8) und «Sunlit» sich in Gedanken schon deshalb mit dem bekannteren «Sunlight» vermischt.

b) Nach Art. 951 Abs. 2 OR haben sich die Firmen von Aktiengesellschaften von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich zu unterscheiden, unabhängig davon, ob zwischen den Firmeninhabern ein Konkurrenzverhältnis bestehe und die Kundenkreise sich überschneiden. Das Bundesgericht hat diesen Grundsatz in einem jüngsten Entscheide bestätigt mit der Begründung, es solle die ältere Firma um ihrer Persönlichkeit und der gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechslungen geschützt werden (BGE 92 II S. 96 ff. entgegen SJZ 62 S. 343 N. 202). Es besteht keine Veranlassung, hiezu erneut Stellung zu nehmen. Der Einwand der Beklagten, es würde damit die Frage nach der deutlichen Unterscheidbarkeit nicht mehr im Zusammenhange mit der Verwechslungsgefahr gesehen, hält nicht stand.

Aus den Akten ergibt sich, daß die Beklagte den Dia-Projektoren jeweils einen von ihr als Gebrauchsanweisung bezeichneten Prospekt, der den Firmenhinweis «Sunlit Foto-Ciné AG» enthält, beilegt und die Projektoren zusammen mit diesem Prospekt weiterverkauft (act. 41). Schon dadurch tritt sie in einem weitem Kreise in Erscheinung, und zwar über die eigentlichen Fachkreise hinaus, da der Prospekt mit der Ware schließlich bis zum Endverbraucher gelangt. Dazu kommt, daß sie angesichts des weitgefaßten Geschäftszweckes ihr Warensortiment jederzeit erweitern kann. Selbst wenn – entgegen dem derzeitigen Eintrag im Handelsregister (Handel mit Waren aller Art) – davon ausgegangen würde, sie werde nur mit Foto- und Kinoartikeln handeln, so wird doch ihre Firma in einem weiten Kreise von Abnehmern bekannt gemacht, in dem auch die Klägerin ihre Erzeugnisse anbietet. Beide Firmen entfalten ihre Tätigkeit in der ganzen Schweiz. Ferner bestehen Berührungspunkte mit Bezug auf die Bank- und Telephonverbindungen, auf Post, Bahn, Werbung usw. Diese liegen um so näher, als die Klägerin ihrerseits in Zürich ein Geschäftsdomizil hat (act. 3/26). Auch wenn zwischen den Parteien in Anbetracht der verschiedenartigen Geschäftstätigkeit kein eigentliches Konkurrenzverhältnis besteht und die Beklagte ihre Firma im übrigen eingeschränkt gebraucht, so kann doch damit die Gefahr von Verwechslungen der beiden Firmen und eine Beeinträchtigung der Klägerin in ihren bessern Firmenrechten nicht ausgeschlossen werden. Schließlich hat die Klägerin auch ein Recht darauf, daß ihre Firma weder rechtlich noch wirtschaftlich mit der Beklagten in Verbindung gebracht werde. Diese Verwechslungsgefahr ist deshalb ernst zu nehmen, weil der Expansion der Beklagten keine Grenzen gesetzt sind und der Verkehr in der Verbindung verschiedener Produktionszweige unter einer Firma durchaus nichts Außergewöhnliches sieht.

c) Fraglich ist noch, ob die Verwechslungsgefahr durch den Zusatz «Foto-Ciné AG» behoben werde. Der Beklagten ist darin beizupflichten, daß die Firmen als Ganzes zu vergleichen sind. Maßgebend ist jedoch der Gesamteindruck, den sie bei den Beteiligten unter Berücksichtigung der im Verkehr üblichen Aufmerksamkeit hinterlassen. Der Zusatz «AG» bezeichnet lediglich die Gesellschaftsform. Der Zusatz «Foto-Ciné» umschreibt den Tätigkeitsbereich der Beklagten. Es handelt sich hierbei um eine Sachbezeichnung, die nur schwach in der Erinnerung haften bleibt. Dagegen sticht «Sunlit» als charakteristischer Firmenbestandteil hervor. Der mündliche Verkehr wird dazu neigen, den Zusatz überhaupt wegzulassen und nur von «Sunlight» und «Sunlit» zu sprechen. «Sunlit» eignet sich aber auch als Kurzbezeichnung in Anschriften, wie das Beispiel der deswegen irrtümlich der Klägerin zugestellten Checks der isländischen Nationalbank zeigt (act. 3/24ff.). Die Beklagte selbst verwendet die Telegrammadresse «Sunliteurope» (act. 41). Trotz Zusatz besteht sogar beim schriftlichen Verkehr keine Gewähr für Unverwechselbarkeit.

d) Unerheblich ist das Vorbringen der Beklagten, sie habe den Namen «Sunlit» wählen müssen, um die Verbindung mit der japanischen Muttergesellschaft Sunlit Industrial kundzutun; es sei ihr nicht darum gegangen, die Interessen der Klägerin zu verletzen, was sich aus der vorgenommenen Änderung der Firma ergebe. Es kommt in diesem Zusammenhange nichts auf den guten Glauben der Beklagten an. Entscheidend ist, daß die Klägerin durch den Gebrauch der Firma «Sunlit Foto-Ciné AG» in ihren bessern Rechten beeinträchtigt wird. Die Beklagte hat daher jeden weiteren Gebrauch dieser Firma, d. h. des Wortes «Sunlit» zu unterlassen. Es ist übrigens nicht einzusehen, was sie hindern könnte, einen andern Namen zu wählen, da sie den Namen «Sunlit» nach ihrer eigenen, allerdings widersprüchlichen, Darstellung nur im Verkehr mit den Landesvertretern gebraucht.

5. Die Verletzung ihrer Markenrechte erblickt die Klägerin darin, daß die Beklagte die Firma «Sunlit Foto-Ciné AG» im Handelsregister eintragen ließ. Denn, so argumentiert sie, gemäß Art. 1 Zif. 1 MSchG gelte die im Handelsregister eingetragene Firma als Marke; durch den Eintrag der Firma «Sunlit Foto-Ciné AG» werde sie daher in ihren Rechten gestört. Diese Argumentation geht jedoch fehl. Gemäß ständiger Rechtsprechung kann nur dann von markenmäßigem Gebrauch gesprochen werden, wenn die Marke auf der Ware oder der Verpackung angebracht wird. Die Verletzung der Schutzrechte an den Marken der Klägerin setzt daher voraus, daß die Beklagte ihre Firma als Marke gebraucht. Einen solchen Gebrauch hat die Klägerin nicht behauptet. Es kommt daher auch nicht auf den Eintrag der Firma «Sunlit Foto-Ciné AG» im Handelsregister an.

Firmenrecht

Zulässigkeit des Zusatzes «(Schweiz)» für die schweizerische Niederlassung eines ausländischen Konzerns.

Admissibilité de l'adjonction «(Schweiz)» pour l'établissement suisse d'un «concern» étranger.

BGE 92 I 298 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1966 in Sachen International Flavors & Fragrances (Reinach) AG gegen Eidg. Amt für das Handelsregister.

Firmenrecht

Zulässigkeit des Zusatzes «Verkauf Schweiz» für ein Unternehmen, das sich als Tochtergesellschaft eines schweizerischen Fabrikationsunternehmens mit dem Vertrieb von dessen Erzeugnissen im Gebiete der Schweiz befassen soll.

Admissibilité de l'adjonction «Verkauf Schweiz» pour une entreprise qui s'occupe, en tant que filiale d'une entreprise suisse de production, de la vente des produits de celle-ci sur le territoire suisse.

BGE 92 I 293 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1966 in Sachen Aktiengesellschaft für industrielle Elektronik AGIE Losone bei Locarno und Gysin gegen Eidg. Amt für das Handelsregister.

Firmenrecht

Unzulässigkeit der Bezeichnung «schweizerische» für eine erst in Gründung begriffene Wohnbaugenossenschaft ohne offiziellen oder offiziellen Charakter.

Inadmissibilité de la désignation «schweizerische» dans la raison d'une Société coopérative de logements en constitution et qui ne présente aucun caractère officiel ou officieux.

BGE 92 I 303ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1966 in Sachen Gründer der Schweizerischen Wohnbaugenossenschaft gegen Eidg. Amt für Handelsregister.

AO (Ordonnance sur les liquidations) Art. 1 Abs. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. b

Öffentliche Ankündigung ist auch die Bekanntmachung an eine größere Zahl bestimmter Personen, z. B. ausgewählte Kundenschichten oder bereits bekannte Kunden, insbesondere auch Ankündigung in einem praktisch in alle Haushaltungen verteilten Genossenschaftsblatt.

Verkaufsveranstaltungen von Genossenschaften sind nur dann nicht bewilligungspflichtig, wenn die Ankündigung ausschließlich an Mitglieder erfolgt und zudem die Vergünstigung in einer erhöhten Rückvergütung an die Mitglieder besteht, die erst nach Schluß des Geschäftsjahres ausbezahlt wird. Die Voraussetzungen sind schon dann nicht gegeben, wenn die Rabattsparbüchlein während des Jahres eingelöst werden können.

Constitue une annonce publique la communication faite à un assez grand nombre de personnes déterminées, par exemple à telles catégories de clients ou à des clients déjà connus, en particulier l'annonce parue dans la publication périodique d'une société coopérative, distribuée pratiquement dans tous les ménages.

Les ventes auxquelles procèdent des sociétés coopératives ne sont par conséquent pas soumises à une autorisation lorsque l'annonce ne parvient exclusivement qu'aux membres de la société coopérative et que l'avantage annoncé consiste en une ristourne élevée accordée aux membres à la fin de l'exercice annuel.

Les conditions ne sont pas remplies lorsque les livrets d'escompte peuvent être remboursés en cours d'exercice.

BGE 92 IV 147ff., Urteil des Kassationshofes vom 28. Oktober 1966 in Sachen Neuner gegen Polizeiinspektorat des Kantons Basel-Stadt.

KG Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6 und Art. 10

Preisschutzabkommen mit Preisbindungen der zweiten Hand als Kartell.

Die Wettbewerbsbehinderung ist erheblich, auch wenn von den 1315 in der Schweiz

erhältlichen Markenprodukten des Spirituosengewerbes nur 174 dem Preisschutzabkommen unterliegen, wenn dies aber die bekanntesten, beliebtesten und am meisten gefragten Markenartikel sind. Übermäßigkeit der Beeinträchtigung durch längere Liefersperre, wenn auf die Liefersperre auch nicht verzichtet wird, wenn sich der Gesperrte verpflichtet, inskünftig die vorgeschriebenen Minimalverkaufspreise einzuhalten.

Schutzwürdigkeit ist zu verneinen, wenn die Unterzeichner des Preisschutzabkommens die von ihnen festgesetzten, für Dritte verbindlichen Minimalverkaufspreise gewissen Kunden gegenüber selbst nicht einhalten.

Beseitigung der unzulässigen Wettbewerbsbehinderung durch vorsorgliche Maßnahme in der Form eines Befehls zur sofortigen Aufhebung der Liefersperre.

Cartels constitués par des accords instituant des prix imposés de seconde main.

La restriction à la concurrence est importante même si 174 seulement des 1315 marques existant dans le commerce des spiritueux en Suisse tombent sous l'effet de l'accord sur les prix, lorsque ces marques sont les plus connues, les plus appréciées et les plus demandées par les consommateurs. L'atteinte portée par l'interdiction de livrer est disproportionnée, lorsque, malgré l'engagement du dissident de respecter à l'avenir les prix de vente minima prescrits, elle est maintenue.

Il n'y a pas d'intérêt légitime, lorsque les signataires de l'accord consentent eux-mêmes des exceptions aux prix imposés qu'ils ont fixés en faveur de certains de leurs clients.

Il est possible de requérir des mesures provisoires tendant à écarter une restriction à la concurrence injustifiée, en ordonnant la cessation immédiate de l'interdiction de livrer.

ZbJV 1967, S. 48 ff., Entscheid des Gerichtspräsidenten III von Bern vom 25. Juli 1966 in Sachen Walch gegen Verband des Schweizerischen Spirituosengewerbes. Der Appellationshof des Kantons Bern hat am 8. August 1966 diesen Entscheid bestätigt.

Im Jahre 1957 wurde zwischen zahlreichen Fabrikanten, Importeuren und Generalagenten des Spirituosengewerbes einerseits und dem Verband des Schweizerischen Spirituosengewerbes in Bern (VSG) andererseits ein Abkommen betreffend Preisregelung für Markenprodukte abgeschlossen. In diesem Abkommen, das fortan als Preisschutzabkommen (PSA) bezeichnet wird, verpflichteten sich die Vertragspartner dem VSG gegenüber insbesondere dazu, für ihre Markenprodukte – außer dem Grossistenpreis nebst eventuellen Mengenrabatten – Mindestverkaufspreise festzusetzen je für das Gastgewerbe, für Ladengeschäfte und für den Detailverkauf an Private, diese Preise ihren Kunden und dem Zentralsekretariat

des VSG bekanntzugeben, sie selber strikte einzuhalten, d. h. unter keinen Umständen zu unterbieten, und auch ihre Abnehmerschaft zur strikten Einhaltung der festgesetzten Mindestverkaufspreise anzuhalten. Als Sanktion gegen eine Nichteinhaltung dieser Preise sieht das PSA Verwarnung durch das Zentralsekretariat des VSG vor und bei Rückfall Verhängung der Liefersperre.

Der Gesuchsteller betreibt den Engros-Handel mit Spirituosen, und zwar ausschließlich. Er gehört dem PSA des Verbandes des Schweizerischen Spirituosengewerbes nicht an. Dagegen fallen nach seiner Darstellung mehr als 80 % der von ihm verkauften Spirituosen unter dieses Preisschutzabkommen. Unbestrittenermaßen hat der Gesuchsteller im November 1965 an die Inhaber von Hotelbetrieben im Kanton Graubünden gedruckte Offerten versandt, worin er die gestützt auf das PSA festgesetzten verbindlichen Preise für das Gastwirtschaftsgewerbe unterbot. Diese Unterbietung gelangte zur Kenntnis des Gesuchsgegners. Der Gesuchsteller wurde auf den 17. Januar 1966 vor die sog. Schiedskommission des Gesuchsgegners zitiert, welche mit der Durchführung der im PSA vorgesehenen Sanktionen beauftragt ist. Nachdem der Gesuchsteller Gelegenheit gehabt hatte, sich vor dieser Kommission zu rechtfertigen, wurde über ihn mit Entscheid derselben vom 17. Januar 1966 mit sofortiger Wirkung eine Liefersperre von 12 Monaten verhängt, die für alle Unterzeichner der PSA verbindlich ist. Infolgedessen wird der Gesuchsteller seither von seinen sämtlichen Lieferanten, welche dem PSA angehören, nicht mehr beliefert, was für sein Geschäft nach seiner Darstellung katastrophale Folgen hat. Da nach seiner Auffassung der über ihn verhängte Boykott widerrechtlich ist, verlangt er mit dem vorliegenden Gesuch dessen Aufhebung auf dem Wege einer vorsorglichen richterlichen Maßnahme gemäß Art. 10 des Bundesgesetzes über Kartelle und ähnliche Organisationen vom 20. Dezember 1962 und Art. 326 ZPO. Der Gesuchsgegner widersetzt sich einer solchen Maßnahme und beantragt Abweisung des Gesuches.

Der Gerichtspräsident III von Bern hat den Verband verurteilt, die über W. ausgesprochene Liefersperre mit sofortiger Wirkung aufzuheben und sämtlichen Lieferantenfirmen unverzüglich mitzuteilen, daß diese Liefersperre aufgehoben ist. Dabei wurden die folgenden Erwägungen angestellt:

1. Es ist zwischen den Parteien nicht streitig, daß das sog. Preisschutzabkommen, gestützt auf welches die Liefersperre über den Gesuchsteller verhängt worden ist, ein Kartell im Sinne von Art. 2 des Bundesgesetzes über Kartelle und ähnliche Organisationen vom 20. Dezember 1962 darstellt, und daß die vorliegende Streitsache nach den

Bestimmungen dieses Gesetzes zu beurteilen ist. Dieses Preisschutzabkommen enthält u. a. auch eine «Preisbindung der zweiten Hand» im Sinne von Art. 2 Abs. 2 KG, indem sich die Unterzeichner desselben dem Gesuchsgegner gegenüber verpflichten, neben dem Grossistenpreis, nebst eventuellen Mengenrabatten, angemessene Minimalverkaufspreise festzusetzen, und zwar solche für das Gastwirtschaftsgewerbe, solche für Ladengeschäfte und solche für den Detailverkauf an Private, und für die Einhaltung dieser Minimalverkaufspreise zu sorgen, gegebenenfalls durch eine Liefersperre (SCHÜRMANN III 2 und 3 zu Art. 2 KG). Es ist zwischen den Parteien auch nicht streitig, daß eine solche «Preisbindung der zweiten Hand» eine Wettbewerbsbeschränkung bewirkt (indem die preisgebundenen Abnehmer keinen Presiwettbewerb mehr ausüben können) und Vorkehren zur Durchsetzung derselben nach Art. 4 Abs. 1 KG als unzulässig zu betrachten sind, sofern die dadurch bewirkte Wettbewerbsbehinderung als eine erhebliche zu betrachten ist und sofern keine der Ausnahmen von Art. 5 KG zutrifft. Es ist demnach vorliegend in erster Linie zu prüfen, ob der Gesuchsteller durch die über ihn verhängte Liefersperre im Wettbewerb erheblich behindert wird, und in zweiter Linie, ob eine der Ausnahmen von Art. 5 KG zutrifft oder nicht.

2. Der Gesuchsgegner bestreitet die Erheblichkeit der Wettbewerbsbehinderung unter Hinweis darauf, daß von den 1315 in der Schweiz erhältlichen Markenprodukten des Spirituosengewerbes nur 174 dem PSA unterliegen. Er weist damit auf die Ausweichmöglichkeiten hin, welche dem Gesuchsteller trotz der Liefersperre zur Verfügung stehen. SCHÜRMANN führt diesbezüglich unter IV, 1 b zu Art. 4 KG aus, wenn Surrogatgüter vorhanden seien, werde die Sperre «möglicherweise» nicht erheblich sein, weil der Bezüger auf sie ausweichen könne. Art. 4 werde in solchen Fällen regelmäßig entfallen. Es kommt demnach auf die Verhältnisse im konkreten Falle an.

Vorliegend sind die besondern Verhältnisse im Spirituosenhandel zu berücksichtigen. Es ist dem Gesuchsteller zuzustimmen, daß im Spirituosenhandel nur der existieren kann und Aussicht auf Erfolg hat, der in der Lage ist, die bekannten Markenartikel anzubieten, welche vom Konsumenten vorwiegend verlangt werden. Gerade die bekanntesten, beliebtesten und am meisten gefragten Markenartikel im Spirituosengewerbe sind jedoch unbestrittenermaßen dem PSA unterstellt. Wenn es mit den Ausweichungsmöglichkeiten so bestellt wäre, wie der Gesuchsgegner behauptet, wäre das PSA wirkungslos, weil alle Abnehmer der diesem Abkommen angeschlossenen Firmen, welche sich nicht an die vorgeschriebenen Preise halten wollen, zu nicht preisgeschützten Artikeln übergehen würden. Daß dem nicht so ist, erhärtet die Behauptung des Gesuchstellers, so daß darüber nicht noch besonders Beweis geführt zu werden braucht, abgesehen davon, daß im vorliegenden Verfahren die Glaubhaftmachung genügt. Wenn die 174 preisgebundenen Markenartikel im Spirituosenhandel nicht eine ausschlaggebende Rolle spielen würden, hätten sich die Unterzeichner des PSA bestimmt nicht damit begnügt, ihre Marktordnung auf diese wenigen Artikel aufzubauen. Es ist daher schon aus diesem Grunde davon auszugehen, daß die über den Gesuchsteller verhängte Liefersperre tatsächlich geeignet ist, ihn vom Wettbewerb im Spirituosenhandel auszuschließen oder zum mindesten in erheblicher Weise zu behindern.

Vorliegend macht der Gesuchsteller, der auf den Spirituosenhandel spezialisiert ist, geltend, daß mehr als 80 % der von ihm verkauften Spirituosen Markenartikel seien, die unter das PSA des Gesuchsgegners fielen.

Es ist daher auch aus diesem Grunde davon auszugehen, daß die über den Gesuchsteller verhängte Liefersperre tatsächlich geeignet ist, ihn vom Wettbewerb auszuschließen oder zum mindesten in erheblicher Weise zu behindern.

3. Nach Art.5 Abs.1 in Verbindung mit Art.4 Abs.1 KG ist eine Wettbewerbsbehinderung durch eine Kartellmaßnahme, selbst eine erhebliche, zulässig, sofern dieselbe durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt ist, und sie die Freiheit des Wettbewerbs im Verhältnis zum angestrebten Ziel sowie nach Art und Durchführung nicht übermäßig beeinträchtigt. Vorliegend besteht das von den Unterzeichnern des PSA erstrebte Ziel unbestrittenermaßen in der Innehaltung der von ihnen festgesetzten Minimalverkaufspreise durch ihre Abnehmer. Diese Abnehmer sollen durch die Androhung der Liefersperre und gegebenenfalls durch die Verhängung einer solchen dazu gebracht werden, diese Preise einzuhalten. Der Gesuchsteller macht geltend, die vom Gesuchsgegner über ihn verhängte Liefersperre erfülle die Voraussetzung von Art.5 Abs.1 KG nicht, indem diese Liefersperre vorbehaltlos für die Dauer eines Jahres ausgesprochen und nicht etwa von der Bedingung abhängig gemacht worden sei, daß er sich an die vorgeschriebenen Minimalverkaufspreise halte. Diese Liefersperre sei also nicht nur ein Mittel, um die vom Kartell beschlossene Preisbindung durchzusetzen, sondern habe die Bedeutung einer Sanktion, die weit über das angestrebte Ziel hinaus-schieße. Sie stelle einen eigentlichen Vernichtungsboykott dar. Dieser Auffassung des Gesuchstellers ist beizupflichten. Wenn es dem Gesuchsgegner und den Unterzeichnern des PSA lediglich darum geht, den Gesuchsteller dazu zu bringen, die vorgeschriebenen Minimalverkaufspreise einzuhalten, erweist sich die vorbehaltlose Verhängung einer Liefersperre auf die Dauer eines Jahres als eine unnötige Härte, die sich mit dem angestrebten Ziel nicht vereinbaren läßt. Der Gesuchsgegner war auch in der Verhandlung vom 26. April 1966, bei welcher versucht wurde, eine Verständigung zwischen Parteien herbeizuführen, nicht bereit, auf die Liefersperre zu verzichten, falls sich der Gesuchsteller verpflichtet hätte, inskünftig die vorgeschriebenen Minimalverkaufspreise einzuhalten. Daraus geht deutlich hervor, daß es dem Gesuchsgegner tatsächlich nicht nur darum geht, die Einhaltung dieser Preise durch den Gesuchsteller zu erreichen, sondern um mehr, nämlich um die Ausschaltung des Gesuchsgegners aus dem Wettbewerb, also um einen Vernichtungsboykott. Ein Vernichtungsboykott ist jedoch sowohl unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der guten Sitten unzulässig, als auch unter dem Gesichtspunkt der übermäßigen Beeinträchtigung der Wettbewerbsfreiheit. Ein überwiegend schutzwürdiges Interesse soll schonend ausgeübt werden. Ein Eingriff darf das an sich geschützte Rechtsgut der Persönlichkeit und der Wettbewerbsfreiheit zwar beeinträchtigen, aber nicht unnötig erschweren (SCHÜRMAN IV 2 und 3 zu Art.5 KG). Bereits aus diesem Grunde rechtfertigt sich demnach die Zuspreehung des Gesuches.

4. Als schutzwürdiges Interesse, das eine Wettbewerbsbehinderung als zulässig erscheinen läßt, bezeichnet Art.5 Abs.2 KG u. a. «die Gewährleistung des lauten und unverfälschten Wettbewerbs». Der Gesuchsteller bestreitet, daß vorliegend vom Gesuchsgegner bzw. den Unterzeichnern des PSA die Gewährleistung des lauten und unverfälschten Wettbewerbs angestrebt und daß mit dem PSA dieses Ziel erreicht werde. Er verweist darauf, daß die Unterzeichner des PSA die von ihnen festgesetzten, für Dritte verbindlichen Minimalverkaufspreise selber nicht einhielten und diese Dritten in unlauterer Weise konkurrenzten. Außerdem werde das PSA vielfach nicht eingehalten. Der Gesuchsgegner hat im Verfahren Angern & Cie./Gesuchsgegner in seiner Vernehmung vom 10. Oktober 1965, Seiten 8/9, tatsächlich zugegeben, daß eine Geheimliste von rund 300 Großverbrauchern des Gastwirtschaftsgewerbes existiert, welche von den Unterzeichnern des PSA zu Preisen beliefert werden, welche unter den für Dritte verbindlichen Minimalverkaufspreisen liegen. Die Belieferung gewisser gastgewerblicher Betriebe unter den festgesetzten Minimalverkaufspreisen durch die Unterzeichner des

PSA ist bereits in Ziff.V dieses Abkommens vorgesehen. Diese Ausnahme wird damit begründet, ohne diese Konzession hätte das PSA überhaupt nie ins Leben gerufen werden können (Schweizerische Weinzeitung 1957, Seite des Spirituosengewerbes, 424). Die Unterzeichner des PSA beliefern demnach die interessantesten Kunden aus dem Gastwirtschaftsgewerbe zu Unterpreisen, während sie die Wiederverkäufer unter ihren Abnehmern zwingen, die festgesetzten Minimalverkaufspreise für das Gastwirtschaftsgewerbe einzuhalten. Daß unter solchen Umständen von einer fairen Marktordnung und insbesondere einer Garantie des lauten und unverfälschten Wettbewerbes nicht die Rede sein kann, dürfte klar sein. Somit fehlt die Voraussetzung von Art.5 Abs.1 KG und damit auch die Zulässigkeit der über den Gesuchsteller verhängten Liefersperre.

Es kommt dazu, daß als glaubhaft gemacht anzusehen ist, das PSA erweise sich auch sonst als lückenhaft, indem es ständig unterboten wird. Der Gesuchsteller beruft sich zum Beweis für diese Tatsache auf ein Zirkular der Distillerie König GmbH in Steinhäusen/Zug vom 28. Februar 1966, worin diese feststellt, daß die vorgeschriebenen Preise für das Gastgewerbe bei den meisten Markenspirituosens vielfach unterboten würden, weshalb sie sich entschlossen habe, ab 1. März 1966 den Wirtepreis im Rahmen des PSA für alle ihre Markenspirituosens aufzuheben und dem Detaillisten-Einstandspreis anzupassen. Sie möchte keine Wirtekundenliste beim Verband hinterlegen, um die festgesetzten Preise zu umgehen. Daß unter diesen Umständen von einer Garantie des lauten und unverfälschten Wettbewerbes durch das PSA nicht gesprochen werden kann, ist damit als glaubhaft gemacht anzusehen, so daß auch von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet die Liefersperre gegenüber dem Gesuchsteller als unzulässig erscheint, und dem Gesuch somit entsprochen werden muß.

Nach den vorstehenden Ausführungen ist dem Gesuch des Gesuchstellers vom 25. Februar 1966 zu entsprechen und die Liefersperre aufzuheben. Dies ergibt sich aus Art.6 KG, welcher bestimmt, wer durch unzulässige Wettbewerbsbehinderung geschädigt oder gefährdet werde, Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit, auf Unterlassung der Vorkehren und Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes habe. Zum Schutze von Ansprüchen aus unzulässiger Wettbewerbsbehinderung kann der Richter gemäß Art.10 KG vorsorgliche Maßnahmen treffen, wie Unterlassung der Wettbewerbsbehinderung. Eine solche Maßnahme wird hier verlangt.

KG Art.3

Die schweizerische Exklusivvertretung des Whiskys «Black and White» und des Cognacs «Martell» beherrscht nicht den «Markt für bestimmte Waren oder Leistungen», da es eine Vielzahl von Marken dieser Produkte gibt.

La représentation exclusive pour la Suisse du whisky «Black and White» et du cognac «Martell» ne constitue pas une domination du «marché de certains biens ou de certains services», car il existe un grand nombre d'autres marques pour les produits identiques ou analogues qui leur sont substituables.

BGE 91 II 489ff. und JT 1966 I 622, Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. Dezember 1965 in Sachen Walch gegen Navazza.

Pierre Fred Navazza, à Genève, est le représentant exclusif pour la vente en Suisse des whiskies «Black and White» et des cognacs «Martell». Walch

exerce le commerce de gros des spiritueux. Le 16 avril 1964, Navazza a informé Walch qu'il ne lui livrerait plus les articles dont il assure seul la vente. Au cours du procès, Navazza a expliqué que Walch avait détourné à son profit sa clientèle. Il aurait notamment concédé à cette fin au restaurants genevois « Jour et nuit » des prix inférieurs aux montants usuels.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève, la Cour de Justice du canton de Genève et le Tribunal Fédéral ont débouté Walch qui avait ouvert action contre Navazza en paiement d'une indemnité de 8050 fr., le dernier avec les considérants suivants :

2. L'arrêt attaqué règle le sort de l'action en affirmant simplement que l'intimé a agi licitement parce que son refus se fondait sur des intérêts légitimes prépondérants (art. 5 de la loi sur les cartels). Sa brièveté procède d'une technique juridique discutable. En effet, pour juger du seul point traité par la cour cantonale, il fallait comparer, en constatant des faits précis, les buts du cartel ou de l'organisation analogue et l'entrave consécutive au boycott, en vue de confronter les intérêts en présence. Il était en outre logique de rechercher préalablement si la mesure prise émanait d'une organisation qui domine le marché de certains biens ou de certains services ou l'influence d'une manière déterminante (art. 3 de la loi) et si elle était illicite parce qu'elle visait à écarter le recourant de la concurrence ou à l'entraver notablement dans l'exercice de celle-ci (art. 4 al. 1).

Au demeurant, si l'on se place — avec la cour cantonale — dans l'hypothèse que l'éviction du demandeur est une entrave illicite à la concurrence, le jugement déféré viole l'art. 5 de la loi sur les cartels et l'art. 8 CC lorsqu'il répartit le fardeau de la preuve des circonstances exceptionnelles visées par la première disposition. Il se borne en effet, en vue de déductions hasardeuses, à constater que le motif sur lequel le défendeur fonde son attitude « apparaît comme vraisemblable » parce que le demandeur n'a pas offert de preuves sur ce point. Or c'était au défendeur et intimé d'exposer et d'établir les faits qui justifiaient à ses yeux, exceptionnellement, une éviction du recourant. Certes, un fait établi peut constituer un indice dont le juge déduira le fait à prouver. Mais l'annulation d'une commande effectuée auprès de Navazza et présentée ensuite à ce dernier par l'entremise de Walch ne permet pas de conclure sans autres que le second a commis un acte déloyal qui porte atteinte à un intérêt légitime prépondérant du premier.

A cela s'ajoute que la cour cantonale n'a pas examiné si l'intimé ne pouvait sauvegarder efficacement ses intérêts légitimes sans refuser de traiter avec le recourant. Or le principe de la subsidiarité du boycott ressort implicitement de l'art. 5 de la loi (DESCHENAUX, L'esprit de la loi sur les cartels, Mélanges Carry, p. 218).

Enfin, l'arrêt attaqué relève incidemment que le refus de l'intimé « ne restreignait certainement pas la libre concurrence de manière excessive par rapport au but visé ». La cour cantonale affirme ainsi que la condition de proportionnalité, expressément exigée par la loi (art. 5 al. 1), est réalisée. Mais elle n'étaye cette opinion sur aucun fait établi, le but visé n'est pas constaté et l'on ne sait quelle est l'ampleur de l'entrave et son incidence sur l'exercice par le boycotté de son activité économique.

3. Ces lacunes entraîneraient l'annulation de l'arrêt déféré et le renvoi de la cause à la cause à la juridiction cantonale, n'était l'absence manifeste d'une condition nécessaire de l'action. En vertu de l'art. 3 litt. a de la loi, en effet, l'entreprise isolée n'est réputée une organisation analogue à un cartel que si elle domine le marché de certains biens ou

de certains services ou l'influence d'une manière déterminante. Or le demandeur et recourant n'a pas prouvé que la maison Navazza exerce une telle domination.

Une organisation analogue à un cartel est celle qui, par la position qu'elle occupe, peut exclure ou entraver la concurrence au même titre que le cartel défini à l'art. 2 de la loi. Celle-ci ayant pour but de réaliser le postulat de la concurrence possible, le « marché de certains biens » (« Markt für bestimmte Waren ») que l'organisation analogue à un cartel doit dominer ou influencer d'une manière déterminante ne saurait être le seul commerce des produits d'une entreprise déterminée lorsque le choix du consommateur peut s'exercer entre ceux-ci et d'autres marchandises identiques ou analogues, soit entre des biens ou services qui, selon l'appréciation raisonnable de l'acheteur, sont interchangeables parce qu'ils ont la même destination et les mêmes propriétés. Celui qui produit ou distribue l'une de ces marchandises, effectivement concurrencée par d'autres produits analogues, ne domine pas « le marché de certains biens » au sens de l'art. 3 de la loi ; il peut se réserver un monopole privé.

Cette définition est admise par la pratique et la doctrine allemandes lorsqu'elles interprètent la même notion (MÜLLER-HENNEBERGER et SCHWARTZ, Kommentar, n° 18 et sv. ad § 22 des Gesetzes gegen die Wettbewerbsbeschränkungen), et dans son arrêt *Du Pont de Nemours and Co.* du 11 juin 1956, la Cour suprême des USA a nié que cette société exerçât un monopole quand bien même elle produit le 75 % des emballages de cellophane, le « marché » à considérer étant celui de tous les emballages non rigides (*Wirtschaft und Wettbewerb*, 1956, p. 616). Notre loi diffère en revanche à cet égard de l'art. 85 du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne (CEE), du moins selon l'interprétation qu'en a donnée la Commission de la Communauté (décision du 23 septembre 1964, dans l'affaire *Grundig/Consten*; GRUR 1964, Ausland, p. 582 sv.) : viole cette disposition un contrat de représentation exclusive pour un territoire déterminé, quand bien même la marchandise (appareils de radio et de télévision) est l'objet d'une concurrence serrée.

Sans doute, le principe esquissé appelle-t-il des précisions et des distinctions que la pratique apportera dans la mesure nécessaire à la solution des litiges futurs. Cette tâche pourra se révéler délicate (cf. les exemples donnés dans le commentaire allemand cité, no 23 ad § 22). La définition qui vient d'être donnée suffit néanmoins en l'espèce à résoudre le différend de façon certaine, voire évidente.

4. En effet, bien loin d'alléguer et d'offrir de prouver que le défendeur et intimé domine le marché des whiskies et celui des cognacs (et c'est peut-être là encore une notion trop étroite du « marché de certains biens » au sens de l'art. 3 de la loi suisse), le demandeur et recourant a exposé au cours des deux premières instances que l'exclusivité conférée à Navazza porte uniquement sur les whiskies de marque « Black and White » et les cognacs de marque « Martell », et que les représentants des autres marques offertes sur le marché lui livrent leurs marchandises. Or il est notoire qu'il existe dans le commerce, à des prix et des qualités qui supportent la concurrence, bien d'autres marques de whiskies et de cognacs. Le demandeur et recourant n'a pas offert de prouver le contraire. Il s'ensuit que le défendeur et intimé ne domine pas le marché de ces biens. Pour cette raison déjà, l'action est mal fondée.

Internationale Abkommen auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes

(1. Oktober 1966 bis 31. März 1967)

Pariser Verbandsübereinkunft (Lissabonner Fassung)

Mitglieder der Pariser Union (Lissabonner Fassung) wurden:

Dahomey (10. Januar 1967) und
Uruguay (18. März 1967)

Die Lissabonner Fassung der PVU ist am 23. März 1967 für Ungarn in Kraft getreten.

Madriдер Abkommen über die internationale Eintragung von Fabrik- und Handelsmarken

An die Nizzaer Fassung sind mit Wirkung auf das Datum ihres Inkrafttretens (15.12.1966) folgende Länder gebunden:

Belgien	Portugal
BRD	Rumänien
Frankreich	San Marino
Italien	Schweiz
Jugoslawien	Spanien
Luxemburg	Tschechoslowakei
Monaco	VAR
Niederlande	

Ungarn hat die Nizzaer Fassung mit Wirkung auf den 23. März 1967 ratifiziert.

Folgende Staaten haben vom Vorbehalt des Artikels 3^{bis} des Abkommens Gebrauch gemacht, wonach der Schutz der internationalen Eintragung im betreffenden Land nur Platz greift, wenn der Eigentümer der Marke dies ausdrücklich wünscht.

(Das Datum der Anwendbarkeit von Artikel 3^{bis} ist in Klammern beigefügt):

Belgien	(15. 12. 1966)
Luxemburg	(15. 12. 1966)
Monaco	(15. 12. 1966)
Niederlande	(15. 12. 1966)
Portugal	(15. 12. 1966)
Spanien	(15. 12. 1966)
VAR	(1. 3. 1967)
Rumänien	(10. 6. 1967)
Italien	(14. 6. 1967)

*Lissabonner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen
und ihre internationale Registrierung*

Dem Abkommen sind beigetreten: Irland (12. 12. 1966) und Ungarn (23. 3. 1967).

*Madriдер Abkommen über die Unterdrückung falscher und irreführender
Herkunftsangaben*

Ungarn ist dem Abkommen in der Lissabonner Fassung mit Wirkung auf den 23. 3. 1967 beigetreten.

*Lissabonner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnung und ihre
internationale Registrierung*

Ungarn hat das Abkommen mit Wirkung auf den 23. 3. 1967 ratifiziert.

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft)

Buchbesprechungen

Yves Saint-Gal: Protection et Défense des Marques de Fabrique de Commerce ou de Service. «Ce qu'il vous faut savoir». Droit Français et Droit Etrangers, 3^e Edition entièrement refondue. J. Delmas & Cie, Paris 1967. F 50.—.

Der Untertitel verspricht, daß das Werk über die Marken das mitteilt, was wissenschaftlich ist. Dieses Versprechen ist voll und ganz eingelöst.

Der Schreiber gab schon in den Besprechungen der früheren Auflagen sein Erstaunen über den umfassenden und zugleich die Details heraushebenden Inhalt kund. Nicht nur über das französische Markenrecht ist alles Wichtige mitgeteilt. Die Hinweise auf die ausländischen Markenrechte, und zwar in rechtsvergleichender Weise, die sowohl die einzelnen Systeme in ihren Charakteristika wie die Gesetze und die Rechtsprechung in deren Einzelheiten darstellt, sind überaus wertvoll.

So ist z.B. die großzügige französische Praxis in bezug auf die Anerkennung von Auslagen über das Produkt (z.B. «Prenez garde, Madame, grossir c'est vieillir») als schütz bare Marken der strengen Rechtsprechung anderer Länder (vor allem dem deutschsprachigen und anglo-amerikanischen Rechtskreis) gegenübergestellt. Tabellen geben über die Wirkungen der Hinterlegung in allen Ländern der Erde Auskunft, ebenso über die Behandlung der Markenübertragung, über die Daten und Fundstellen aller Markengesetze der Welt usw. (Wir bedauern, daß in der Aufzählung der ausländischen Fachzeitschriften unsere Mitteilungen fehlen.) Zu erwähnen ist auch, daß die Adressen aller Patentämter angegeben sind. Man findet überdies – eine willkommene Gabe – den Wortlaut der Markengesetze der EWG-Länder (eingeschlossen den Benelux-Text), jenen der PVUe und des MMA.

Diese Aufzählung darf nicht etwa zur Annahme verleiten, Saint-Gals Werk sei vor allem eine Kompilation und erschöpfe sich im geordneten Anhäufen von Material. Gerade das ist das Erstaunliche, daß der Autor es fertig brachte, die vielfältige Information als erklärende Ergänzung zum lebendig dargestellten Markenrecht zu geben.

Saint-Gal geht von der Marke als Wirtschaftsphänomen aus; er folgt ihrer wirtschaftlichen Funktion und teilt mit, was die Gesetze und die Rechtsprechung – vor allem in Frankreich, aber ebenso in den andern Ländern – mit diesem Wirtschaftsgut anfangen, welche Herrschaftsrechte sie an ihm zugestehen, wie sie diese Rechte entstehen, hemmen, untergehen und übertragen lassen. Die Markenlizenz kommt ebenfalls ausgiebig und rechtsvergleichend zur Sprache, unter Beifügung eines Mustervertrages.

Zahlreiche Beispiele, auch Abbildungen von Marken, geben den Ausführungen als Fundament die von Parteien und Gerichten erfahrene Wirklichkeit.

Eine mögliche Quelle von Mißverständnissen sollte in der nächsten Auflage nach Ansicht des Rezensenten zugeschüttet werden: Die Marques notoires und marques de haute renommée sind nicht genügend auseinandergehalten.

PVUe Art. 6^{bis} ist nicht ein schüchterner Versuch zum Schutz der berühmten Marke, der nicht zu Ende geführt wurde. Diese Bestimmung gehört voll und ganz dem traditionellen Markenrecht mit seiner Bindung der Marke an bestimmte Warenkategorien an. Sie enthält eine Ausnahme vom Territorialitätsprinzip, indem sie einem ausländischen Sachverhalt Bedeutung für das Entstehen und Geltendmachen des inländischen Markenrechts zugesteht. Der Schutz der berühmten Marke soll hingegen die berühmte Marke vor der Schwächung ihrer Werbekraft behüten.

Saint-Gals Werk ist die internationale markenrechtliche Auskunftquelle par excellence, und zwar sowohl nach Methode wie nach Inhalt. *A. Troller*

H.-H. Schmieder: Das Recht des Werkmittlers, Schriftenreihe der Ufita, Heft 25, Verlag für Angewandte Wissenschaften, 1963, S. 101, DM 19.80.

Schmieder rückt unbefriedigenden urheberrechtlichen Lösungen mit einem radikalen Vorschlag zu Leibe. Er möchte das Urheberrecht nur den Urhebern von Originalwerken zubilligen. Alle jene, die solche Werke benutzen, um sie umzugestalten (Übersetzung, Bearbeitung, künstlerische Kopie) usw. sollen nicht mehr als Urheber, sondern als Werkmittler geschützt sein. Ihnen wären die ausübenden Künstler, die Sammelherausgeber, Erstherausgeber und künstlerischen Kopisten zuzugesellen. Diesen «individuellen Werkmittlern» soll ebenfalls ein Ausschließlichkeitsrecht an ihrer «Werkmittlerleistung» zustehen.

Organisatorische und technische Werkmittler (Schallplattenfabrikanten, Filmproduzenten, Rundfunkanstalten) benötigen nach der Auffassung *Schmieders* keinen derartigen Rechtsschutz, weil sie sich die Rechte der Urheber oder der individuellen Werkmittler übertragen lassen können.

Schmieder befreit sich von den eingeführten und zum Teil geradezu herrschenden Begriffen wie Nachbarrecht, Leistungsschutzrecht, indem er sich auf den wichtigen Grundsatz beruft, daß die Lebensverhältnisse nicht den Begriffen unterzuordnen sind, sondern daß vielmehr einem vor der Begriffsbildung bekannten oder erkannten Inhalt durch passende Terminologie ein für die Zwecke der Gesetzgebung oder der wissenschaftlichen Darstellung besonders geeigneter Ausdruck zu geben sei. Er proklamiert damit den Vorrang der Sachverhaltserforschung.

Schmieder hat das Sachverhaltsmerkmal der Werkmittlung, d.h. der Vermittlung des Werkgenusses, als gemeinsame Grundlage herausgehoben. Dabei übersah er aber doch die tiefer liegenden trennenden Merkmale. Wenn «künstlerische Kopisten» oder «echte Bearbeiter» ein Originalwerk umformen, so daß in der neuen Fassung ihr schöpferischer Beitrag erscheint, ist eben doch eine neue geistige Sache, ein Werk zweiter Hand entstanden, ebenso bei der Übersetzung. Es ist ein aussichtsloses Unterfangen, diese Kategorien aus dem Urheberrechtsschutz herauslösen zu wollen. Vom Sachverhalt her betrachtet ist auch die individuelle schöpferische Interpretation von der unschöpferischen zu unterscheiden.

Die Werkmittlerleistung, an der Schmieder ein ausschließliches Recht gewähren möchte, ist weder eine geistige noch eine körperliche Sache. Beherrschbar wäre nur das Ergebnis. Schutzobjekt soll aber die Leistung sein, z.B. die Arbeitsleistung des Interpreten. Das Ausschließlichkeitsrecht als Herrschaftsrecht ist rechtstechnisch nicht das geeignete Mittel. Das Verbotrecht trifft genauer.

So verdienstlich Schmieders schöpferisches Durchdenken dieser viel diskutierten Probleme und so interessant sein Wegführen von den begangenen Pfaden ist, zu neuen Ordnungen und gar gesetzlichen Normen wird er nicht hinführen.

Doch ist manches zu beherzigen. So ist Schmieder zuzustimmen, wenn er es als stoßend bezeichnet, daß jener, der einen alten Text wissenschaftlich mit großer Mühe bearbeitet und von allen Zutaten reinigt, nur ein «Leistungsschutzrecht» erhalten soll, während der Autor, der diesen Text nach Willkür ergänzt, als Urheber eines Werkes zweiter Hand geschützt sein soll. Dasselbe gilt bei den Zweckbearbeitungen, die um des verlängerten Schutzes willen Originalwerke verunstalten.

A. Troller

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH
(Mitarbeiter JACQUES GUYET, GENÈVE)

I. Patentrecht

PatG Art. 3 Abs. 3 und 26 Abs. 1 Ziff. 5

Die Identität zweier Erfindungen ist durch Gegenüberstellung der Ansprüche zu beurteilen, ohne Unterscheidung innerhalb eines Anspruchs zwischen Oberbegriff und kennzeichnendem Teil.

Entgegen herrschender Doktrin sind Erfindungshöhe und technischer Fortschritt keine Kriterien der Identitätsprüfung.

Zwei Anmeldungen haben dann die gleiche Erfindung zum Gegenstand, wenn ihre Ansprüche eine Lehre zum technischen Handeln offenbaren, die zur Lösung der gleichen Aufgabe auf demselben Gebiet der Technik die gleichen für diese Lösung wesentlichen, d.h. notwendigen Mittel vorschlägt, oder solche äquivalente Mittel, deren wahlweise Verwendung für den Fachmann eine Selbstverständlichkeit darstellen.

L'identité de deux inventions doit s'apprécier en confrontant les revendications, et cela en prenant chacune de ces revendications dans son ensemble sans faire de distinction aucune entre la requête proprement dite et la description de l'invention.

Contrairement à ce qu'affirme la doctrine la plus répandue, ni le niveau inventif, ni le progrès technique ne constituent des critères pour juger de l'identité de deux inventions.

Deux demandes de brevet ont pour objet «la même invention» lorsque leurs revendications révèlent un procédé technique qui consiste, pour la solution de problèmes semblables se posant dans le même secteur de la technique à recourir, soit à des moyens essentiels, c'est-à-dire indispensables pour parvenir à cette solution, qui sont identiques, soit à des moyens devant être considérés comme équivalents, c'est-à-dire dont l'emploi constitue une évidence pour l'homme du métier.

PMMBI 1967 I 30 ff., Entscheid der Beschwerdeabteilung II vom 23. November 1966 in Sachen Montres Longines gegen Entscheid der Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 24

Teilverzichte können während des Nichtigkeitsprozesses gegenüber dem Eidg. Amt für geistiges Eigentum oder gegenüber dem Prozeßgericht abgegeben werden.

Eine Neufassung des Patentanspruches ist unerläßlich; die bloße Erklärung, der Patentanspruch werde mit gewissen Unteransprüchen zusammengelegt, genügt nicht.

Des renoncations partielles peuvent être en cours d'instance en nullité notifiées au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle ou au tribunal saisi de l'affaire.

Une nouvelle rédaction de la revendication de brevet est indispensable; la simple déclaration que la revendication est jointe à certaines sous-revendications n'est pas suffisante.

SJZ 63 (1967), 192 ff. und Maximen 1965 Nr. 454, Urteil der I. Kammer des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 20. Dezember 1965

Im Laufe des Prozesses betreffend Patentverletzung bzw. Patentnichtigkeit erklärte die Klägerin zweimal einen Teilverzicht auf das Schweizer Patent Nr. 330.183, Brillengestell mit sich überkreuzenden Bügeln, bestehend aus Hauptanspruch und 6 Unteransprüchen. Der erste Teilverzicht erfolgte am 6. August 1963 gegenüber dem Eidg. Amt für geistiges Eigentum und wurde in der Folge von der Klägerin dem Gericht zur Kenntnis gebracht. Der zweite Teilverzicht wurde am 7. April 1965 dem Gericht gegenüber abgegeben mit der Bemerkung, die Fassung des eingeschränkten Patentes Nr. 330.183 laute: «Der Patentanspruch und die Unteransprüche 1, 2 und 3 werden zusammengefaßt, um einen einzigen neuen Patentanspruch zu formen. Sämtliche Unteransprüche fallen demgemäß weg.» Das Obergericht führte hiezu aus:

In beiden Fällen handelt es sich um einen Teilverzicht im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG durch Zusammenlegung des Patentanspruches mit mehreren Unteransprüchen, was auf eine Einschränkung des Schutzzumfanges des Patentes hinausläuft (BGE 86 II 106). Am 6. August 1963 ist überdies ein Teilverzicht nach Art. 24 Abs. 1 lit. a PatG erfolgt, indem die Unteransprüche 4, 5 und 6 fallen gelassen wurden.

Obwohl der Teilverzicht vom 6. August 1963 während des Laufes des Prozesses erfolgte, konnte er dem Eidg. Amt für geistiges Eigentum gegenüber erklärt werden. Die Abgabe einer Teilverzichtserklärung gegenüber dem Eidg. Amt für geistiges Eigentum hinsichtlich eines Patentes, das Gegenstand eines Nichtigkeitsprozesses bildet, wird weder durch das Gesetz noch durch die Praxis ausgeschlossen. Dieses Vorgehen hat seinen guten Sinn, kann doch dadurch allenfalls weitem Nichtigkeitsklagen ausgewichen werden. Dadurch nun, daß die Klägerin das Gericht vom Teilverzicht vom 6. August 1963 in Kenntnis setzte, machte sie eine neue Tatsache im Sinne vom § 121 ZPO geltend. Diese neue Tatsache bedeutet materiell, was die Klägerin mit Fug nicht in Abrede stellt, eine teilweise Anerkennung der Nichtigkeitsklage der Beklagten. Heute spielt der Teilverzicht vom 6. August 1963 keine entscheidende Rolle mehr, erklärte doch die Klägerin an der Verhandlung vom 7. April 1965, derselbe sei überholt, und zwar im Hinblick auf den am genannten Tage erfolgten neuen, zweiten Teilverzicht.

Der Teilverzicht vom 7. April 1965 beinhaltet eine weitergehende Anerkennung der Nichtigkeitsklage der Beklagten als der erste Teilverzicht vom 6. August 1963. Er ist, nachdem er gegenüber dem Gericht erklärt wurde, auch formell als Teilanerkennung der

Nichtigkeitsklage aufzufassen. Doch entbehrt die Verzichtserklärung der hinreichenden Präzision. Allerdings nimmt das Eidg. Amt für geistiges Eigentum summarisch formulierte Verzichtserklärungen entgegen und erläßt auch entsprechend knapp gefaßte Publikationen. So wurde der am 6. August 1963 dem Amt gegenüber erklärte Teilverzicht wie folgt veröffentlicht: 1. La rivendicazione e la sottorivendicazione 1 attuali sono riunite per formare una nuova rivendicazione. 2. Le sottorivendicazione attuali 2 e 3 sono mantenute e subordinate alla nuova rivendicazione assumendo rispettivamente i numeri d'ordine 1 e 2. 3. Le sottorivendicazioni attuali 4 a 6 sono soppresse. Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum hält dafür, daß anhand des Teilverzichtes vom 6. August 1963 die Neufassung des Patentanspruches durchaus klargestellt sei. Wenn aber die Tragweite einer Neufassung nicht diskutabel sein könne, so genüge wie vorstehend die Publikation, der Patentanspruch sei mit dem oder den Unteransprüchen zusammengelegt worden. Diese Auffassung mag, administrativ gesehen, richtig sein, wobei immerhin zu bemerken ist, daß Dritte im Einzelfall anhand einer solchen knappen Publikation nicht ohne Schwierigkeit den Inhalt eines eingeschränkten Patentanspruches ermessen können. Die im Laufe eines Prozesses dem Gericht gegenüber abgegebene Teilverzichtserklärung darf sich aber nicht mit der Angabe begnügen, der streitige Patentanspruch werde durch Zusammenlegung mit einem oder mehreren Unteransprüchen eingeschränkt. Vielmehr muß die Neufassung des Patentanspruches bekanntgegeben werden. Nur dann hat die Gegenpartei Gelegenheit, sich zum eingeschränkten Patentanspruch so zu äußern, daß alle Mißverständnisse ausgeschlossen sind. Aus dem gleichen Grunde hat der Richter, wenn er selber in die Lage kommt, ein Streitpatent einzuschränken, die von ihm in Aussicht genommene Neufassung des Patentanspruches den Parteien vorzulegen (Art. 27 PatG). Er kann sich nicht auf die Mitteilung an die Parteien beschränken, er beabsichtige die Zusammenlegung des Patentanspruches mit dem oder jenem Unteranspruch.

Vorliegend kommt hinzu, daß keineswegs offen zu tage liegt, wie der neugefaßte Patentanspruch eigentlich lauten soll, nachdem er mit nicht weniger als 3 Unteransprüchen zusammengelegt werden will. Die Klägerin selber dürfte sich darüber im klaren sein, daß die Neufassung des Patentanspruches gewisse Schwierigkeiten bietet, bemerkt sie doch, der Patentanspruch und die Unteransprüche 1, 2 und 3 des Patentes Nr. 330.183 würden zusammengefaßt, «um einen einzigen neuen Patentanspruch zu formen». Insbesondere ergibt sich aus der Teilverzichtserklärung der Klägerin vom 7. April 1965 nicht, ob sie auf eines oder mehrere der früheren Merkmale des Patentanspruches verzichten oder ob sie diesen mit den bisherigen Unteransprüchen 1–3 vollinhaltlich zusammenlegen will (vgl. BGE 86 II 106f.). Und dies wäre aus einer Neufassung des Patentanspruches ersichtlich gewesen.

PatG Art. 24 Abs. 1 lit. c

Bei der Einschränkung eines Patentanspruches auf anderem Weg als durch Aufhebung oder Zusammenlegung von Patentansprüchen geht es nicht an, hinterher ein Element als wesentliches Merkmal der Erfindung darzustellen, das in der Beschreibung und in den Zeichnungen nur ganz nebenbei erwähnt wird.

Il n'est pas possible lors de la limitation d'une revendication de brevet par un autre moyen que par l'annulation ou la réunion de revendications de présenter après coup comme une caractéristique essentielle de l'invention un élément qui, dans l'état descriptif et dans les dessins, n'est mentionné que tout à fait incidemment.

Maximen 1965 Nr. 455, Urteil der I. Kammer des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 20. Dezember 1965.

PatG Art. 29

Zwar ist die Abtretungsklage eine Leistungs- und nicht eine Gestaltungsklage, doch berücksichtigt das Amt rechtskräftige Abtretungsurteile auf Antrag des neuen Patentinhabers ohne Mitwirkung des unterlegenen bisherigen Patentinhabers.

Sans doute l'action en cession est-elle une action en exécution et non une action en modification de droit si bien que le Bureau fédéral tient compte, à la demande du nouveau titulaire du brevet, des jugements de cession passés en force, sans la coopération de l'ancien titulaire.

PMMBI 1967 I 34, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 19. April 1966.

PatG Art. 47

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum und nicht dessen Patentabteilungen ist im Falle der Versäumnis von Zahlungsfristen hinsichtlich vorgeprüfter Erfindungspatente zur Prüfung von Wiedereinsetzungsgesuchen zuständig.

Fehler der Verwaltung durch Unterlassung der Mahnung und der Löschanzeige sind für den Gesuchsteller kein unverschuldetes Hindernis und genügen nicht für eine Wiedereinsetzung in den früheren Stand.

C'est le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle lui-même et non ses Sections des brevets qui est compétent pour examiner les demandes de réintégration en cas d'observation de délais de paiement, en ce qui concerne les brevets d'inventions soumises à l'examen préalable.

Les fautes de l'administration par omission du rappel d'annuité et omission de l'avis de radiation ne peuvent constituer un empêchement excluant une faute du recourant et ne justifient pas la réintégration en l'état antérieur.

PMMBI 1967 I 39 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 9. Mai 1967 in Sachen E. gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

PatG Art. 72, 73 und 74

Die Verjährung der Schadenersatzforderung aus Patentverletzung beginnt erst, wenn der Geschädigte Kenntnis der wesentlichen Elemente des ihm erwachsenen Schadens und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, obwohl er schon vorher auf Leistung von nicht beziffertem Schadenersatz klagen kann.

Unterlassungs- und Feststellungsansprüche können der Natur der Sache nach nicht verjähren.

La prescription de la créance en dommages-intérêts résultant de la violation d'un brevet ne court que lorsque le lésé a connaissance des éléments essentiels du dommage qu'il subit et de la personne obligée à réparation, bien qu'il puisse agir avant déjà en paiement de dommages-intérêts non déterminés.

Les actions en interdiction et en constatation ne peuvent, en raison de leur nature, se prescrire.

Maximen 1963 Nr. 281, Urteil der I. Kammer des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 28. Februar 1963.

1. Die Klage auf Unterlassung weiterer rechtswidriger Handlungen bezweckt, eine gegenwärtige oder künftige Bedrohung des Exklusivrechtes auszuschalten. Ein solcher Anspruch, der kein in der Vergangenheit liegendes, sondern ein andauerndes oder bevorstehendes Verhalten zum Gegenstand hat, kann begrifflich nicht verjähren (BGE 88 II 176 ff. E. 2; BLUM/PEDRAZZINI, N. 2 zu Art. 72 PatG). Ein allfälliger Unterlassungsanspruch der Klägerin ist somit nicht verjährt.

2. 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). Die Immaterialgüterrechte gewähren eine eigentumsähnliche Herrschaft über ein verselbständigtes und verkehrsfähiges geistiges Gut (MEIER-HAYOZ, N. 127, 135, 204 vor und 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).

3. Zur Frage der Verjährung der Schadenersatzklage ist folgendes zu bemerken:

a) Art. 73 Abs. 1 PatG bestimmt, wer eine der in Art. 66 genannten Handlungen absichtlich oder fahrlässig begehe, werde dem Geschädigten «nach Maßgabe des Obligationenrechts» zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Deshalb finden die Vorschriften von Art. 41 ff. OR über die Haftung aus unerlaubter Handlung und somit auch diejenigen von Art. 60 OR über die Verjährung Anwendung. Danach verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung in einem Jahre von dem Tage hinweg, wo der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtes beginnt die Verjährung erst, wenn der Geschädigte die wesentlichen Elemente des Schadens kennt (BGE 74 II 30 ff., 79 II 424 E. 3, 82 II 43 E. 1 a, 86 II 416; vgl. auch Max. VIII Nr. 475).

b) 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 vornherein zu beziffern. Es ist zu prüfen, ob sich diese Gesetzesänderung, wie die Beklagte meint (vgl. dazu auch TROLLER, Immaterialgüterrecht II, S. 985), 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., Art. 92;

StenBull NatR 1952 S. 441, StR 1953 S. 395; vgl. auch BGE 83 IS. 1 173 ff. und dazu GERMAN 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 von 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 (Allg. Teil des Schweiz. 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 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.

c) 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 Klagemöglichkeit 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 vornherein 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. 73 Abs. 2

Der Geschädigte hat die Schadenersatzforderung auch im Patentverletzungsstreit genau zu beziffern, sobald er dazu imstande ist, nämlich spätestens nach Durchführung des Beweisverfahrens.

Le lésé doit chiffrer exactement la créance en dommages-intérêts dans un litige portant sur la violation d'un brevet, aussitôt qu'il est en état de le faire, c'est-à-dire au plus tard après la fin de la procédure probatoire.

Maximen 1963 Nr. 282, Urteil der I. Kammer des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 28. Februar 1963.

Lehre und Rechtsprechung haben im Immaterialgüterrecht drei Methoden für die Berechnung der Vergütungsansprüche des Verletzten entwickelt. Der Verletzte kann entweder den Ersatz der tatsächlichen Vermögenseinbuße, einschließlich des entgangenen Gewinnes, oder eine angemessene Lizenzgebühr oder die Gewinnherausgabe verlangen. Die ersten beiden Berechnungsmethoden sind nur anwendbar, wenn den Schädiger ein Verschulden trifft. Ist der Geschädigte nicht in der Lage, seine Schadenersatzforderung von vornherein zu beziffern, so kann er dem Richter beantragen, die Höhe des Schadenersatzes nach seinem Ermessen auf Grund des Beweisverfahrens über den Umfang des Schadens festzusetzen (Art. 73 Abs. 2 PatG; Theo Fischer, Schadenberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, S. 9 ff.; BLUM/PEDRAZZINI zu Art. 73 PatG; TROLLER, Immaterialgüterrecht, II S. 960 ff.).

Nach BLUM/PEDRAZZINI (N. 9 S. 566 zu Art. 73 PatG) ist der Kläger überhaupt von der Bezifferung eines Schadens entlastet. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Vielmehr ist es im Interesse einer geordneten Prozeßführung unerlässlich, daß sich der Verletzte jedenfalls nach Abschluß des Beweisverfahrens darüber ausspricht, was er nun als Schadenersatz beansprucht. Die in Art. 73 Abs. 2 PatG aufgestellte Regelung will nur insoweit in das kantonale Prozeßrecht eingreifen, als damit dem Kläger die Einleitung des Prozesses ermöglicht werden soll, wenn die Verhältnisse hinsichtlich des Umfanges des Schadens noch unklar sind. Dagegen verwehrt es diese Bestimmung dem kantonalen Prozeßrecht in keiner Weise, vom Geschädigten die Bezifferung der Schadenersatzforderung zu verlangen, sobald er dazu imstande ist, nämlich spätestens nach Durchführung des Beweisverfahrens. Nach luzernischem Prozeßrecht muß dies verlangt werden, sonst könnte die Gegenpartei zum Schadenersatzbegehren ziffernmäßig gar nicht Stellung nehmen, und der Richter, der darüber urteilen soll, wüßte nicht, was der Verletzte will.

PatG Art. 75

Die Regel über den Gerichtsstand am Ort, wo die Handlung begangen wurde oder am Ort, wo der Erfolg eingetreten ist, darf nicht extensiv ausgelegt werden, und ist insbesondere nicht anwendbar auf die Klage des wegen Patentverletzung Beklagten gegen seinen Lieferanten, selbst wenn nach kantonalen Gerichtsorganisation eine Vereinigung des Patentverletzungsprozesses und des Garantieprozesses möglich ist.

L'art. 75 L.B.I., qui prév. à côté du for du domicile du défendeur celui du lieu où l'acte a été commis et celui où le résultat s'est produit, ne vise que les actions prévues par la loi sur les brevets et intentées par le déposant ou le titulaire d'un brevet contre des tiers. Il ne doit pas être interprété extensivement et ne s'applique pas à une action en garantie, même engagée par un défendeur lui-même poursuivi en application de la loi sur les brevets.

S.J. 1965, 390 et résumé dans JT 1966 I 615, arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de Justice du Canton de Genève, du 7 avril 1964, dans la cause Fabrique de Montres Vulcain et Studio SA contre Provis SA et Tramelan SA.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. a

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum hat am 13. März 1967 im Sinne einer Zusammenfassung und eines Überblickes über die bisherige Praxis Richtlinien für die künftigen Entscheide der Prüfungsstellen erlassen und im PMMBI veröffentlicht. Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a fixé le 13 mars 1967, dans le sens d'un résumé et d'un aperçu de la pratique actuelle, les principes qui devront régir les décisions futures des offices d'examen préalable, et les a publiés dans PMMBI.

PMMBI 1967, 17 ff. (deutsch) und 23 ff. (französisch).

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. a

Um der amtlichen Vorprüfung unterstellt zu sein, braucht eine Erfindung für die Textilindustrie weder ausschließlich noch ausgesprochen in Betracht zu kommen. Pour être assujettie à l'examen préalable, il n'est pas nécessaire que l'invention se rapporte exclusivement ou spécifiquement à l'industrie textile.

PMMBI 1967 I 40 ff., Entscheid der Beschwerdeabteilung I vom 18. Mai 1967 in Sachen Azienda Colori Nazionali Affini gegen Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 101

Verspätete Einsprüche können nicht von Amtes wegen berücksichtigt werden, besonders dann nicht, wenn überhaupt kein gültiger Einspruch vorliegt. Les oppositions tardives ne peuvent d'office être prises en considération, et ce d'autant plus s'il n'y a pas d'autres oppositions valables.

PMMBI 1967 I 36 ff., Entscheid der Patentabteilung I des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 22. November 1966.

PatG Art. 103

Auch bei der Offizialmaxime des Verwaltungsverfahrens hat eine Partei zur Ermittlung des Sachverhaltes im Vorprüfungsverfahren diejenigen Tatsachen, aus denen sie Rechte ableitet, nachzuweisen, mindestens glaubhaft zu machen.

La maxime de l'officialité, applicable en procédure administrative ne dispense pas les parties de prouver ou du moins de rendre vraisemblables les faits dont elles déduisent des droits.

PMMBI 1967 I 42, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 2. Mai 1967.

PatV II Art. 68

Ungenügende Abklärung des Sachverhaltes ist ein Abhilfegrund und führt zur Aufhebung des Unterstellungsentscheidendes zwecks Abklärung der Fragen auf dem Be-anstandungsweg.

Une décision d'assujettissement à l'examen préalable peut être annulée par l'examineur même après le dépôt d'un recours, en raison d'une élucidation incomplète de l'état de fait.

PMMBI 1967 I 41, Entscheid der Vorprüfungssektion I vom 22. Dezember 1965.

II. Muster- und Modellrecht

MMG Art. 2 und 3, UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d

Die bloße Verbesserung und Verfeinerung einer hergebrachten Form kann nicht als Schaffung einer neuen Form betrachtet werden und ist somit modellrechtlich nicht schutzfähig.

Hat die modellrechtlich schutzunfähige Form eines Spülkastens aus Kunststoff Verkehrsgeltung für den ersten Fabrikanten erlangt, so ist es einem zweiten Fabrikanten, der die Form übernimmt, jedoch eine andere Kunststoffart verwendet, was nur vom Spezialisten erkannt werden kann, nach Treu und Glauben zuzumuten, Verwechslungen durch eine sichtbare Beschriftung seines Erzeugnisses z. B. am Zugknopf entgegenzuwirken.

La simple amélioration d'une forme usitée ne peut pas être considérée comme la création d'une nouvelle forme et ne peut bénéficier de la protection conférée aux modèles.

Si la forme d'un réservoir à eau en matière plastique pour les toilettes, non protégeable comme modèle, s'est imposée dans le commerce comme celle du premier fabricant, on doit, selon les règles de la bonne foi, exiger de tout autre fabricant utilisant la même forme, pour éviter des confusions, qu'il appose une marque ou un signe bien visible sur l'article lui-même (par exemple sur le bouton au centre du couvercle) et cela d'autant plus qu'il réalise ce réservoir en une autre matière plastique, ce qui ne peut être distingué que par des spécialistes.

AGVE 1963, S. 28 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Aargau vom 22. August 1962 in Sachen G. gegen R.

MMG Art. 28 und UWG Art. 9

Die vorläufige Beschlagnahme und ein vorläufiges Verkaufsverbot sind nicht anzuordnen, wenn die in Frage stehenden Modelle in Verpackungen angeboten werden, die eine Ähnlichkeit der Modelle nicht vermuten lassen, und wenn überdies die kennzeichnenden Elemente des geschützten Modells beim angeblichen Verletzungsprodukt nicht klar vorhanden sind.

La saisie conservatoire des produits du défendeur et l'interdiction par voie provisionnelle de vendre ces produits pendant la durée de l'instance ne se justifient pas si le modèle industriel déposé par le demandeur et le produit du défendeur sont présentés dans des emballages si différents qu'ils laissent supposer la différence des produits et si les éléments originaux qui caractérisent le modèle déposé ne se retrouvent pas dans le produit du défendeur.

Repertorio di Giurisprudenza patria, 1965/57, mentionné dans J.T. 1966 I 616, ordonnance du juge délégué de la Cour d'appel civile du Canton du Tessin, du 22 juin 1964, dans la cause S.A. Amédée Duc contre Della Spina S.A.

III. Markenrecht

MSchG Art. 3, 14 und 27, UWG Art. 2, Namensrecht und Persönlichkeitsschutz, OG Art. 63

Die Markennichtigkeitsklage steht nicht nur den im Markengesetz aufgezählten Personen, sondern jedermann, der in seinen Rechten verletzt ist, zu, z. B. dem Träger eines Namens, der rechtswidrig in eine Marke aufgenommen worden ist.

Zwischen einer Sängerin und einem Parfümeriefabrikanten fehlt es an einem Wettbewerbshhältnis, so daß das UWG nicht anwendbar ist.

Sowohl unter dem Gesichtspunkt des Markenrechts wie des Persönlichkeitsschutzes muß der Namensträger vorerst nachweisen, daß der gebrauchte Name seine Person individualisiert, ausschließlich diese bezeichnet und ihm daher das Recht auf ausschließlichen Gebrauch verleiht.

Das Pseudonym genießt den gleichen Schutz wie der Familien- und der Vorname; um für sich allein eine Person individualisieren zu können, muß es jedoch ein Mindestmaß an Originalität aufweisen. In casu individualisiert der Vorname Sheila die Sängerin, die ihn als Pseudonym gewählt hat, nicht genügend.

Die kantonalen Gerichte haben wie das Bundesgericht das Bundesrecht von Amtes wegen in vollem Umfang auf den durch die Prozeßinstruktion erstellten Sachverhalt anzuwenden. Sie dürfen einen streitigen Anspruch nicht in zwei Klagen zerlegen und zwei verschiedenen kantonalen Gerichten zuweisen.

L'action en nullité de la marque n'appartient pas seulement aux personnes énumérées dans la loi sur les marques, mais à toute personne qui est lésée dans ses droits, par exemple au porteur d'un nom qui est incorporé de manière illicite dans une marque.

Il n'existe pas de rapport de concurrence entre une chanteuse et un fabricant en parfumerie, si bien que la LCD n'est pas applicable.

Aussi bien du point de vue du droit des marques que de la protection de la personnalité il appartient en premier lieu au porteur du nom de prouver que ce nom incorporé dans une marque individualise sa personne, la désigne de manière exclusive et pourtant lui confère un droit d'usage privatif.

Le pseudonyme jouit de la même protection que le nom de famille et le prénom; pour pouvoir seul individualiser une personne, il doit faire preuve d'un minimum d'originalité. Dans le cas présent, le prénom «Sheila» n'individualise pas, de manière suffisante, la chanteuse qui l'a choisi comme pseudonyme.

Les tribunaux cantonaux sont tenus, tout comme le Tribunal fédéral, d'appliquer d'office le droit fédéral dans sa plénitude à l'état de fait qui résulte de l'instruction de la cause. Ils ne peuvent scinder une cause civile en deux actions distinctes soumises à la compétence d'instances cantonales différentes.

BGE 92 II 305 ff., Praxis 56, 203 ff. (dt.), Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. November 1966 in Sachen Chancel gegen SA Clermont et Fouet.

A. En été 1962, un auteur anglais a créé une chanson dont le titre était «Sheila». Traduite en français, elle est apparue sur le marché européen du disque vers le 15 octobre de la même année. Puis une seconde adaptation fut enregistrée, dont la vente débuta en France le 13 novembre et en Suisse le 20 novembre 1962. Annie Chancel, qui venait d'être découverte à Paris, en était l'interprète. Elle choisit pour pseudonyme le titre de la chanson.

«Sheila» est un prénom féminin, vraisemblablement d'origine irlandaise. Il est couramment employé dans tous les pays anglo-saxons. On le rencontre également à Genève. C'était aussi, à l'époque, l'élément verbal d'une marque internationale déposée le 8 juin 1959 par des fabricants hollandais d'une pâtée pour chiens.

Grâce à la télévision, à la radio et à une publicité habile, Annie Chancel obtint rapidement un succès considérable, du moins en Europe francophone, surtout auprès d'un public jeune et «nouvelle vague». D'autres chansons suivirent qui la consacrèrent et en firent l'idole d'une certaine jeunesse. Malgré une légère éclipse du succès commercial en été 1964, l'éditeur écoula plusieurs millions de disques, dont à peu près 72 500 en Suisse jusqu'en janvier 1965.

Au cours de l'année 1963, D^{lle} Chancel se présenta en public avec une coiffure caractéristique, portant deux mèches de cheveux attachées ou retenues par un nœud de chaque côté des oreilles («couettes»). Elle revêtit souvent une jupe écossaise à larges carreaux.

B. Le 13 mars 1963, la Société anonyme des produits Clermont et Fouet, dont le siège est à Genève, a déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle — où elle fut enregistrée le 19 février 1964 sous n° 197 191 — une marque verbale «SHEILA», destinée notamment à désigner des produits de parfumerie. Au cours du second semestre de 1963,

cette société a lancé sur le marché un nouveau parfum dénommé «Sheila». Ce vocable figure sur les flacons et leur emballage sous l'aspect d'un manuscrit stylisé. L'emballage et les cartons servant à la réclame évoquent un tissu lainé. Ce motif de fantaisie se retrouve sur des rubans en forme de nœuds qui ornent les «présentoirs» et supports publicitaires utilisés lors de la vente. Le parfum peut être acheté assorti d'une poupée appelée «Cilly-Doll», qui ne rappelle en rien le visage, la coiffure ou les vêtements d'Annie Chancel.

Un fabricant d'horlogerie, Oberon Watch SA, a également obtenu, le 27 août 1964, l'enregistrement de la marque «Sheila» pour ses montres.

Le 2 janvier 1964, «La Boutique de Sheila SA» a été fondée à Paris avec l'appui de la chanteuse et de ses parents. C'est un grossiste du «prêt-à-porter» féminin. Elle vend depuis peu des sacs de dame et il n'est pas impossible qu'elle ouvre un département parfums. Son activité commerciale ne s'exerce pas en Suisse, où elle n'est pas connue.

C. Après avoir en vain tenté de faire cesser l'usage de la marque «Sheila» par Clermont et Fouet SA, Annie Chancel, agissant par ses parents, a assigné cette société devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle entendait empêcher l'utilisation de son pseudonyme pour désigner des produits de parfumerie et réclamait en outre à la défenderesse une indemnité de 50 000 fr.; elle invoquait les art. 28 et 29 CC et 41 sv. CO.

Ayant appris en cours d'instance le dépôt et l'enregistrement de la marque, la demanderesse saisit la Cour de justice, par exploit du 13 avril 1965, d'une action fondée tant sur le droit des marques et de la concurrence déloyale (art. 29 LMF et 5 al. 2 LCD) que sur l'existence d'un acte illicite et la protection de la personnalité. Elle concluait à la radiation de la marque n° 197 191 et demandait au juge d'interdire à la défenderesse d'en faire usage ou d'utiliser le nom de Sheila, sous quelque forme que ce soit, sur des emballages, pour sa publicité ou de toute autre manière; elle réclamait en outre une indemnité de 100 000 fr. La défenderesse a conclu à libération.

Le 26 avril 1966, la Cour de justice a rejeté l'action.

D. La demanderesse recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral; elle reprend les conclusions et les moyens qu'elle a soumis à l'appréciation des premiers juges. Le Tribunal fédéral rejette le recours par les motifs suivants:

1. La recourante n'insiste plus guère sur le moyen tiré de la loi sur la concurrence déloyale. Il est manifestement mal fondé. On pourrait certes envisager d'appliquer cette loi spéciale cumulativement avec le droit des marques, et en outre dans la mesure où l'intimée ne se serait pas bornée à exercer le droit qu'elle prétend à la marque n° 197 191: emploi du prénom et pseudonyme Sheila dans la publicité ou sur des imprimés, utilisation de motifs évoquant la jupe en tissu écossais ou la coiffure de la recourante pour la réclame ou pour la présentation du parfum (RO 87 II 39 consid. 3 et les arrêts cités; cf. aussi RO 90 II 267 consid. 4). Mais il serait nécessaire que les parties se trouvent dans un rapport de concurrence (RO 90 II 195 consid. 1 et 322 consid. 4, ainsi que les arrêts cités; TROLLER, Immaterialgüterrecht, II p. 892). Or si large que soit l'acception reçue dans la jurisprudence, ce rapport fait défaut. Les parties, en effet, n'exercent pas leur activité lucrative dans le même domaine et ne fournissent pas des prestations analogues ou destinées à satisfaire des besoins analogues; elle ne s'adressent en outre pas au même public, les amateurs des disques de la recourante ne constituant pas la clientèle qui achète habituellement à l'intimée ses parfums.

Quant à «La Boutique de Sheila SA», elle n'est pas partie au procès. Au demeurant, elle n'a été fondée qu'en 1964 et, à la date du jugement attaqué, elle exerçait son activité

commerciale en France, alors que le parfum «Sheila» se vendait exclusivement en Suisse, où elle était inconnue (cf. RO 91 II 123 al.2 et les arrêts cités).

2. La recourante reproche essentiellement à l'intimée d'avoir choisi la marque «Sheila» au moment où le succès de ses chansons atteignait un premier sommet; cet emploi non autorisé de son pseudonyme constituerait une usurpation, qui porte atteinte à sa réputation et à sa carrière d'artiste, soit à ses intérêts personnels; il serait en outre de nature à tromper le public, faisant croire que la recourante fabrique le parfum désigné par la marque, ou du moins qu'elle a donné son accord.

Les signes qui portent atteinte aux bonnes mœurs ne sauraient figurer dans une marque et l'office doit refuser l'enregistrement (art. 3 al. 4 et 14 al. 1, 2° LMF). Une telle atteinte existe notamment lorsque le déposant choisit des signes qui créent un danger de confusion et risquent d'induire le public en erreur. Il peut tromper et semer la confusion en se référant à une personne déterminée, dont il utilise sans droit le nom patronymique, le prénom, le surnom ou le pseudonyme: il donne ainsi à croire que l'usage de la marque est lié au porteur du nom (cf. RO 33 II 331, 53 II 514, 77 I 79/80); le risque est d'autant plus grand que celui-ci est plus largement connu, quel que soit le motif de sa célébrité (TROLLER, op. cit., I p. 327; cf. RO 77 I 80).

La personne dont le nom a été incorporé d'une façon illicite dans une marque de fabrique peut intenter action pour faire cesser l'usurpation, le cas échéant pour réclamer des dommages-intérêts, ou la réparation du tort moral (art. 29 al. 2 CC); et s'il n'y a pas usurpation (RO 80 II 284 consid. 3), l'utilisation d'un nom qui prête à confusion avec le sien pourra constituer une atteinte illicite à ses intérêts personnels (art. 28 CC; RO 58 II 316). Outre ces prétentions, elle pourra demander la constatation de la nullité et la radiation de la marque illicite (RO 53 II 512 sv.). Cette action appartient en effet non seulement aux personnes énumérées à l'art. 27 ch. 1 LMF, mais à toute personne lésée dans ses droits par la marque attaquée (dernière confirmation de la jurisprudence: RO 91 II 7 in fine).

3. Qu'elle vise la marque illicite ou invoque la protection de sa personnalité, la recourante doit d'abord établir, en raison de la nature même du droit au nom, que le prénom Sheila comme pseudonyme individualisait sa personne et la désignait à l'exclusion de toute autre personne, lui conférant un droit privatif (RO 42 II 318). Ensuite seulement on se demandera si les autres conditions de la protection générale ou spéciale sont réalisées, notamment s'il existe un risque de confusion et un intérêt légitime à faire cesser l'usurpation (cf. RO 44 II 87, 45 II 626 consid. 3, 66 II 263 consid. 2, 67 II 191, 80 II 139 consid. 1 et 3 et 284 consid. 3, 82 II 342 consid. 3, 83 II 256 consid. 3 à 5, 90 II 319 consid. 3 et 463 sv.).

Le pseudonyme est protégé à l'égal du nom patronymique, du prénom ou de la raison de commerce (HAFTER, no 12 et EGGER, no 11 ad art. 29 CC). Mais il ne désigne qu'un aspect particulier de la personnalité, notamment l'activité artistique ou littéraire, qu'il sépare à des fins spéciales. Il est adopté librement, et le choix est illimité. Pour qu'il puisse à lui seul individualiser une personne, un minimum d'originalité est nécessaire. Tout au plus l'absence initiale de force distinctive peut-elle être suppléée, dans certains cas, par un usage constant et incontesté aboutissant à une notoriété durable (cf. RO 42 II 318 et PLANIOL/RIPERT, Traité pratique de droit civil français, tome I p. 144; STAUDINGERS Kommentar zum BGB, 11^e éd., 1957, no 17 ad § 12; POUILLET, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, 6^e éd. 1912, no 725 p. 593; voir l'exposé des théories en présence dans AISSLINGER, Der Namensschutz nach Art. 29 ZGB, thèse Zurich 1948, p. 49/50, et MANES, Das Recht des Pseudonyms, 1899, p. 37 sv.).

4. Le jugement déferé constate que la recourante n'a pas choisi un pseudonyme de fantaisie, mais un prénom répandu dans tous les pays anglo-saxons, qui est aussi le titre de la chanson dont elle a interprété la seconde adaptation française. Pas plus qu'une personne ne saurait interdire à autrui l'usage de son prénom, s'il est courant, on ne saurait reconnaître ce droit à celui qui prétend s'imposer sous un prénom d'emprunt. Sans doute, si le prénom Sheila est dépourvu de toute originalité, c'est surtout dans les pays anglo-saxons, où il n'a par lui-même aucun pouvoir d'individualisation. Mais nombre de prénoms anglais se sont implantés depuis fort longtemps dans les pays de langue française. Si le prénom Sheila est moins connu sur le continent européen, et notamment dans l'aire francophone, que certains prénoms anglais classiques, il n'en reste pas moins qu'il est porté par diverses personnes en Suisse, où l'on sait généralement qu'il est répandu ailleurs. Avant que la recourante s'en empare, d'autres artistes l'ont utilisé, et il a été popularisé dans certains milieux par la chanson à laquelle il sert de titre, chanson créée et interprétée par d'autres chanteurs. Il constitue même une marque depuis 1959.

Sans doute est-il constant que, dès son premier disque, la recourante a connu un succès considérable auprès d'un public formé principalement d'adolescents, pour qui «Sheila» la désigne. On ne saurait toutefois en déduire que cette renommée a conféré au prénom choisi le caractère de signe distinctif et compensé l'absence d'originalité d'un pseudonyme que le succès obtenu aurait attaché à la personne de la seule recourante. Autant qu'il est concevable, un tel accaparement d'un bien commun ne saurait en effet résulter que d'un usage général et prolongé. Or aucune de ces deux conditions n'est réalisée. Seule une «certaine jeunesse», limitée peut-être en Suisse aux régions romandes, identifie le vocable de Sheila et la recourante, tout en sachant — une partie du moins — qu'il existe d'autres femmes ainsi prénommées. Et ce ne sont point trois ou quatre mois d'un succès rapide, enflé par la télévision, la radio et une publicité habile, qui ont suffi à la recourante, dans la carrière qu'elle a choisie, pour imposer son pseudonyme, à l'époque déjà où la marque litigieuse fut déposée, de manière à lui assurer une notoriété durable.

Il suit de là que la recourante ne peut prétendre un droit subjectif et privatif sur le prénom connu et répandu de Sheila, et interdire à des tiers l'emploi de ce vocable, qui est du domaine commun (RO 58 II 314, 90 II 319). Bien qu'elle ait eu toute latitude dans le choix de son pseudonyme, elle a assumé le risque d'une confusion qu'il lui incombait d'éviter si elle entendait se distinguer et s'individualiser dans les milieux les plus larges par un nom d'emprunt. Tout au plus pourrait-elle s'opposer, en vertu de l'art. 2 CC ou de la loi sur la concurrence déloyale, à une artiste concurrente qui, abusant de son propre droit, créerait une confusion en se produisant dans le même domaine d'activité sous le même pseudonyme.

5. La Cour cantonale est partie du point de vue que, saisie comme juridiction cantonale unique, elle n'avait à connaître que des moyens tirés des lois spéciales sur les marques de fabrique et la concurrence déloyale. C'était une erreur.

Dans les limites de l'art. 43 OJ, le Tribunal fédéral apprécie librement la portée juridique des faits; il applique d'office le droit (art. 63 OJ). La jurisprudence récente en a déduit le principe que l'autorité cantonale est tenue elle aussi d'appliquer le droit fédéral d'office, en vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RO 89 II 339, 90 II 40 consid. 6 b, 91 II 65 consid. 2). En effet, dans l'application du droit fédéral concernant le fond du litige, la cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite, que celle de la cour fédérale de réforme. Les juridictions cantonale et fédérale ont toutes deux le pouvoir et le devoir d'appliquer le droit fédéral dans sa plénitude. L'art. 63 OJ limite donc sur ce

point la souveraineté cantonale en matière de procédure civile, et une loi cantonale qui serait en contradiction avec cette règle n'aurait validité, vu l'art. 2 Disp. trans. Cst.

Il suit de là qu'une juridiction spéciale, instituée soit par une loi cantonale (prud'hommes), soit par le droit fédéral (juridiction unique en matière de propriété intellectuelle, de concurrence et de cartels), ne saurait refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde la compétence spéciale. Le principe de l'application d'office du droit fédéral s'oppose au partage d'une cause civile en procès distincts, selon les moyens de droit fédéral invoqués, et impose dans cette mesure une attraction de compétence, dont la loi ou la jurisprudence doivent dégager les règles.

Vu les conclusions de la demande, la Cour cantonale devait donc aussi, en l'espèce, connaître des intérêts personnels et de la protection du pseudonyme que la recourante invoquait pour pallier les atteintes portées par d'autres moyens que ceux visés par les lois sur les marques de fabrique et la concurrence déloyale. Il lui échéait de dire notamment si, par l'emballage de son parfum, par les rubans ornant les «présentoirs» et les supports publicitaires, par la poupée «Cilly-Doll», soit par des procédés autres que la concurrence déloyale et l'emploi de sa marque, l'intimée a porté une atteinte illicite aux intérêts personnels de la recourante. Statuant à son tour dans le cadre des conclusions de la demande et du recours (art. 63 al. 1 OJ), la Cour de céans devrait en principe annuler le jugement déferé et renvoyer la cause à la juridiction cantonale. Mais elle est en mesure de statuer même sur ces points. Selon la décision attaquée en effet, si la marque apposée imite une signature, ce n'est pas celle de la recourante; la poupée ne rappelle en rien le visage, la coiffure ou les vêtements de la jeune chanteuse; il n'est pas établi enfin que l'emballage et les supports publicitaires évoquent sa personne et la recourante ne soutient pas que des offres régulières de preuves aient été rejetées par la Cour cantonale.

MschG Art. 3 und 14 Abs. 1 Ziff. 2

Die Marke GOLD BAND für Tabakwaren ist ein für diese Waren charakteristisches gemeinfreies Ausstattungsmerkmal und daher nicht schutzfähig.

Le marque GOLD BAND appliquée aux articles de tabac, présente pour ceux-ci un aspect caractéristique tombé dans le domaine public et, de ce fait, n'est pas protégeable.

PMMBl 1967 I 37, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 16. Mai 1967 in Sachen X gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

1. Die Beschwerdeführerin macht Verletzung von Art. 3 und 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG geltend, weil das Amt zu Unrecht angenommen habe, das angemeldete Zeichen enthalte als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Wort. Als Gemeingut seien nur Zeichen zu betrachten, an deren Freihaltung der Verkehr ein Bedürfnis hat. «GOLD BAND» wirke für Tabakerzeugnisse als Phantasiebezeichnung. Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein habe daher am 5. September 1966 die Schutzfähigkeit dieser Bezeichnung für Tabak und Tabakwaren bejaht.

2. Dem hält das Amt in seiner Vernehmlassung entgegen, als Gemeingut gälten insbesondere Beschaffenheitsangaben. Da auf Tabakwaren heute sehr häufig goldene Bänder, Streifen oder Ringe ausstattungsmäßig verwendet werden, sei dies bei der Beurtei-

lung der Frage, ob die Marke «GOLD BAND» eine Beschaffenheitsangabe sei, zu berücksichtigen. Die Häufigkeit, mit der Goldverzierungen auf Tabakwaren und deren Verpackung anzutreffen seien, stemple sie zu allgemein üblichen Ausstattungselementen und damit zu einer nicht schutzfähigen Beschaffenheitsangabe. Dieser Sachverhalt sei aber für die Wertung der Wortmarke «GOLD BAND» entscheidend, denn dieses Wort bedeute «goldenes Band» und vermittele beim Käufer unmittelbar und ohne daß die Phantasie zu Hilfe genommen werden müsse, eine Assoziation mit goldenen Streifen, Ringen usw., mit denen diese Waren ausgestattet zu werden pflegen. Es lasse sich auch nicht sagen, es bestehe kein Freihaltebedürfnis. Das Amt verweist zur Stützung seiner Auffassung auf den Entscheid des Beschwerdesenats des deutschen Patentamtes vom 16. April 1957 betr. die Marke «GOLDRING» in «Mitteilungen der deutschen Patentanwälte» 1957 S. 137 ff. sowie auf die Stellungnahme des Verbandes schweizerischer Zigarettenfabrikanten vom 15. März 1965 und des Verbandes schweizerischer Zigarrenfabrikanten vom 8. März 1965.

3. Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, genießen den gesetzlichen Schutz nicht (Art. 3 MSchG), und das Amt hat die Eintragung einer Marke, die als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält, zu verweigern (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). Als Gemeingut gelten insbesondere Beschaffenheitsangaben. Es wird von der Beschwerdeführerin nicht bestritten, daß Tabakwaren und deren Verpackung heute sehr häufig goldene Bänder, Streifen oder Ringe als Ausstattung aufweisen. Insofern handelt es sich zweifellos um Ausstattungselemente und damit um nicht schutzfähige Beschaffenheitsangaben.

Zu entscheiden bleibt jedoch, ob diese Kriterien für die Bewertung der Wortmarke «GOLD BAND» ausschlaggebend sind.

Der englische Ausdruck «GOLD BAND» bedeutet «goldenes Band» und wird heute vom überwiegenden Teil der Konsumenten auch so verstanden. Zur Herstellung der sachlichen Beziehung bedarf es keiner unter Zuhilfenahme der Phantasie gewonnenen Ideenverbindung, wie z.B. bei der Marke «LILIPUT» (vgl. BGE 79 II 102). Sobald jedoch die Bezeichnung unmittelbar, ohne solche Ideenverbindung auf eine bestimmte Sache hinweist, liegt eine Beschaffenheitsangabe vor (BGE 70 II 243 und dortige Zitate, 91 I 357 und dortige Zitate). Von einer Phantasiebezeichnung kann daher bei der Wortmarke «GOLD BAND» keine Rede sein. Es ist somit dem Amte beizupflichten, wenn es die Auffassung vertritt, das Wort «GOLD BAND» bezeichne lediglich ein für die in Betracht fallende Warenart charakteristisches gemeinfreies Ausstattungsmerkmal und sei daher nicht schutzfähig.

In der Stellungnahme des Verbandes schweizerischer Zigarrenfabrikanten vom 8. März 1965 wurde darauf hingewiesen, daß eine Pfeifentabak-Marke «GRÜNBAND» besteht und daß die Fabbrica Tabacchi in Brissago unter der Bezeichnung «BLAUBAND» ihre Brissago-Zigarren vertreibt. Richtig ist, daß die Marken «BANDE BLEUE» und «BLAUBAND» seit Jahren eingetragen sind, nicht aber eine Marke «GRÜNBAND». Die Beschwerdeführerin hat sich auf diese Tatsache mit Recht nicht berufen; sie vermöchte daraus nichts für sich abzuleiten, da es einer Behörde nicht versagt ist, eine Praxis aufzugeben, deren Unrichtigkeit sie erkannt hat. Niemand hat Anspruch darauf, daß wegen einer nicht haltbaren Praxis auch in seinem Falle ein gesetzwidriger Entscheid gefällt werde (vgl. BGE 91 I 359 und dortige Zitate). Zudem ist die Praxis einer Verwaltungsbehörde für das Bundesgericht nicht verbindlich.

MSchG Art. 6, 8 und 8, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Die Marke AVIVA für Behandlung der Fingernägel ist verwechselbar mit der Marke AZIZA für die Schönheitspflege der Augen.

Ein älteres Drittzeichen kann nicht entgegengehalten werden, wenn es während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht worden ist, obwohl die Eintragung weiterbesteht.

Ein älteres ausländisches Drittzeichen, das in der Schweiz weder eingetragen noch gebraucht wird, kann ebenfalls nicht entgegengehalten werden.

Keine Verwirkung wegen Zuwartens während 18 Monaten.

Appréciation de la similitude de marques «caractères d'ensemble» (rappel de jurisprudence).

Pour les marques verbales, l'impression d'ensemble est fonction de l'effet auditif des termes et de leur aspect graphique. Les indications de provenance portées sur les emballages, ni la forme différente de présentation des produits, ne jouent de rôle pour apprécier les risques de confusion.

Appréciation de la similitude de produits au sens de l'art. 6 al. 3 L.M.F. Le fait que les produits sont mis en vente par des commerçants de même spécialité est un élément qui va à l'encontre de la différenciation. En l'espèce, des produits cosmétiques destinés l'un au maquillage des yeux, l'autre au renforcement des ongles ne peuvent être considérés comme étant «d'une nature totalement différente».

L'existence d'une marque tombée en désuétude (art. 9 al. 1 L.M.F.) ne s'oppose pas à l'inscription d'une marque nouvelle se distinguant peu de cette dernière marque.

L'existence d'une marque étrangère, non enregistrée en Suisse et qui n'y peut pas produire d'effets, ne peut pas constituer obstacle à l'inscription d'une autre marque en Suisse.

Perte du droit d'agir en imitation frauduleuse résultant de l'inaction du lésé, considérée comme un acte concluant de renonciation. Une action peut alors constituer un abus de droit ou un acte contraire aux règles d'une concurrence loyale.

S.J. 1966, 401; résumé dans J.T. 1966 I 612, arrêt de la 2^e Chambre civile de la Cour de Justice du Canton de Genève, du 6 avril 1965, dans la cause Aziza Corp. of America contre Cartier & Cie.

Droit:

La marque AZIZA de la Aziza Corporation of America, demanderesse, a été enregistrée sous n° 152 066 au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle le 15 juin 1954 pour des produits cosmétiques et de toilette, en particulier Mascara, fards à paupières, crayons pour les yeux, de même que tous produits pour le maquillage des sourcils et des cils.

La marque AVIVA de Cartier & Cie, défenderesse, fut déposée sous n° 193 037 le 31 juillet 1962, donc postérieurement, pour un produit pour les ongles.

La première des questions à examiner est celle de savoir si les deux marques se distinguent suffisamment ou non par des caractères essentiels (art. 6 al. 1 L.M.F.).

Les deux marques qui s'opposent sont toutes deux des marques verbales et il s'agit dans les deux cas de termes de fantaisie.

Toutes deux sont composées de cinq lettres comportant trois voyelles absolument identiques et placées dans le même ordre selon le schéma A.I.A., lesquelles voyelles sont séparées chacune par une consonne qui se répète, dentale sonore dans AZIZA et fricative sonore dans AVIVA, ce qui constitue la seule différence existant entre les deux marques; elles se lisent enfin toutes deux aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche.

Pour apprécier si deux marques concernant des produits qui ne seraient pas totalement différents se distinguent suffisamment par leurs caractères essentiels, il y a lieu d'examiner l'impression d'ensemble que laissent les marques à comparer (Journ. des Trib. 1953 p. 572).

En ce qui concerne les marques verbales, l'impression d'ensemble est fonction de l'effet auditif des termes et de leur aspect graphique. L'effet auditif d'un terme dépend du mètre, de la cadence et de la succession des voyelles sonores.

L'aspect graphique se caractérise par la longueur du mot et par l'identité ou la diversité des lettres employées.

Or, en l'occurrence, il est de toute évidence que l'impression générale laissée par les deux marques est presque la même et de nature à engendrer des confusions dans la mémoire de l'acheteur moyen s'il s'agissait de produits ordinaires.

Certes, en cherchant bien, on pourrait admettre que la marque AZIZA évoque le Proche-Orient (AZIZ), ce qui s'adapte particulièrement bien à ses produits destinés à la beauté des yeux, tandis que le signe AVIVA éveille l'idée de vitalité qui convient à un produit renforçant la dureté des ongles.

Il faut également ne pas perdre de vue que les produits de beauté s'adressent à une clientèle féminine et que dans ce domaine, la moins avisée des femmes fait notoirement preuve d'une acuité d'esprit et d'une précision de mémoire étonnantes au point que la Cour voit mal une personne de ce sexe confondre une marque de fards pour les yeux ou les sourcils avec une marque de produits pour les ongles, quand bien même elles ne se distinguent, comme en l'occurrence, que par une seule consonne également redoublée.

Il n'en reste pas moins que la marque postérieure, AVIVA, ne correspond pas, en ce qui concerne la distinction devant exister d'avec des marques antérieures, aux exigences énoncées par la jurisprudence.

Les deux marques sont des désignations de fantaisie et si comme le fait remarquer la défenderesse les combinaisons possibles de lettres ne sont peut-être pas aussi illimitées que semble le proclamer la jurisprudence en matière de marques de fabrique, puisque aussi bien les voyelles qui peuvent entrer en ligne de compte ne sont guère qu'au nombre de cinq, tandis que le nombre des produits déjà munis d'une marque est immense, il y a tout de même encore de nombreuses possibilités qui subsistent pour qu'une marque verbale de fantaisie puisse se distinguer des marques antérieures d'une manière nette et tranchée, comme l'exige cette jurisprudence (A.T.F. 52 II 166, 73 II 62¹).

Les deux marques sont construites sur le même schéma A.I.A.; chacune des voyelles est séparée de la suivante par une consonne qui se répète et qui, comme déjà dit, constitue la seule différence entre les deux marques, le Z étant employé dans la marque antérieure que remplace le V utilisé dans la marque postérieure; elles se ressemblent par le début, le milieu et la fin du mot.

Non seulement la succession des voyelles sonores est strictement identique, mais le rythme, la cadence sont les mêmes.

Quant à l'effet figuratif, la longueur du mot est rigoureusement identique et sur les trois lettres qu'emploient ces deux mots de cinq lettres chacun, deux sont identiques et une seule ne l'est pas.

Il est de jurisprudence constante que les indications de provenance figurant sur les emballages («made in USA» pour l'une, «produit suisse» pour l'autre), soit la forme différente de présentation de produits, ne jouent pas de rôle pour apprécier les risques de confusion (Journ. des Trib. 1938 p.22-23, 1953 p.574, arrêt ALVEOL-ALUDROX) entre deux marques qu'il ne faut comparer que telles qu'elles sont enregistrées.

Ainsi la Cour estime-t-elle que dans la mesure où il ne s'agit pas de marques concernant des produits totalement différents, les deux marques ne se distinguent pas suffisamment par des caractères essentiels.

Cela dit, il y a lieu de relever que la défenderesse soutient que son produit est bien totalement différent de ceux de la demanderesse.

Il est vrai que la demanderesse n'utilise sa marque que pour des produits de beauté destinés au maquillage des paupières, des cils et des sourcils et concernant donc les yeux.

Ces produits sont strictement des préparations du domaine de la parure que, dans le langage employé dans l'industrie et le commerce, on englobe sous le terme de produits cosmétiques.

Il est tout aussi vrai que le produit de la défenderesse peut être utilisé pour combattre la mollesse des ongles et sans doute aussi les fendillements et cassures des ongles qu'un professionnel tel qu'un musicien ou un ouvrier de précision peut redouter tout particulièrement et que, vu sous cet angle, ce produit relève du domaine des médicaments.

Mais la frontière entre ces deux genres de produits n'est ici pas du tout claire, car il va sans dire qu'un produit de durcissement des ongles sera indispensable à la femme coquette qui pour satisfaire aux canons de la mode devra conserver ses ongles longs et acérés, puisque la cassure d'un seul d'entre eux produirait un effet consternant d'asymétrie et d'imperfection et c'est donc parmi la clientèle féminine soucieuse de beauté que se recrutera l'immense majorité des acheteurs d'un produit de ce genre.

Il n'est pas que médicament, il est aussi produit de parure, aussi bien est-ce dans les magasins où se vendent les produits de beauté que l'on trouvera l'article fabriqué pour les ongles par la défenderesse. En outre, la défenderesse dans la pièce 16 stipule «... nous nous réservons le droit de vendre AVIVA sans passer par votre intermédiaire... dans les magasins de détail que nous pourrions ouvrir... (parfumeries, salons de coiffure, etc.)».

Il est constant que les drogueries et les pharmacies vendent à côté des remèdes des produits cosmétiques de tous genres.

Les pièces produites par la demanderesse établissent à satisfaction de droit que plusieurs importantes fabrications de produits cosmétiques ont déposé des marques en Suisse et à l'étranger pour des produits de durcissement des ongles sous la rubrique «produit cosmétique» et si la défenderesse a pris la précaution de faire expertiser par l'O.C.I.M. son produit et qu'elle se soumet pour ses emballages aux exigences de cet organisme, elle n'a pas même tenté de démontrer qu'elle était obligée de procéder de la sorte, puisque des produits similaires peuvent être vendus en Suisse sans passer par le contrôle des médicaments.

Ainsi s'agit-il en l'espèce de deux marques apposées sur des produits qu'il convient de ranger, de l'avis de la Cour, parmi les produits cosmétiques, par conséquent destinés à la parure, sans qu'il soit possible de nier que le produit de la défenderesse, s'il est principalement destiné à la parure des femmes, peut aussi être utilisé autrement en de fréquentes

occasions, ce qui ne lui enlève pas son caractère principal de produit cosmétique. Les produits AVIVA et AZIZA sont tous des produits du même genre et ne sont donc pas totalement étrangers.

La parenté existant entre les deux produits permet-elle d'admettre qu'il existe un certain risque que le produit AVIVA puisse être attribué en fabricant des produits AZIZA?

Il convient à ce sujet de relever que comme l'a dit le Tribunal fédéral dans l'arrêt Narok (Journ. des Trib. 1961 p. 590), le terme «AZIZA» fait partie de la raison sociale de la demanderesse et cette fabrique de produits cosmétiques pourrait fort bien employer sa marque pour un produit identique à celui de la défenderesse et, dans ce cas, la confusion serait, tant les marques se ressemblent, inévitable. Or, l'inscription de la marque AZIZA précise qu'elle s'applique à tous les produits cosmétiques en général et non seulement à des produits pour les yeux.

De l'avis de la Cour, ce risque de confusion suffit et la marque qui contrevient aux exigences de l'art. 6 al. 1 L.M.F. doit être radiée, l'exception du troisième alinéa de ce même article ne pouvant jouer en l'occurrence.

La défenderesse a élevé, en outre, une troisième objection qu'elle tire de la circonstance qu'elle a prouvé qu'il existe une marque AVITA qu'a déposée la maison CIBA en Suisse le 7 mars 1946 sous n° 114809 pour des produits chimiques contenant des vitamines utilisables pour l'hygiène et les soins de beauté (Vitaminhaltige chemische Produkte für hygienische Zwecke und Kosmetische Mittel) et une marque ALITA inscrite en 1921 en Allemagne sous n° 263846 pour une série d'articles les plus divers, parmi lesquels des produits cosmétiques et d'hygiène.

Il y a lieu de reconnaître que la marque AZIZA qui est postérieure à ces deux marques s'est elle-même approchée à un tel point de celles-ci que l'on pourrait soutenir que la demanderesse ne saurait dès lors prétendre à une protection juridique plus forte que celle qu'elle a effectivement observée à l'égard d'autres marques antérieures à la sienne (cf. DAVID, Commentaire ad art. 6 chap. 1, A, litt. b).

Toutefois, la demanderesse a allégué, en produisant à l'appui une lettre émanant de l'importante maison de représentation de médicaments et d'articles d'hygiène Gallenica S.A., que la marque AVITA de la maison CIBA n'avait jamais été utilisée.

Cette importante déclaration n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse qui semble donc à ce sujet savoir à quoi s'en tenir. Le fait que la marque AVITA n'a jamais été utilisée depuis 1946 doit donc être tenu pour constant (art. 86 L.P.C.).

Au surplus, la marque AZIZA subsistant en Suisse à côté de la marque AVITA depuis 1954, il semble bien que l'absence de réaction de la maison CIBA, titulaire de la marque antérieure, tend à confirmer la non utilisation alléguée par la demanderesse et non contestée par la défenderesse.

Dès lors, conformément à ce qui découle de l'art. 9 L.M.F., la marque AVITA ne jouit plus depuis 1949 de la protection légale, soit avant le dépôt de la marque AZIZA et il ne saurait être fait grief à AZIZA de s'être approchée de cette marque tombée en désuétude.

Quant à la marque ALITA, il résulte des pièces produites et des déclarations des parties qu'il s'agit d'une marque allemande non enregistrée en Suisse et le grief invoqué par la défenderesse à ce sujet perd ainsi toute pertinence, cette marque ne pouvant produire d'effets en Suisse.

Tout ce qu'il subsiste de cet argument est que la marque demanderesse ne possède pas un caractère bien original et que la protection qu'il convient de lui assurer ne doit pas être d'une rigueur extrême.

Mais il n'en subsiste pas moins, comme déjà dit, que la marque AVIVA se rapproche par trop de la marque antérieure AZIZA pour qu'il ne soit pas reconnu par le Cour que la défenderesse a contrevenu aux exigences de la jurisprudence relative à l'art. 6 al. 1 et 3 L.M.F.

Enfin, la défenderesse se prévaut de ce que la demanderesse a laissé subsister la marque AVIVA pendant dix-huit mois sans réagir et, sans s'exprimer avec beaucoup de clarté à ce sujet, en tire argument pour soutenir que la demanderesse a commis un abus de droit et un acte de concurrence déloyale.

Mais le droit à une marque régulièrement inscrite et utilisée ne se perd que par l'expiration de la durée de protection (A.T.F. 73 II 190 à 193) et si l'exercice de l'action en radiation par le titulaire de la marque imitée se trouve bien soumis à la réserve générale de l'art. 2 al. 2 C.C.S., il faut que celui-ci ait laissé subsister la marque plus récente pendant un temps prolongé. Ainsi faudrait-il qu'il soit question non pas de mois, mais bien de plusieurs années pour que soit envisagée l'action de la demanderesse sous l'angle d'un acte contraire à la bonne foi ou encore pour suivre la jurisprudence allemande que cite l'arrêt Alpina Union Horlogère S.A. c. Vittori et Cie (A.T.F. 73 II 183 ss.) y voir un acte contraire aux règles d'une concurrence loyale ayant pour but ou effet de profiter, grâce à la similitude précisément des marques, du renom du titulaire de la marque plus récente, ce qui permettrait à la demanderesse de récolter là où la défenderesse a semé, ou enfin, et pour s'approcher de la jurisprudence française également citée dans cet arrêt, de considérer que l'inertie de la demanderesse est un acte concluant de renonciation (tacite) au droit de la marque de ne pas souffrir d'imitations.

Dès lors, sont dépourvues de pertinence ici les dépenses encourues par la défenderesse pour lancer son produit, le fait que ce dernier soit maintenant connu sous le nom d'AVIVA en Suisse et dans d'autres pays, tous faits offerts en preuve par la défenderesse et non contestés par la demanderesse et qu'ainsi la Cour retient pour constants.

Ces faits, en revanche, peuvent-ils être appréciés pour la quotité d'une éventuelle action en dommage-intérêts de la part de la demanderesse contre la défenderesse, à titre notamment de facteurs de réduction de l'indemnité?

La Cour laissera cette question ouverte, car la demande ne tend qu'à la radiation de la marque AVIVA sous l'angle de la L.M.F. et à l'interdiction de l'utiliser sous l'angle de la L.C.D.

Examinant la demande à la lumière de l'art. 1 al. 1 et 2 lit. d) de la L.C.D., la Cour constate qu'il résulte des considérants que dessus qu'en utilisant la marque AVIVA, la défenderesse a pris des mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises et l'entreprise d'AZIZA Corporation, et que l'action en cessation du trouble apporté par cet acte illicite doit être accueillie.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 1 und Art. 9

Abwerbung von Personal kann unlauter sein, insbesondere wenn die neue Anstellung einen Bruch des Vertrages oder eine Verletzung der Konkurrenzklausele mit dem bisherigen Arbeitgeber bedingt.

Le débauchage de personnel peut être déloyal en particulier lorsque la nouvelle prise d'emploi constitue une rupture du contrat ou une violation d'une clause d'interdiction de concurrence avec l'ancien employeur.

BJM 1965 S. 190 ff., Urteil des Appellationsgerichts-Ausschusses Basel-Stadt vom 27. April 1965 in Sachen I. AG gegen Schm. & Co. AG.

Am 15.2.1965 erließ der Tagespräsident auf Begehren der Schn. & Co. AG, gestützt auf Art. 9 des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG), eine vorsorgliche Verfügung des Inhalts, der I. AG werde verboten, ohne Zustimmung der Gesuchstellerin Dienstnehmer der Gesuchstellerin, die zurzeit an ihrem Hauptsitz in Winterthur oder einer ihrer Filialen in Basel, Bern oder Lausanne tätig sind, unter irgendeinem Rechtstitel bei sich einzustellen oder für sich tätig werden zu lassen. Im Bestätigungsverfahren vom 24.2.1965 hielt der Zivilgerichtspräsident die vorsorgliche Verfügung in dem Umfang aufrecht, als der beklagten I. AG lediglich verboten wurde, Arbeitnehmer der Klägerin in Verletzung einer Konkurrenzverbotsklausel anzustellen.

Gegen diesen Entscheid hat die I. AG rechtzeitig Beschwerde erhoben mit dem Antrag, die vorsorgliche Verfügung sei aufzuheben, eventualiter auf die unzulässige Abwerbung einzuschränken.

Der Ausschuss des Appellationsgerichts hat die Beschwerde im wesentlichen mit folgender Begründung abgewiesen:

1. . . .

2. Im Begehren der Gesuchstellerin wird in erster Linie ein Verstoß gegen das UWG geltend gemacht, nämlich eine unzulässige Abwerbung von Personal der Schn. & Co. AG durch die I. AG. Daneben wird auch Art. 41 Abs. 2 OR angerufen. Der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs stellt offensichtlich einen Spezialfall der Art. 41 OR und 2 ZGB dar. Diesen allgemeinen Regeln geht somit das UWG als Spezialbestimmung vor. Die Frage, ob auf seiten der Verfügungsbeklagten ein rechtswidriges Verhalten vorliegt, ist daher grundsätzlich nur nach dem UWG zu prüfen.

3. Zunächst ist festzustellen, daß das behauptete Abwerben von Arbeitnehmern eindeutig nicht unter Art. 1 Abs. 2 lit. e UWG fällt. Diese Bestimmung hat eine Art Bestechungsfälle im Auge, d.h. Fälle, in denen ein Dritter Angestellte einer Firma durch Geschenke usw. veranlaßt, ihm einen Vorteil einzuräumen (vgl. VON BÜREN, Komm. zum UWG, S. 152/153).

Als verletzte Norm kommt deshalb nur noch die Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 UWG in Frage, wonach jeder Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere gegen Treu und Glauben verstoßende Mittel verboten ist. In der Botschaft des Bundesrates vom 3.11.1942 wird bei der Besprechung dieses Artikels das Abwerben oder der Angestelltenfang nicht erwähnt (vgl. BBl 1942, S. 687/88), doch besagt dies keineswegs, ein solches Verhalten könne nicht den Tatbestand des UWG erfüllen. Die Literatur hält das Abwerben grundsätzlich für zulässig, bloß nicht die Verleitung zum Vertragsbruch und ebensowenig eine planmäßige Abwerbung (vgl. VON BÜREN, 1. c. S. 61/62). In einem Entscheid des Bundesgerichtes, wo es um die Beurteilung einer Verbandsbestimmung geht, die jedes Mitglied verpflichtet, den Angestelltenfang zu unterlassen, findet sich folgender Passus: «Es besteht ein schutzwürdiges Interesse daran, dem Angestelltenfang und dem damit verbundenen Abspenstigmachen von Kunden einen Riegel zu schieben. Die Bestrebungen, derartige unlautere Mittel im Wirtschaftskampf

auszuschalten, sind vielmehr an sich zu begrüßen» (BGE 73 II 76). Auf Grund dieses Entscheides läßt sich ohne Willkür der Standpunkt vertreten, der Angestelltenfang stelle in der heutigen Zeit des allgemeinen Personalmangels unlauteren Wettbewerb dar.

Zu beachten bleibt nun allerdings, daß durch Gegenmaßnahmen nicht etwa die Rechte Dritter, nämlich das Recht der Angestellten auf freie Betätigung ihrer wirtschaftlichen Persönlichkeit, beeinträchtigt werden (vgl. BGE 73 II 77/78). Dies ist aber sicher dann nicht der Fall, wenn die neue Anstellung einen Bruch des Vertrages mit dem bisherigen Arbeitgeber bedingt. Die Freiheit der wirtschaftlichen Persönlichkeit schließt nicht das Recht zu Vertragsverletzungen in sich. Es bedeutet daher wohl auch keinen unzulässigen Eingriff in die Persönlichkeitssphäre, wenn verhindert wird, daß ein Angestellter sein Konkurrenzverbot verletzt.

4. . . .

5. Schließlich spielt bei der Frage, ob eine vorsorgliche Verfügung zu Recht bewilligt worden ist, auch die Interessenabwägung eine Rolle. Hier ist zu sagen, daß das Interesse der Gesuchstellerin offensichtlich überwiegt. Die Gesuchsgegnerin kann bei loyalen Geschäftsgebaren – wie es nach Treu und Glauben erwartet werden muß – kaum ein Nachteil entstehen, während seitens der Gegenpartei ohne vorsorgliche Maßnahme doch ganz erhebliche Schädigungen möglich wären.

Nach allem kann somit ohne Willkür angenommen werden, es sei glaubhaft gemacht, daß der Gesuchstellerin durch unlauteren Wettbewerb ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil drohe, der nur durch die angefochtene Verfügung abgewendet werden konnte.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. a, OG Art. 55

Die gegenüber einem Kunden des Konkurrenten aufgestellte Behauptung, der Konkurrent sei nicht in der Lage, Anlagen ohne Verletzung der eigenen Patente zu erstellen, und der Kunde begehe deshalb Patentverletzungen durch den Betrieb seiner vom Konkurrenten erworbenen Anlage, ist unter Berücksichtigung aller Umstände nicht unlauter.

Keine unzulässige Änderung des Feststellungsbegehrens liegt vor, wenn im Beruungsverfahren auf die Geltendmachung einzelner eingeklagter Wettbewerbshandlungen verzichtet wird. Es dürfen jedoch nicht zusätzlich Eigenschaften des beanstandeten Verhaltens in das Rechtsbegehren aufgenommen werden, die erst die Rechtswidrigkeit im Sinne des UWG zu begründen vermöchten.

Le fait d'une personne de prétendre vis-à-vis d'un client d'un concurrent que celui-ci ne serait pas en mesure de mettre sur pied une installation sans violer son propre droit au brevet, et que le client lui-même commettrait une violation du brevet du seul fait de l'exploitation de l'installation fournie par le concurrent, n'est pas, au vu de toutes les circonstances, un acte de concurrence déloyale.

Il n'y a pas une modification inadmissible de la demande en constatation, lorsque l'on renonce dans la procédure de recours à faire valoir certains actes de concurrence dénoncés antérieurement. Cependant, on ne peut invoquer additionnellement dans les conclusions des éléments de la conduite reprochée, qui seuls peuvent établir l'illicéité au sens de la LCD.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweiz. Bundesgerichtes vom 6. Juni 1967 in Sachen O. und O. AG gegen C. AG.

O. und die O. AG erhoben Klage unter anderem mit den folgenden Begehren:

«Es sei gerichtlich festzustellen, daß die Beklagte unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 1 und 2 UWG begangen hat, indem sie in Abnehmerkreisen und gegenüber einem ausländischen Geschäftspartner der Kläger die Behauptung aufstellte, die Kläger seien nicht in der Lage, wasserbetriebene Stranggußanlagen zu konstruieren und zu bauen, ohne bestehende Patente von Konkurrenzfirmen zu verletzen.»

Zur Begründung brachten sie vor, die Beklagte C. AG hätte beim Kampf um die Erlangung von Aufträgen für Stranggußanlagen an verschiedenen Orten in verschiedenen Ländern die im Rechtsbegehren wiedergegebenen, nicht zutreffenden Behauptungen aufgestellt.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies die Klage teils aus tatsächlichen Entscheidungsgründen (Nichterfüllung der den Klägern obliegenden Beweispflicht), teils aus rechtlichen Erwägungen ab.

Mit der Berufung beantragten die Kläger dem Bundesgericht unter anderem:

«Es sei gerichtlich festzustellen, daß die Beklagte unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 1 und 2 UWG begangen hat, indem sie gegenüber einem ausländischen Geschäftspartner der Kläger die Behauptung aufstellte, die Kläger seien nicht in der Lage, in Schweden wasserbetriebene Stranggußanlagen zu konstruieren und zu bauen, ohne Patentrechte von Konkurrenzfirmen zu verletzen.»

Die Kläger beschränken sich somit im Berufungsverfahren auf die Geltendmachung einer einzigen Wettbewerbshandlung. Sie erblickten diese in einer Äußerung von Dr. T. der Beklagten anlässlich einer in Düsseldorf geführten Besprechung mit dem Vertreter einer Kundin der Kläger. Diese Äußerung von Dr. T. ging dahin, nach seiner Auffassung könne in Schweden eine wasserbetriebene Stranggußanlage nicht betrieben werden, ohne Patente der MBC-Gruppe zu verletzen.

Das Bundesgericht hat die Berufung und damit die Klage mit nachstehender Begründung abgewiesen:

1. a) Im kantonalen Verfahren hatten die Kläger mit Rechtsbegehren 1 ihrer Klage die Feststellung verlangt, daß die Beklagte unlauteren Wettbewerb begangen habe durch die in Abnehmerkreisen und gegenüber einem ausländischen Geschäftspartner der Kläger aufgestellte Behauptung, die Kläger könnten wasserbetriebene Stranggußanlagen nicht herstellen, ohne Patente von Konkurrenzfirmen zu verletzen.

Mit der Berufung verlangen die Kläger nicht, dieses von der Vorinstanz abgewiesene Feststellungsbegehren sei in allen Teilen gutzuheißen. Die Feststellung unlauteren Wettbewerbes soll sich nur noch darauf beziehen, daß die Beklagte gegenüber einem einzigen ausländischen Geschäftspartner der Kläger (nicht auch in sonstigen Abnehmerkreisen) behauptet habe, die Kläger könnten in Schweden (nicht ganz allgemein) Anlagen der genannten Art nicht ohne Verletzung von Patentrechten von Konkurrenzfirmen herstellen.

Die Kläger erachten die von der Klage abweichende Fassung des Berufungsantrags unter Hinweis auf die zürcher. ZPO als zulässig, weil darin keine Erweiterung, sondern eine durch die Beweisergebnisse gebotene Einschränkung des ursprünglichen Begehrens liege.

Die Beklagte vertritt demgegenüber die Auffassung, der mit Ziff. 1 des Berufungsantrags geltend gemachte Feststellungsanspruch sei ein unzulässiges neues Rechtsbegehren.

b) Die Berufung der Kläger auf das zürcher. Prozeßrecht geht zum vorneherein fehl; denn die Kläger haben ihrem Feststellungsbegehren die umstrittene Fassung erst nach Abschluß des kantonalen Verfahrens, in der Berufung an das Bundesgericht, d.h. im Rahmen des eidgenössischen Rechtsmittelverfahrens, gegeben. Dieses wird ausschließlich von den Rechtspflegegesetzen des Bundes beherrscht. Maßgebend ist die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 lit. b OG, wonach die beantragten Abänderungen des kantonalen Urteils genau zu bezeichnen, «neue Begehren» dagegen ausgeschlossen sind. Bei der Auslegung dieser Vorschrift ist davon auszugehen, daß das Rechtsmittel der Berufung bezweckt, gegen Verletzung des Bundesrechts durch Entscheidungen kantonalen Gerichte Rechtsschutz zu gewähren, weshalb denn auch Art. 43 OG als einziger Berufungsgrund die Verletzung von Bundesrecht anerkennt.

Gemäß dieser Ausgestaltung der eidgenössischen Rechtsmittelordnung hat das Bundesgericht einzig zu prüfen, ob die Abweisung der Klage durch das Handelsgericht gegen Bundesrecht verstoße. Der Entscheid hierüber setzt zwangsläufig voraus, daß das Bundesgericht von den Rechtsbegehren auszugehen hat, welche die Kläger beim Handelsgericht zum Gegenstand des Prozesses gemacht haben; andernfalls würde das Bundesgericht nicht ein Urteil des kantonalen Richters überprüfen, sondern als erste Instanz über eine Streitsache befinden, welche dem kantonalen Richter nicht vorgelegen hat. Hierauf zielende Begehren sind unzulässig.

Die Anwendung dieses Grundsatzes bietet für Klagen auf Geldleistungen keine Schwierigkeit, da bei solchen der Prozeßgegenstand ziffernmäßig festgelegt und deshalb ohne weiteres ersichtlich ist, ob der mit der Berufung erhobene Anspruch in dem bei der kantonalen Instanz eingeklagten enthalten war oder nicht. Anders verhält es sich dagegen dort, wo – wie gerade bei Streitigkeiten aus dem Wettbewerbsrecht – der Prozeß bestimmte Handlungen des Beklagten erfaßt, die unter Umständen nicht schon zum voraus in allen Einzelheiten feststehen.

Gewiß kann auch bei Klagen, die sich ursprünglich auf mehrere Wettbewerbshandlungen stützten, der Kläger im Berufungsverfahren auf die Geltendmachung einzelner dieser Handlungen verzichten. Er darf jedoch die Umschreibung einer Wettbewerbshandlung, an deren Verfolgung wegen Unlauterkeit er mit der Berufung festhält, nur insoweit durch Unterdrückung oder Beifügung von Einzelheiten abändern, als damit nicht *zusätzlich* Eigenschaften des beanstandeten Verhaltens behauptet werden, die erst die Rechtswidrigkeit im Sinne des UWG zu begründen vermöchten. Derartige Abweichungen des Berufungsantrags vom ursprünglichen Klagebegehren bedeuten ein neues, nach Art. 55 Abs. 1 lit. b OG unzulässiges Begehren.

Ob ein neues Begehren im dargelegten Sinne vorliege, läßt sich unter Umständen nicht ohne weiteres schon an Hand des Wortlautes des Begehrens, sondern erst im Rahmen der wettbewerbsrechtlichen Würdigung des ganzen Sachverhaltes beantworten. Das trifft gerade auf den vorliegenden Berufungsantrag zu. An sich bildete das mit der Berufung beanstandete Verhalten des Direktors der Beklagten anläßlich einer Besprechung vom 29. Januar 1964 in Düsseldorf bereits Gegenstand des Klagebegehrens vor dem Handelsgericht. Ob durch die in einzelnen Punkten von diesem abweichende Umschreibung der beanstandeten Äußerung ein anderer als der ursprünglich behauptete Sachverhalt zur Klagegrundlage gemacht werde, kann nur auf Grund umfassender Würdigung der gesamten Umstände beantwortet werden. Auf die Berufung ist daher mit dem dargelegten Vorbehalt einzutreten.

2. a) Das Handelsgericht hat gestützt auf eine Beweiswürdigung festgestellt, welchen Inhalt die Äußerung Dr. T.s an der Besprechung vom 29. Januar 1964 hatte und unter

welchen Umständen sie erfolgte. In der rechtlichen Würdigung des so ermittelten Sachverhaltes gelangte es zum Schluß, daß die Äußerungen Dr. T.s bei Berücksichtigung aller Umstände, unter denen sie gefallen waren, keinen unlauteren Wettbewerb zum Nachteil der Kläger darstellten.

Die Kläger werfen dem Handelsgericht vor, diese Schlußfolgerung beruhe auf rechtlich unhaltbaren Überlegungen. So sei es verfehlt, wenn das Handelsgericht einen unlauteren Wettbewerb mit der Begründung verneine, bei der Erklärung Dr. T.s habe es sich lediglich um eine subjektive Meinungsäußerung gehandelt; denn auch eine ausdrücklich als private, persönliche Meinung bezeichnete Herabminderung von Waren, Werken oder Leistungen eines Konkurrenten sei geeignet, diesen im Wettbewerb in unlauterer Weise zu benachteiligen. Im weiteren nehme die Vorinstanz zu Unrecht an, ein unlauterer Wettbewerb falle auch deshalb außer Betracht, weil den Vertretern der Inhaber schwedischer Patente – und damit auch Dr. T. – nicht habe verwehrt sein können, gegenüber einem ebenfalls rechts- und patentkundigen Gesprächspartner in leitender Stellung die Ansicht zu äußern, es liege eine Patentverletzung vor; denn Dr. T. habe überdies erklärt, es sei nach seiner Auffassung überhaupt nicht möglich, in Schweden wasserbetriebene Strangußanlagen zu betreiben, ohne Patente der MBC-Gruppe zu verletzen. Diese allgemeine und unbestimmte Behauptung sei unlauter und werde nicht dadurch zulässig, daß sie im Verlaufe einer Diskussion darüber aufgestellt wurde, ob eine bestimmte Anlage Patente der MBC-Gruppe verletze.

b) Die Kritik der Kläger greift einzelne Argumente des Handelsgerichtes heraus und würdigt sie für sich allein. Dieses Vorgehen hat zur Folge, daß einzelne Tatbestandselemente überwertet, andere dagegen verkannt oder unterbewertet werden und damit dem angefochtenen Urteil eine Tragweite beigegeben wird, die ihm nicht zukommt.

So hat sich die Vorinstanz entgegen den Ausführungen der Berufung nicht auf den – zweifellos unhaltbaren – Standpunkt gestellt, die Herabminderung eines Konkurrenten oder seiner Leistungen durch ein Organ, einen Angestellten oder Vertreter eines Unternehmens verpflichte dieses wettbewerbsrechtlich ganz allgemein nicht, wenn der Urheber der Äußerung diese durch Beifügung der Worte «nach meiner Auffassung» als seine subjektive Meinung bezeichne. Ebenso wenig hat das Handelsgericht allgemein anerkannt, die in bezug auf einen Konkurrenten aufgestellte Behauptung, er könne sich auf einem bestimmten Sachgebiet überhaupt nicht ohne Verletzung der Patentrechte Dritter betätigen, sei zulässig, wenn sie im Zusammenhang mit der Erörterung der Frage erfolge, ob in einem bestimmten Falle eine Patentverletzung vorliege.

Das Handelsgericht hat vielmehr die erwähnten Umstände nur im Rahmen einer Würdigung zahlreicher weiterer tatbestandlicher Verhältnisse mitberücksichtigt. Dieses Vorgehen entspricht der Grundauffassung des schweizerischen Wettbewerbsrechts. Gemäß Art. 1 UWG kommt es entscheidend darauf an, ob ein bestimmtes Verhalten im Wettbewerb gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoße und darum als Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs zu werten sei. Das kann nur an Hand einer umfassenden Würdigung des Einzelfalles zutreffend entschieden werden; dabei sind sämtliche Umstände des gegebenen Sachverhaltes zu berücksichtigen, zu denen namentlich auch Beweggrund und Zweck der streitigen Wettbewerbshandlung, sowie die auf dem Spiele stehenden Interessen der beteiligten Wettbewerber gehören.

3. Die Würdigung des von der Vorinstanz festgestellten Sachverhaltes nach den dargelegten Gesichtspunkten ergibt das folgende Bild:

Entgegen der Darstellung der Kläger im kantonalen Verfahren und dem darauf gestützten Klagebegehren hat die Beklagte, bzw. eine für sie handelnde Person, die bean-

standete Äußerung nicht in mehreren Fällen, an verschiedenen Orten und gegenüber einer Mehrzahl von Kunden und Geschäftsfreunden der Kläger getan, sondern dies geschah nur ein einziges Mal, nämlich am 29. Januar 1964 in Düsseldorf im Verlaufe einer Besprechung mit dem Vertreter der schwedischen Firma M., einer Geschäftspartnerin der Kläger. Diese Besprechung hatte laut Feststellung des Handelsgerichtes die Frage zum Gegenstand, ob die vom Kläger I konstruierte Stranggußanlage der Firma M. Patente der MBC-Gruppe verletze.

Der Charakter dieser Unterredung ergibt sich eindeutig aus einem von den Klägern vorgelegten Schreiben der Firma M. Dieses Schreiben zeigt, daß die Firma M. die ihr gegenüber abgegebenen Erklärungen Dr. T.s als ein natürliches, durchaus angemessenes Mittel zur Wahrung der Patentrechte der MBC-Gruppe und der Beklagten in der Diskussion über eine ungeklärte Patentlage aufgefaßt hat. Nichts läßt darauf schließen, daß die Firma M. unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts am Verhalten des Dr. T. irgendwie Anstoß genommen hätte, obwohl seine Stellungnahme auch ihren Interessen zuwiderlief.

Dr. T. hat die umstrittene Äußerung auch nicht etwa in unnötig verletzender oder rufschädigender Form aufgestellt, sondern in sachlichem Ton gehalten und auf das Notwendige beschränkt. Diese Zurückhaltung in der Verfechtung der Interessen der Beklagten kam auch darin zum Ausdruck, daß Dr. T. mit den Worten «nach meiner Auffassung» bekundete, es handle sich um seine persönliche, subjektive Beurteilung der Rechtslage.

Von Bedeutung ist sodann, daß am 29. Januar 1964 keine Umstände, wie z.B. Entscheidungen von Gerichten oder Patentämtern, Gutachten Sachverständiger oder dergleichen vorlagen, welche Dr. T. verpflichtet hätten, auf die Behauptung der Patentverletzung zu verzichten oder sie nur unter Vorbehalten vorzubringen.

Schließlich fällt auch ins Gewicht, daß Dr. T. seine Äußerung im Gegensatz zu den von den Klägern angerufenen Urteilen BGE 60 II 130 und 67 II 57f. nicht öffentlich getan hat. Sie erfolgte auch nicht etwa gegenüber einem Kunden der Kläger, der über die Verhältnisse nicht oder nur ungenügend im Bilde war, sondern gegenüber einem gemäß Feststellung der Vorinstanz «rechts- und patentkundigen Gesprächspartner». Dieser vermochte die Äußerungen Dr. T.s als bloße unbewiesene Parteibehauptungen zu erkennen und kritisch zu würdigen, und zwar nicht nur in bezug auf die konkret behauptete Patentverletzung, sondern auch hinsichtlich der zusätzlichen Äußerung, es sei den Klägern überhaupt nicht möglich, Anlagen der in Frage stehenden Art ohne Verletzung von Patenten der MBC-Gruppe zu konstruieren.

Die dargelegten Umstände führen zum Schluß, daß Dr. T. mit der streitigen Äußerung in der Wahrung der Interessen der Beklagten die durch Treu und Glauben gesetzten Grenzen nicht überschritten, sondern rechtmäßig gehandelt hat. Die gegenteilige Entscheidung würde eine vom UWG nicht gewollte Beschränkung des wirtschaftlichen Wettbewerbes zu Lasten desjenigen bedeuten, der in guten Treuen seine wirklichen oder vermeintlichen Patentrechte durchsetzen will. Wegen Fehlens der Unlauterkeit und damit der Widerrechtlichkeit des von der Beklagten zu vertretenden Verhaltens Dr. T.s stehen daher den Klägern die mit der Klage gestützt auf Art. 2 UWG erhobenen Feststellungs- und Unterlassungsansprüche nicht zu.

4. Stellt man das Rechtsbegehren der Klage und das Berufungsbegehren im Lichte der vorstehenden Erwägungen einander gegenüber, so erweisen sich die Abweichungen des letzteren vom ursprünglich gestellten Antrag als unwesentlich. Sie führen keine neuen Tatsachen in den Prozeß ein, die erst geeignet wären, die Widerrechtlichkeit des Ver-

haltens Dr. T.s zu begründen, sondern sie sind lediglich die Folge davon, daß einige der im kantonalen Verfahren behaupteten Vorfälle im Berufungsverfahren nicht mehr zu beurteilen sind. Es besteht daher kein Anlaß, die Neuumschreibung des von der Klage erfaßten Sachverhaltes als unzulässiges neues Begehren im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. b OG zu werten und die Berufung deshalb von der Hand zu weisen. Die Klage ist aber auch bei Abstellen auf den eingeschränkten Sachverhalt unbegründet und das angefochtene Urteil daher zu bestätigen.

5. Ist die Klage schon wegen Fehlens eines widerrechtlichen Verhaltens der Beklagten abzuweisen, so braucht nicht Stellung genommen zu werden zu den weiteren Einwendungen der Beklagten, die Äußerung Dr. T.s sei überhaupt keine Wettbewerbshandlung im Sinne des UWG gewesen, sowie, dem Kläger 1 fehle die Aktivlegitimation.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b und d und Art. 2

Ausstattungsschutz für Zigaretten-Packungen.

Wer Zigaretten französischen Geschmacks unter einer an Frankreich erinnernden Marke (Caravelle) auf den Markt bringt, begeht unlauteren Wettbewerb, wenn er die für die Gauloises-Zigaretten der Régie française bekannten Farben blau und gelb in fast gleicher Tönung verwendet. Weder Originalität noch Verkehrsgeltung sind erforderlich.

Schadenersatz ist ex aequo et bono zuzusprechen, wenn nach dem üblichen Lauf der Dinge und der Lebenserfahrung anzunehmen ist, daß schuldhaft ein Schaden verursacht worden ist, auch wenn er nicht beziffert werden kann.

Il est interdit à tout fabricant de choisir pour ses marchandises un conditionnement tel que les acheteurs risquent de les confondre avec les produits d'un concurrent.

Pour décider si des emballages sont susceptibles de confusion, il ne faut pas comparer leurs différents éléments, mais comme en matière de marques, se fonder sur l'impression d'ensemble qu'ils laissent dans le souvenir.

Il n'est pas nécessaire pour assurer à un produit la protection de la loi sur la concurrence déloyale que le conditionnement ou l'emballage se distingue par un caractère d'originalité, ou qu'il se soit imposé dans les affaires; il suffit qu'il existe un risque de confusion que le défendeur aurait pu exclure.

Lorsqu'un concurrent imite sans nécessité l'aspect donné à la marchandise d'un autre, on peut admettre qu'il le fait pour profiter de la bonne réputation de celui-ci ou de ses produits.

Il suffit, vu les art. 42 alinéa 2 C.O. et 8 L.C.D. que l'on doit admettre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, que la victime de la concurrence déloyale a subi un certain dommage par suite du risque de confusion, même si elle ne peut pas le chiffrer.

S.J. 1965, 51 et Revue internationale de la propriété industrielle et artistique, 1964.38; résumé dans J.T. 1966 I 619, arrêt de la 2^e Chambre

civile de la Cour de Justice du Canton de Genève, du 1^{er} octobre 1963, dans la cause Rinsoz et Ormond S.A. contre S.A. Ed. Laurens «Le Khédivé».

Faits (abrégé) :

1. La société Rinsoz et Ormond S.A. fabrique pour le marché suisse, en vertu d'un contrat passé avec la Régie française, les cigarettes «Gauloises» soit les «Gauloises Maryland» dites couramment «Gauloises jaunes» contenues dans des emballages bien connus de couleur jaune avec ou sans liserés rouges, suivant qu'il s'agit de cigarettes avec ou sans bout filtre, et les «Gauloises Caporal» (tabac noir) contenues dans des emballages également bien connus de couleur bleue quand il s'agit de cigarettes sans bout filtre (dites «Gauloises bleues») et de couleur blanche avec liserés bleus en haut et en bas quand il s'agit de cigarettes à bout filtre (dites «Gauloises disque bleu»).

2. La défenderesse, de son côté, a lancé sur le marché à grand renfort de publicité des cigarettes de tabac noir de marque «Caravelle» contenues dans des emballages de couleur jaune (cigarettes à bout filtre) et de couleur bleue (cigarettes sans filtre) dont les tons sont à peu près semblables à ceux des «Gauloises» jaunes et bleues de la Régie française.

3. Estimant que la défenderesse s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale au sens de la loi sur la concurrence déloyale (notamment de l'art. 1^{er} parag. 2, litt. b et d) la demanderesse l'a assignée en demandant :

a) qu'il soit fait défense à la défenderesse de vendre, mettre en vente ou en circulation ses cigarettes sous la marque verbale «Caravelle» et sous la marque figurative composée d'un avion stylisé Caravelle ainsi que dans un emballage bleu ou jaune ne se distinguant pour ainsi dire pas des emballages utilisés par le Régie française.

b) qu'il soit fait défense à la défenderesse de se livrer à toute publicité sous quelque forme que ce soit reproduisant les emballages litigieux,

c) la condamnation de la défenderesse à payer à la demanderesse à titre de dommages-intérêts la somme de 50000 fr. sous réserve d'augmentation,

d) d'ordonner la radiation de la marque «Caravelle» enregistrée le 31 juillet 1959 sous n° 176521,

e) d'ordonner à la défenderesse de retirer du marché les paquets de cigarettes «Caravelle» qui s'y trouvent,

f) d'ordonner la publication de l'arrêt dans cinq journaux aux frais de la défenderesse, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser 300 francs,

g) la condamnation de la défenderesse aux dépens comprenant une participation aux honoraires d'avocat...

Droit :

1. D'après l'art. 1^{er} al.2 litt.d L.C.D., commet un acte de concurrence déloyale celui qui prend des mesures destinées à faire naître une confusion avec les marchandises d'autrui.

Il en découle qu'il est interdit à tout fabricant de choisir pour ses marchandises un conditionnement tel que les acheteurs risquent de les confondre avec les produits d'un concurrent (Journ. des Trib. 1959 p. 597). Il y a également danger de confusion illicite lorsque le public risque de croire que les marchandises en présence viennent de la même entreprise (arrêt cité et A.T.F. 61 II 56, Sem. jud. 1935 p. 333; A.T.F. 58 II 458, Journ. des Trib. 1933 I 432).

Un tel risque existe-t-il en l'espèce?

a) S'il est bien exact que la marque «Caravelle» ne saurait être confondue avec la marque «Gauloises», s'il est exact que les motifs figuratifs portés sur les emballages des deux marques sont différents, que les inscriptions sont différentes par leur forme, leur position et par la forme de leurs caractères et que les bandes de fermeture des cigarettes des deux marques sont également de couleurs différentes, il n'en demeure pas moins que l'impression d'ensemble, principalement en raison de la couleur des emballages très proche pour ne pas dire semblable, de l'emploi à la fois des deux couleurs (le jaune et bleu caractéristique des emballages des «Gauloises»), du type du papier, de la couleur des motifs figuratifs des emballages de la marque «Caravelle», la même ou presque, bien que les motifs figuratifs soient différents, et de l'avion stylisé qui la représente, suggère l'idée d'un rapport avec les «Gauloises» bleues ou jaunes de la Régie française et peut donner l'impression qu'elles sont fabriquées elles aussi par cette dernière. Cette impression est renforcée d'abord par l'inscription «fabrication suisse», placée d'ailleurs de manière beaucoup moins apparente, qui fait penser à l'«Extension Suisse» inscrite sur l'emballage des «Gauloises», mais surtout, et ce en ce qui concerne les emballages «Caravelle» de première venue, par l'absence d'indication du nom du fabricant, le numéro 211 qui désigne la défenderesse dans la nomenclature de l'administration des douanes ne pouvant être d'aucun secours au consommateur moyen qui l'ignore certainement. Ce qui importe, en pareil cas, c'est le souvenir que garde le consommateur et dans ce souvenir les différences relevées ne jouent guère de rôle et n'empêchent pas de faire un rapprochement avec les «Gauloises» bleues ou jaunes de la Régie française.

Si la défenderesse avait le désir de fabriquer des cigarettes de «goût français» ou voulait indiquer sur les emballages de ses produits «fabrication suisse» sans faire mention de sa raison sociale, elle aurait pu et dû faire en sorte que toute confusion soit évitée avec les produits de la demanderesse, par exemple en n'utilisant pas pour ses motifs figuratifs les mêmes couleurs que celles des motifs figuratifs des «Gauloises», en utilisant pour ses emballages des couleurs ou des tons de papier, voire des inscriptions, qui ne puissent se confondre avec les couleurs, le papier et les inscriptions des emballages de la demanderesse, tous éléments qui peuvent être licites en soi, comme par exemple le choix de la marque «Caravelle», mais ajoutés ou combinés les uns aux autres sont une cause possible de confusion et constituent par le fait même un acte de concurrence déloyale. Ils tendent en effet, sans nécessité aucune, à créer une confusion avec les produits de la Régie française et de la demanderesse. La jurisprudence est à cet égard formelle. Pour juger si les emballages en présence sont susceptibles de confusion «il ne faut pas comparer leurs différents éléments, mais comme en matière de marques... se fonder sur l'impression d'ensemble qu'ils laissent dans le souvenir» (Journ. des Trib. 1957 p. 562). Si le choix de la couleur d'un emballage est libre en principe, il peut, combiné avec d'autres éléments, être une cause de confusion et être soumis à la protection de la loi sur la concurrence déloyale (VON BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, 1957 p. 123 n° 60, Journ. des Trib. 1947 p. 274).

Le Tribunal fédéral dans l'arrêt ci-dessus cité (Journ. des Trib. 1957 p. 561) a déclaré qu'il n'était même pas nécessaire, pour assurer à un produit la protection de la loi sur la concurrence déloyale, qu'il se distinguât par un caractère d'originalité ou qu'il se soit imposé dans les affaires (Verkehrsgeltung), mais qu'il suffisait qu'il existât un risque de confusion qu'il aurait été possible d'éviter et que «lorsqu'un concurrent imite sans nécessité l'aspect donné à la marchandise d'un autre, ou peut admettre qu'il le fait pour profiter de la bonne réputation de celui-ci ou de ses produits». De tels procédés, ajoute le Tribunal

fédéral dans ce même arrêt «constituent un abus de concurrence économique (art. 1^{er} L.C.D.)».

Tel est bien le cas en l'espèce. Si la défenderesse voulait fabriquer des cigarettes de goût français, il lui eût été possible de donner libre cours à sa fantaisie en choisissant, comme il a été dit ci-dessus, un emballage se distinguant nettement de ceux des «Gauloises» bleues ou jaunes de la demanderesse, soit par la couleur ou la nuance, soit par la couleur des motifs figuratifs, le choix des inscriptions ou la combinaison de divers éléments, soit enfin, en ce qui concerne les emballages «Caravelle» de première venue, par l'indication en bonne place de sa raison sociale.

Il importe peu en l'occurrence que les cigarettes «Caravelle» contenues dans les paquets de couleur jaune soient ou non des cigarettes de tabac noir ou de tabac «Maryland», qu'elles soient ou non à bout filtre; il suffit que l'emballage rappelle d'une manière propre à créer la confusion, l'un des emballages caractéristiques de la Régie française et de la demanderesse.

Quant à l'argumentation de la défenderesse qui allègue qu'il existerait un *usage* selon lequel les emballages de couleur bleue seraient réservés aux cigarettes sans filtre de type «Caporal» (tabac noir), elle ne saurait non plus être retenue. Même si tel était le cas, ce qui contrairement aux affirmations de la défenderesse n'apparaît pas comme une règle consacrée (voir cigarettes «Amazone» par exemple), il lui eût été facile d'«éviter soigneusement, pour reprendre les termes du Tribunal fédéral (Sem.jud. 1948 p.66 arrêt Davidoff), tout ce qui pourrait être de nature à provoquer une confusion» avec les emballages et les produits de la demanderesse ou de ses autres concurrents en donnant «libre cours à son fantaisie» (voir également Journ. des Trib. 1959 p.598). Comme elle ne l'a pas fait, elle s'est ainsi rendue coupable d'un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la concurrence déloyale.

b) Il reste à examiner si la défenderesse peut se voir reprocher un acte de concurrence déloyale également en ce qui concerne les emballages «Caravelle» de seconde venue, soit ceux où le nom de Ed. Laurens S.A. est inscrit sur la bande de fermeture.

La Cour ne croit pas pouvoir faire sienne l'argumentation de la demanderesse selon laquelle la mention incomplète de sa raison sociale serait de nature à créer en soi un risque de confusion de par l'absence de la mention «Le Khédivé», Extension Suisse». Cette circonstance n'est d'ailleurs pas déterminante puisque même avec l'indication de sa raison complète, le risque de confusion, pour être peut-être moins grand, subsisterait pour les raisons et motifs développés précédemment. La Cour relève en passant, indépendamment des motifs retenus par ailleurs, que le risque de confusion, en ce qui concerne les emballages de seconde venue, était accru par le fait que la défenderesse avait lancé ses cigarettes «Caravelle» en s'abstenant de mentionner sa raison sociale et qu'il eût été d'autant plus indiqué qu'elle portât sa raison sociale en bonne place et d'une manière beaucoup plus apparente pour mettre fin à la confusion qu'elle avait provoqué précédemment par l'absence de toute indication de sa raison sociale sur des emballages pouvant être confondus avec ceux de la demanderesse.

Quoi qu'il en soit, le risque de confusion subsistant même après la mention qu'elle a faite de sa raison sociale sur la bande de fermeture, comme il a déjà été dit, la défenderesse a commis là aussi un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 1^{er} al. 1, litt. d loi sur la concurrence déloyale puisqu'elle a usé de procédés de nature à créer la confusion en faisant naître l'idée qu'il s'agissait de produits de même provenance, les consommateurs pouvant déduire, et certains ayant effectivement déduit, que les cigarettes de la défenderesse provenaient elles aussi de la Régie française.

c) Si le premier chef de la demande doit donc en principe être admis, en revanche il ne saurait l'être selon la formulation donnée par la demanderesse dans ses conclusions. Le Tribunal fédéral a jugé que l'action déclaratoire de droit est admise si le lésé a un intérêt juridique et que cette condition est remplie lorsque la publication doit être ordonnée, car dans ce cas le demandeur a un intérêt juridique indéniable à ce que la violation de ses droits ne soit pas indiquée seulement dans les motifs du jugement, mais soit constatée dans le dispositif (Journ. des Trib. 1952 p. 42 et 1957 p. 563). Tel est bien le cas en l'espèce.

Le fait d'avoir utilisé la marque «Caravelle» et le dessin stylisé de l'avion Caravelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, cette marque et ce dessin ne pouvant être confondus avec la marque et le dessin des «Gauloises», pas plus que ne constitue en soi un acte de concurrence déloyale le fait d'avoir utilisé des emballages jaunes pour le conditionnement de ses cigarettes bout filtre, la demanderesse ne pouvant prétendre à un monopole de cette couleur pour le conditionnement de ses cigarettes à bout filtre. Ce n'est donc pas «en fabriquant et en mettant en vente des cigarettes portant la marque «Caravelle» et le dessin stylisé de l'avion Caravelle dans des emballages bleus pour du tabac noir avec filtre» (cf. conclusions demanderesse) que la défenderesse a commis un acte de concurrence déloyale, mais bien en utilisant pour la vente de ses cigarettes des emballages ne se distinguant pas suffisamment, de par les éléments mentionnés précédemment, et de par leur aspect général, des emballages bleus ou jaunes utilisés par la demanderesse pour le conditionnement de ses cigarettes «Gauloises» bleues ou jaunes. Ce n'est donc que sous cette forme et dans cette mesure qu'il sera fait droit à la demande en constatation de droit de Rinsoz et Ormond S.A. et à sa demande tendant à ce qu'il soit fait défense à la défenderesse de vendre, mettre en vente ou en circulation ses cigarettes de marque «Caravelle» et de se livrer à tout publicité en reproduisant les emballages litigieux.

2. La demanderesse réclame, sans donner plus d'explications dans son exploit ou ses mémoires, 50 000 fr. à titre de dommages-intérêts, sous réserve d'augmentation. Elle n'a pas offert en preuve l'existence d'un dommage précis et s'en rapporte visiblement, son conseil l'a d'ailleurs sauf erreur expressément déclaré en plaidant, à l'appréciation de la Cour à ce sujet. Elle n'a pas non plus précisé si sa demande était fondée en même temps sur les lettres d et e de l'art. 2 L.C.D. ou sur une seule de ces dispositions légales. Elle s'est bornée à cet égard à invoquer dans son exploit l'art. 2 L.C.D. sans autre précision.

D'après l'art. 2 litt. e L.C.D. une prétention en réparation de tort moral n'existe que dans les cas visés par l'art. 49 C.O. et il faut, pour l'admettre, une atteinte particulièrement grave aux intérêts personnels du lésé et, en outre, une faute particulièrement grave de l'auteur de la concurrence déloyale (Journ. des Trib. 1954 p. 246). On ne peut dire que tel soit le cas en l'espèce et le demandeur ne l'a même pas expressément soutenu. La demande doit donc être examinée sous le seul angle de l'art. 2 litt. d L.C.D.

A cet égard la défenderesse ne peut être condamnée à des dommages-intérêts qu'en cas de faute. Cette condition est remplie: la défenderesse a commis sciemment et intentionnellement les actes incriminés (elle n'a donné aucune suite à la mise en demeure de la demanderesse) afin de profiter de la bonne réputation des produits de la Régie française, soit donc de la demanderesse.

Le fait que la demanderesse ne se soit pas expliquée ou n'ait pas fait d'offre de preuve pour justifier l'étendue de son dommage ne saurait conduire à son déboutement pour des motifs de procédure cantonale puisqu'elle a indiqué l'ordre de grandeur de l'indemnité réclamée (50 000 fr.) (Journ. des Trib. 1952 p. 44).

Le Tribunal fédéral a précisé que, pour la fixation du montant des dommages-intérêts, la preuve en chiffres de l'importance du dommage est extrêmement difficile à faire pour ne

pas dire pratiquement impossible (Journ. des Trib. 1943 p. 14¹ et 1947 p. 280). Il faut par conséquent considérer comme suffisant d'après la règle de l'art. 42 al. 2 C.O. que l'art. 8 L.C.D. rend applicable en matière de concurrence déloyale, qu'on doive admettre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que la victime de la concurrence déloyale a subi un certain dommage par suite du risque de confusion (Journ. des Trib. 1957 p. 561). Le dommage consiste, a dit le Tribunal fédéral dans cet arrêt, dans la *différence* entre la perte subie effectivement par la victime de la concurrence déloyale et celle qui se serait produite de toute façon si l'auteur avait donné d'emblée à ses produits un aspect qui ne tombât pas sous le coup de la loi sur la concurrence déloyale.

Il est évidemment difficile de délimiter dans quelle mesure a profité à la défenderesse le fait qu'elle ait donné à ses produits un aspect faisant naître un risque de confusion avec les produits de la demanderesse quant à leur provenance. Une expertise de la comptabilité de la défenderesse, qui n'est d'ailleurs pas demandée par Rinsoz et Ormond S.A., n'apporterait guère de précision à cet égard. D'autre part, la demanderesse s'en est rapportée à l'appréciation de la Cour. Il ne semble pas non plus que la vente des cigarettes «Caravelle» ait eu un succès tel qu'elle ait influé de manière sensible sur la vente des «Gauloises» de la demanderesse; celle-ci ne l'a pas prétendu. Enfin, la confusion ne peut éventuellement porter que sur la provenance de la marchandise et non sur le produit lui-même, ce qui n'est pas forcément de nature à détourner le fumeur de «Gauloises» de fumer de telles cigarettes et à leur préférer les «Caravelle». Aussi la Cour estime-t-elle devoir *ex aequo et bono* fixer à 5000 fr. le dommage subi par la demanderesse.

3. Quant à la demande de radiation de la marque «Caravelle» enregistrée le 31 juillet 1959 sous n° 176.521, enregistrement dont aucun extrait n'a été produit, elle ne saurait être accueillie puisque, comme l'a déjà relevé la Cour, cette marque et le dessin qui la caractérise se distinguent nettement de la marque et du dessin des «Gauloises» avec lesquels ils ne sauraient être confondus. D'ailleurs seule la Régie française et non la demanderesse qui n'est pas titulaire de la marque «Gauloises» aurait qualité pour demander la radiation de la marque «Caravelle» (art. 27 loi sur les marques).

4. La demande tendant à prescrire à la défenderesse de retirer du marché les paquets de cigarettes qui s'y trouvent sera accueillie pour les motifs développés précédemment, mais il sera précisé que cette injonction ne s'appliquera qu'aux cigarettes «Caravelle» sous leur conditionnement actuel ou passé.

5. La publication du jugement s'impose. Les actes de concurrence déloyale de la défenderesse présentent un caractère de gravité suffisante pour qu'il soit fait application des dispositions de l'art. 6 L.C.D. Le dommage est difficile à apprécier et l'importante publicité faite par les deux parties a pu provoquer de la confusion sur le marché (voir à cet égard Journ. des Trib. 1956 p. 474 et 1957 p. 563).

Cette publication qui ne s'étendra qu'au dispositif de l'arrêt sera faite dans cinq journaux au choix de la demanderesse...

Par ces motifs, la Cour :

Dit et prononce que la S.A. Ed. Laurens «Le Khédivé», Extension Suisse, a commis un acte de concurrence déloyale en fabriquant et en mettant en vente sous leur conditionnement premier ou actuel ses cigarettes «Caravelle» bleues ou jaunes dans des emballages dont l'aspect général est tel qu'il est de nature à créer une confusion avec les «Gauloises» bleues ou jaunes et à faire croire au public que ses propres produits provenaient de la Régie française et étaient fabriquées par la demanderesse.

¹ Sem. jud. 1943 p. 270.

Fait défense à la S.A. Ed. Laurens «Le Khédivé», Extension Suisse, de vendre, mettre en vente ou en circulation sous leur conditionnement actuel ses cigarettes «Caravelle» et de se livrer à toute publicité en reproduisant les emballages litigieux.

Condamne la S.A. Ed. Laurens «Le Khédivé», Extension Suisse, à payer à Rinsoz et Ormond S.A. la somme de 5000 fr. à titre de dommages-intérêts.

Ordonne à la S.A. Ed. Laurens «Le Khédivé», Extension Suisse, de retirer du marché les paquets de cigarettes «Caravelle» qui s'y trouvent.

Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans cinq journaux au choix de la demanderesse, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser 300 fr.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Hat die modellrechtlich schutzfähige Form eines Spülkastens aus Kunststoff Verkehrsgeltung für den ersten Fabrikanten erlangt, so ist es einem zweiten Fabrikanten, der die Form übernimmt, jedoch eine andere Kunststoffart verwendet, was nur vom Spezialisten erkannt werden kann, nach Treu und Glauben zuzumuten, Verwechslungen durch eine sichtbare Beschriftung seines Erzeugnisses z. B. am Zugknopf entgegenzuwirken.

Si la forme d'un réservoir à eau en matière plastique pour les toilettes, non protégeable comme modèle, s'est imposée dans le commerce comme celle du premier fabricant, on doit, selon les règles de la bonne foi, exiger de tout autre fabricant utilisant la même forme, pour éviter des confusions, qu'il appose une marque ou un signe bien visible sur l'article lui-même (par exemple sur le bouton au centre du couvercle) et cela d'autant plus qu'il réalise ce réservoir en une autre matière plastique, ce qui ne peut être distingué que par des spécialistes.

AGVE 1963, S. 28 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Aargau vom 22. August 1962, in Sachen G. gegen R.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d, Firmenrecht

Die Firma Techema AG unterscheidet sich nach Sinngehalt, Bild- und Tonwirkung deutlich von der älteren Firma Tensochema Aktiengesellschaft.

La raison de commerce Techema AG se distingue clairement de la raison plus ancienne Tensochema Aktiengesellschaft tant par le sens que par l'impression visuelle et auditive.

BJM 1964, S. 130 ff., Urteil des Zivilgerichtes der Stadt Basel vom 24. September 1963 in Sachen Tensochema AG gegen Techema AG.

Die Klägerin ist seit 1956 im Handelsregister Zürich unter der Firma Tensochema Aktiengesellschaft eingetragen. Die Beklagte ist eine seit 1962 im Handelsregister Basel-Stadt unter der Firma Techema AG eingetragene Gesellschaft.

Die Klägerin macht geltend, die Firma der Beklagten sei unzulässig, da sie sich nicht mit genügender Deutlichkeit von der – älteren – Firma der Klägerin unterscheide. Die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit seien streng, zumal die Gesellschaftszwecke der Parteien grobenteils miteinander übereinstimmten und der Kundenkreis der Beklagten mit demjenigen der Klägerin identisch sei.

Die Beklagte beantragte kostenfällige Abweisung der Klage und führte u.a. aus, ein Wettbewerbsverhältnis unter den Parteien bestehe nicht, denn deren Waren und Kundenkreise seien völlig verschieden. Zudem unterschieden sich die Wörter Tensochema und Techema nach Sinngehalt, Bild- und Tonwirkung, namentlich Akzent und Rhythmus, deutlich voneinander.

Das Zivilgericht hat die Klage mit folgender Begründung abgewiesen:

1. Die Klägerin stützt ihre Begehren in erster Linie auf ihr Recht an der Firma. Sie ist der umstrittenen Auffassung, die 1962 im Handelsregister als «Techema AG» eingetragene Firma der Beklagten unterscheide sich nicht deutlich von ihrer bereits 1956 eingetragenen Firma «Tensochema Aktiengesellschaft».

Gemäß Art. 951 Abs. 2 OR hat die Aktiengesellschaft für das Gebiet der ganzen Schweiz ein ausschließliches Recht auf ihre Geschäftsfirma (BGE 74 II 237, 88 II 35, 178, 373, Komm. His Art. 951 OR N. 13 ff.), d.h. Anspruch darauf, daß sich hievon jede später eingetragene Firma deutlich unterscheide. Verwendet ein Dritter unerlaubterweise eine der ihrigen ähnliche Firma, so kann sie ihm dies gemäß Art. 956 Abs. 2 OR durch den Richter verbieten lassen. Der einer Aktiengesellschaft zustehende Firmenschutz hängt grundsätzlich nicht von deren und des belangten Dritten Sitz, Zweck und effektiver Tätigkeit ab, denn er erstreckt sich auf die ganze Schweiz und beschränkt sich nicht auf Konkurrenzunternehmen; immerhin sind die genannten Umstände bei der Beurteilung der Frage, ob zwei Firmen sich deutlich voneinander unterscheiden, d.h. keiner Verwechslungsgefahr unterliegen, mit in Betracht zu ziehen (BGE 88 II 373). Im vorliegenden Fall haben die streitenden Aktiengesellschaften ihren Sitz nicht etwa am selben Ort, sondern in zwei voneinander ziemlich entfernt liegenden Geschäftszentren (Zürich, Basel), doch verfolgen sie grobenteils denselben statutarischen Zweck. Auch können sie, ungeachtet der örtlichen Distanz ihrer Sitze, bei den gleichen Kunden und auf dem gleichen engern Sachgebiet geschäftstätig sein (und sind es wohl zum Teil auch). Dies ist allerdings insofern ohne Bedeutung, als hier allein schon auf Grund des Eindrucks, den die Firma Techema AG im Gedächtnis dessen zurückläßt, der sie mit der im Geschäftsleben üblichen Aufmerksamkeit liest oder hört, die Gefahr einer Verwechslung mit der Firma Tensochema Aktiengesellschaft verneint werden muß:

Die charakteristischen Bestandteile der von den Parteien verwendeten Firmen, die Wörter Tensochema und Techema, klingen in ihren beiden letzten Silben (chema) an die Sachbezeichnung «Chemie» an, während die zwei Silben Tenso von der Kundschaft der Parteien mehrheitlich als reine (nichtssagende) Phantasiebezeichnung und höchstens von einer sprachlich und technisch besonders gebildeten Minderheit als Anspielung auf das lateinische Wort *tenso* im Sinne von Spannung empfunden werden. Der Lautverbindung *Te* im Wort Tensochema kommt keine selbständige Bedeutung zu, da sie als Bestandteil der Silbe *Ten* keine Silbe für sich darstellt und überdies in dem als Einheit gesprochenen und gelesenen Wortbestandteil *Tenso* aufgeht. Demgegenüber bezweckt jedoch die dem Wort Techema eigene Silbe *Te*, da sie beim Sprechen und Schreiben mit dem *Ch* von Chema zu *Tech* verschmilzt, die Vorstellung des allgemein bekannten Wortes und Begriffes Technik, so daß das Wort Techema als solches nicht nur bei den Fachleuten aus

Chemie, Technik und dem diese Gebiete betreffenden Handel (wie sie den Parteien als Kunden oder Vertreter von Kunden gegenüber treten), sondern auch beim breiten Publikum (das nicht zum Kundenkreis der Parteien gehört) die gedankliche Verknüpfung von Technik und Chemie hervorruft. Außerdem weist die dreiteilige Vokalfolge e-e-a in Techema kein für die vierteilige Vokalfolge e-o-e-a in Tensochema bezeichnendes O auf und ist die Betonung und damit der Sprechrhythmus für jedes der beiden Wörter verschieden. Tensochema trägt je auf seiner ersten und dritten Silbe einen Akzent, während Techema bloß auf der zweiten Silbe betont wird. Aber auch wenn diese beiden Phantasiewörter im Kundenkreis der Parteien zum Teil mit anderer Betonung gesprochen werden sollten, so vermöchte dieser Umstand nichts daran zu ändern, daß der Vokal O im Worte Tensochema zusammen mit den ihm vorangehenden (geschriebenen und gesprochenen) Konsonanten NS dieses sehr deutlich zum Wort Techema abhebt. Das genannte, in seinem Klangcharakter weder dem E noch dem A nahestehende O läßt sich auch beim schnellen Sprechen nicht einfach unterdrücken und tritt in Sprache und Schrift, gedruckt wie handgeschrieben, als Laut so einprägsam in Erscheinung, daß es in der Erinnerung haften bleibt.

Die erwähnten Umstände genügen, jede Verwechslungsgefahr zwischen den Firmen Tensochema Aktiengesellschaft und Techema AG zu verneinen. Die Berufung der Klägerin auf das Firmenrecht vermag deren Anspruch somit nicht als begründet erscheinen lassen.

2. Die Klägerin stützt ihr Begehren in zweiter Linie auf Art. 1 Abs. 2 lit. d in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb. Nach diesen Bestimmungen müßte der Beklagten die Führung des Wortes Techema in ihrer Firma untersagt werden, wenn darin eine (als solche gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstößende) Maßnahme läge, die bestimmt oder geeignet wäre, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb der Klägerin herbeizuführen. Derartiges könnte beispielsweise zutreffen, wenn der firmenrechtliche Unterschied der Parteien an Deutlichkeit zu wünschen übrig ließe. Gerade das ist jedoch, wie bereits ausgeführt, nicht der Fall. Bezeichnenderweise hat die Klägerin weder behauptet noch dargetan, daß hinter einem allenfalls firmenrechtlich zulässigen Gebrauch der Bezeichnung Techema gleichwohl eine als unlauterer Wettbewerb zu verurteilende Machenschaft stecke. Sie tönt bloß an, daß dem so wäre, wenn sich im Geschäftsleben für die Firma der Klägerin anstelle von «Tensochema Aktiengesellschaft» eine zusammengezogene Form «Techema» als Abkürzung eingebürgert hätte. Daß derartiges zutrefte, ist jedoch weder behauptet noch nachgewiesen. Auch spricht dafür nicht etwa schon eine natürliche, unwiderlegte Vermutung. Zwar neigt das Geschäftsleben zu Vereinfachungen im schriftlichen und mündlichen Verkehr, doch besagt diese allgemeine Tendenz als solche nicht, daß sie auf die Firma der Klägerin eingewirkt und dabei die Bezeichnung Tensochema zu Techema verkürzt hätte. Von einem unlauteren Wettbewerb im Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG kann deshalb bei der Verwendung der Firma Techema AG durch die Beklagte keine Rede sein.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d, Firmenrecht

Die Bezeichnung «Rubinia» für kosmetische Produkte und die Firma Rubinia AG sind verwechselbar mit der Firma Helena Rubinstein SA und deren Marken mit dem Bestandteil «Rubinstein».

La marque «Rubinia» pour des produits cosmétiques et la raison Rubinia AG sont susceptibles de créer une confusion avec la raison Helena Rubinstein SA et ses marques contenant l'élément «Rubinstein».

BGE 93 II 40 ff., Praxis 56, 297 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 1967 in Sachen Helena Rubinstein SA gegen Rubinia AG und Mitbeteiligte.

Die Helena Rubinstein SA in Spreitenbach, die kosmetische Erzeugnisse herstellt und verkauft und teils als Inhaberin, teils als Lizenznehmerin über hundert in der Schweiz geschützter Marken mit dem Bestandteil «Rubinstein» benützt, ersuchte am 9. November 1965 die seit 23. Mai 1960 im Handelsregister eingetragene Rubinia AG in Weggis, die den gleichen Geschäftszweck verfolgt, das Wort «Rubinia» weder als Marke noch in irgendeiner anderen Form zu geschäftlichen Zwecken zu verwenden und es bis spätestens 31. Dezember 1965 aus ihrer Firma zu entfernen. Da die Rubinia AG nicht antwortete, wurde Klage erhoben, die vom Obergericht des Kantons Luzern in bezug auf die markenmäßige Verwendung des Wortes «Rubinia» und in bezug auf den nicht markenmäßigen Gebrauch in der Werbung gutgeheissen, in bezug auf die Firma Rubinia AG jedoch abgewiesen wurde, weil sich Helena Rubinstein SA und Rubinia AG optisch und akustisch deutlich voneinander unterscheiden und Verwechslungen beim Verkauf der Erzeugnisse an Einzelabnehmer durch redigewandte Vertreter nicht auf die Verwendung der Firma Rubinia AG, sondern auf den markenmäßigen Gebrauch des Wortes «Rubinia» und auf unlautere Wettbewerbshandlungen zurückzuführen seien.

Auf Berufung der Klägerin Helena Rubinstein SA hat das Bundesgericht die Klage vollumfänglich gutgeheissen und unter anderem die nachstehenden Erwägungen angestellt:

Das Obergericht hat angenommen, das Klagebegehren 3 stütze sich auf das Firmenrecht. Die Klägerin macht dagegen geltend, sie habe sich nie auf das Firmenrecht berufen und es könne dahingestellt bleiben, ob das erwähnte Begehren unter diesem Gesichtspunkt zu schützen wäre, denn der Gebrauch des Wortes Rubinia in der Firma der Beklagten widerspreche schon dem Gesetz über den unlauteren Wettbewerb.

Es rechtfertigt sich indessen, von Amtes wegen in erster Linie zu prüfen, ob der Name Rubinia AG nicht schon den Bestimmungen über die Bildung der Firma von Aktiengesellschaften widerspricht.

a) Die Firma der Aktiengesellschaft muß sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR), ansonst der Inhaber der älteren Firma auf Unterlassung des Gebrauches der neueren klagen kann (Art. 956 Abs. 2 OR). Dieses Klagerecht besteht selbst dann, wenn die beiden Gesellschaften nicht am gleichen Orte niedergelassen sind und nicht miteinander im Wettbewerb stehen. Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit der Firmen dient nämlich nicht der Ordnung des Wettbewerbes, sondern will das Publikum vor Irreführung schützen und den Inhaber der älteren Firma um seine Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechslungen bewahren. Der Betterberechtigte braucht sich nicht einmal den durch die Ähnlichkeit der Firma hervorgerufenen Eindruck gefallen zu lassen, er stehe mit dem anderen in rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen. Er ist ferner z. B. auch schon dann im Sinne des Art. 956 Abs. 2 OR beeinträchtigt, wenn die Nachahmung seiner Firma bei Dritten, die nicht seine Kunden sind, zu lästigen Verwechslungen führen kann, etwa bei Behörden, beim Postpersonal oder bei Stellensuchenden (BGE 92 II 96 Erw. 1

und dort angeführte Urteile). Stehen die beiden Gesellschaften miteinander im wirtschaftlichen Wettbewerb, so müssen sich ihre Firmen ganz besonders deutlich voneinander unterscheiden (BGE 63 II 25, 73 II 115, 76 II 87f., 82 II 154, 88 II 36, 181, 295, 92 II 98).

b) Rubinia ist ein Phantasiewort. Es ist, für jede durchschnittlich gebildete Person erkennbar, vom Namen des Edelsteines Rubin abgeleitet und erinnert daher an den Namen Rubinstein, der Hauptbestandteil der Firma der Klägerin ist. Die Beklagten haben denn auch zugegeben, man habe bei der Wahl der Bezeichnung Rubinia möglicherweise an den Edelstein Rubin gedacht.

Helena Rubinstein und ihre Gesellschaften sind im Ausland und im Inland als Hersteller kosmetischer Erzeugnisse so bekannt – besonders auch wegen der zahlreichen «Rubinstein»-Marken –, daß die meisten Käufer solcher Produkte, und zwar auch die letzten Verbraucher, durch die Firma «Rubinia AG» unwillkürlich an sie erinnert werden. Steinmann, Vertreter der Beklagten, hat gemäß vorinstanzlicher Feststellung bezeugt, praktisch habe jede dritte Person, mit der er Fühlung nahm, sofort sich über den Zusammenhang von Rubinia und Rubinstein erkundigt. Als die Zeugin Fischer ihn darauf aufmerksam machte, daß die beiden Wörter einander gleichen, antwortete er, wegen dieser Ähnlichkeit würden sich die Frauen des Namens Rubinia besser erinnern. Gegenüber dem Beklagten Thomann äußerte er wegen der Verwandtschaft der beiden Ausdrücke Bedenken. Mit Recht hat daher das Obergericht ihre Verwechselbarkeit in marken- und wettbewerbsrechtlicher Hinsicht bejaht und Thomann vorgeworfen, er habe sie grobfahrlässig, wenn nicht sogar absichtlich hervorgerufen.

Unter diesen Umständen ist eine andere Würdigung bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit der beiden Firmen nicht möglich. Es ist unerheblich, daß jemand, der die Firma Rubinia AG unmittelbar vor oder nach der voll ausgeschriebenen Firma Helena Rubinstein SA liest oder hört, sich der bestehenden Unterschiede bewußt wird. An die Unterscheidbarkeit der beiden Firmen müssen höhere Anforderungen gestellt werden, besonders weil ihre Inhaber Konkurrenten sind. Das Publikum sieht oder hört die beiden Namen nicht immer unmittelbar nacheinander. Auch erinnert es sich oft nur ihrer wesentlichen Bestandteile, zumal, namentlich im Gespräch, oft nur diese genannt werden (BGE 92 II 97 mit zahlreichen Hinweisen auf weitere Urteile). Häufig treten übrigens Schriftbild und Klang zweier Wörter in den Hintergrund und bleibt nur ihr Sinn im Gedächtnis haften. Da «Rubin» den gleichen Sinn hat wie «Rubinstein», kann somit mancher, der einmal «Helena Rubinstein SA» und später «Rubinia AG» gelesen oder gehört hat, die beiden Gesellschaften miteinander verwechseln. Selbst wenn die Gefahr nicht bestände, daß jemand sie für identisch halte, wären die beiden Namen nicht genügend unterscheidbar; denn sie erwecken zum mindesten den Eindruck, die Beklagte stehe in rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen zur Klägerin und verkaufe Erzeugnisse gleicher Herkunft wie diese. Das braucht die Klägerin sich nicht gefallen zu lassen, um so weniger, als Aktiengesellschaften unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihren Namen frei wählen können (Art. 950 Abs. 1 OR), weshalb die Beklagte nicht das geringste schutzwürdige Interesse hatte, sich Rubinia AG zu nennen.

c) Es ist unbestritten, daß die Firma der Klägerin vor jener der Beklagten in das Handelsregister eingetragen wurde. Darin, daß die nicht deutlich unterscheidbare Firma der Beklagten im Register steht, liegt ein unbefugter Gebrauch im Sinne des Art. 956 Abs. 2 OR (BGE 92 II 101 Erw. 6). Das auf Löschung des Wortes Rubinia, also auf Unterlassung weiteren Gebrauches gerichtete Klagebegehren 3 ist deshalb begründet. Seiner Gutheißung steht der Umstand, daß von der Eintragung bis zum Ersuchen der Klägerin um Löschung mehr als fünf Jahre verstrichen, nicht im Wege. Es fehlen Anhaltspunkte da-

für, daß die Klägerin bewußt so lange zuwartete, bis sie gegen die Beklagte vorging. Auch die Behauptung der Beklagten, sie habe durch den langjährigen Gebrauch des Namens Rubinia «einen wertvollen Besitzstand geschaffen», ist nicht belegt. Die (während des Berufungsverfahrens erfolgte) Konkurseröffnung spricht dagegen. Das Klagebegehren 3 ist somit nicht rechtsmißbräuchlich.

Wenn zwei Gesellschaften miteinander im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen, hat die Inhaberin der älteren Firma gegenüber der anderen auch gemäß Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG Anspruch, daß sie nicht eine Firma führe, die mit der älteren verwechselt werden könnte. Das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb ist dann neben den Normen des Firmenrechtes anwendbar (BGE 73 II 117, 79 II 189, 88 II 183 Erw. 6, 90 II 196).

Das Klagebegehren 3 ist deshalb auch gemäß Art. 1 Abs. 2 lit. d in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG gutzuheißen. Indem die Rubinia AG den auf den Hauptbestandteil der Firma der Klägerin anspielenden Namen führt, trifft sie eine Maßnahme, die geeignet ist, Verwechslungen mit dem Geschäftsbetrieb und den Waren der Klägerin herbeizuführen.

UWG Art. 13

Die Gesellschafter einer durch unlauteren Wettbewerb geschädigten Kollektivgesellschaft sind persönlich unmittelbar geschädigt und berechtigt, in eigenem Namen Strafantrag zu stellen. Die Kollektivgesellschaft als solche scheint hierzu nicht legitimiert zu sein.

Les associés d'une société en nom collectif victime de concurrence déloyale sont personnellement et immédiatement lésés et par conséquent en droit de déposer une plainte pénale en leur nom propre. La société en nom collectif comme telle ne semble pas être légitimée à ce faire.

SJZ 63 (1967), 225 ff. und Maximen XI Nr. 453, Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 15. November 1965.

Als Kläger treten die beiden Kollektivgesellschaftler X und Z, nicht aber die Kollektivgesellschaft X & Co. als solche auf. Soweit durch die zur Klage verstellten strafbaren Handlungen einer dieser beiden Kläger oder beide unmittelbar verletzt wurden, steht das Antragsrecht unzweifelhaft dem betreffenden Kläger zu.

Soweit der Angeklagte des unlauteren Wettbewerbs gegenüber der Firma X & Co. beschuldigt wird – auf Seite 2 der Klage heißt es beispielsweise, der Angeklagte gehe systematisch darauf aus, die beiden Kläger in ihrer Ehre herabzusetzen, mit dem Zwecke, die Firma X & Co., die ihm als Konkurrenz offenbar lästig sei, anzuschwärzen und bei den Kunden unmöglich zu machen – stellt sich die Frage, ob das Antragsrecht nach Art. 13 UWG von der Kollektivgesellschaft oder von den einzelnen Kollektivgesellschaftlern ausgeübt werden kann.

Nach Art. 13 UWG wird, wer unlauteren Wettbewerb begangen hat, «auf Antrag von Personen oder Verbänden, die zur Zivilklage berechtigt sind», bestraft. Die Kollektivgesellschaft ist weder eine (juristische) Person, noch zählt sie zu den Berufs- und Wirtschaftsverbänden, die nach den Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind (Art. 2 Abs. 3 UWG). Die Kollektivgesellschaft kann daher nicht als legitimiert angesehen werden, im Sinne von Art. 13 UWG Strafantrag zu stellen.

Das ist freilich mit Art. 562 OR schwer vereinbar, wonach die Kollektivgesellschaft, obwohl sie keine juristische Person ist, unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden kann. Selbst wenn jedoch angenommen werden wollte, es könne die Kollektivgesellschaft in eigenem Namen als Strafkläger auftreten, müßte es trotzdem zulässig sein, daß, wie es im vorliegenden Falle geschehen ist, die Gesamtheit der Kollektivgesellschaft Strafantrag stellt. Zwar kann, wie bereits erwähnt, die Kollektivgesellschaft unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. Die Berechtigung ist jedoch wie bei der einfachen Gesellschaft eine gesamthafte (SIEGWART, Komm. N. 3 zu Art. 562 OR). Es gibt in der Kollektivgesellschaft kein von den Gesellschaftern unabhängiges Rechtssubjekt. Wirkliche Träger der Rechte und Pflichten der Gesellschaft sind die Gesellschafter (WIKI, Übernahme und Fortsetzung des Geschäftes einer Kollektivgesellschaft durch einen Gesellschafter, Berner Diss. 1956, S. 48). Das Bundesgericht hat sich dazu wie folgt geäußert: «Wird der Kollektivgesellschaft eigene Rechtspersönlichkeit nicht zuerkannt, so kann niemand anders als Träger ihrer Verbindlichkeiten in Frage kommen, als die Gesellschafter» (BGE 46 II 471). «Die Firma ist nichts weiter als der kaufmännische Name, unter dem die Gesellschafter in den Angelegenheiten der Gesellschaft auftreten . . . Die Firma ist nichts als der Name für die Gesamtheit der Gesellschafter in ihrem jeweiligen Bestand» (BGE 51 I 432, 433, 72 II 181). «Die Folge davon ist, daß im Zivilprozeß die jeweiligen Gesellschafter als Partei zu betrachten sind» (GULDENER, Schweiz. Zivilprozeßrecht, S. 114; ZR 58, 1959, Nr. 68). «Denn ein Urteil, das gegen eine Kollektivgesellschaft ergangen ist, wirkt grundsätzlich auch gegenüber den Gesellschaftern als den Trägern aller Rechte und Pflichten der Gesellschaft» (BGE 71 II 40). Die beiden Kläger, welche die Kollektivgesellschaft bilden, müssen daher gesamthaft als berechtigt angesehen werden, in bezug auf jene Handlungen des Angeklagten gemäß Art. 13 UWG Strafantrag zu stellen, die (primär) den Wettbewerb der Firma X & Co. beeinträchtigen.

AO (Ordonnance sur les liquidations) Art. 1, 2 und 15

Bei der Beurteilung ist von den im Inserat genannten Preisen auszugehen, nicht von den wirklich zur Anwendung gelangten Preisen.

Il faut s'en tenir aux prix offerts par l'annonce et non à ceux effectivement pratiqués.

JT 1966 III 86, arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud, du 1^{er} juin 1966, dans la cause Chevalley.

KG Art. 2

Der Alleinvertretungsvertrag zwischen dem Fabrikanten und einem Grossisten ist kein Kartell. Der Markt einer einzelnen Uhrenmarke ist nicht ein «Markt für bestimmte Waren oder Leistungen» im Sinne des Gesetzes.

Le contrat de représentation exclusive entre producteur et grossiste n'est pas un cartel. La seule intention de recourir à des mesures cartellaires ne tombe pas sous le coup de la loi. Le marché d'une seule marque de montres n'est pas le «marché de certains biens» au sens de la loi.

SJZ 63 (1967), S.186 ff., Urteil des Kantonsgerichtes Neuenburg vom 6. Februar 1967 in Sachen Miremont gegen Froidevaux und Omega SA.

Considérant en fait :

A. La demanderesse Miremont SA, société anonyme à La Chaux-de-Fonds (ci-après : Miremont) et la première défenderesse Albert Froidevaux et Fils, société en nom collectif à La Chaux-de-Fonds (ci-après : Froidevaux), sont des gros-grossistes (grossistes-exportateurs) en fournitures d'horlogerie. La seconde défenderesse, Omega Louis Brandt et frère SA, société anonyme à Biemme (ci-après : Omega), est une manufacture d'horlogerie.

Les fournitures d'horlogerie sont les pièces détachées destinées à la fabrication ou au rhabillage (réparation) de la montre. Il n'est question en l'espèce que des fournitures de rhabillage.

Les fournitures d'origine sont les fournitures mises sur le marché par un fabricant d'horlogerie et qui sont destinées au rhabillage des montres de sa fabrication. La mise sur le marché par le fabricant suffit pour conférer à des fournitures le caractère de fournitures d'origine. Peu importe qu'elles n'aient pas été fabriquées par lui mais acquises auprès de tiers et – normalement mais pas nécessairement – contrôlées par lui.

Les fournitures qui ne sont pas des fournitures d'origine sont dites fournitures d'imitation. Celles-ci se vendent meilleur marché que celles-là. Il n'importe, en l'état, que la différence de prix reflète une supériorité technique ou une supériorité de moyens publicitaires.

Les gros-grossistes offrent à leurs clients (les grossistes, qui approvisionnent les horlogers-rhabilleurs) aussi bien des fournitures d'origine que des fournitures d'imitation. Les fournitures d'imitation sont munies d'une référence (par exemple : « pour Omega », « for Omega »), qui indique la marque de montres au rhabillage desquelles elles sont destinées.

B. En décembre 1959, les défenderesses ont conclu une convention entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1960.

Par cette convention, Omega confie à Froidevaux la distribution exclusive des fournitures d'origine Omega. Elle s'interdit toute livraison aux autres gros-grossistes de Suisse. Elle se réserve cependant le droit d'approvisionner directement en fournitures ses agents généraux (et par eux les horlogers concessionnaires de la marque Omega).

Froidevaux renonce à distribuer des fournitures d'imitation destinées au rhabillage des montres Omega. Elle s'engage à promouvoir la vente des fournitures d'origine de son co-contractant aux importateurs du monde entier. Elle s'interdit d'en vendre aux autres gros-grossistes de Suisse.

Se conformant à leur convention, les défenderesses ont refusé expressément de vendre à la demanderesse des fournitures d'origine Omega.

C. Le 26 juin 1964, la demanderesse a ouvert contre les défenderesses la présente action fondée sur la loi fédérale sur les cartels. Elle tient la convention de décembre 1959 pour un cartel au sens de l'art. 2 de la loi. Elle demande principalement au tribunal de constater le caractère illicite de la mesure (refus de livrer) prise à son encontre, d'ordonner à Omega de lui livrer des fournitures d'origine et de condamner les défenderesses au paiement de dommage-intérêts.

Les défenderesses ont conclu au mal fondé de la demande ; leur convention n'est pas un cartel, subsidiairement, c'est un cartel licite (art. 5 LCart.).

L'existence d'un cartel entre les défenderesses fait l'objet du présent jugement sur moyen séparé.

Considérant en droit :

1. Aux termes de l'art. 2 de la loi sur les cartels, sont réputés cartels les conventions qui influencent ou sont propres à influencer le marché de certains biens par une limitation collective de la concurrence.

Selon les défenderesses, la limitation de la concurrence ne serait « collective » que si elle était réalisée au même échelon économique par plusieurs contractants et si elle était de nature identique pour chacun d'eux. Dans un cartel vertical deux contractants au moins devraient se trouver au même échelon économique. Un contrat de représentation exclusive entre *un* producteur et *un* grossiste ne serait jamais un cartel.

Cette thèse ne découle pas de l'interprétation grammaticale de la loi. On ne saurait donner au mot « collectif », large et vague s'il en est, le sens technique, précis, restreint, exclusif, proposé par les défenderesses.

2. L'interprétation téléologique de l'art. 2 ne confirme pas non plus la thèse des défenderesses.

La conception de la « concurrence possible » est à la base de la législation sur les cartels. La loi a pour but de permettre un fonctionnement de la concurrence économique conforme à l'intérêt général (Message du Conseil fédéral du 12 septembre 1961, FF 1961 II 549, A II 3). Or, on ne saurait poser a priori qu'un contrat de représentation exclusive ne puisse jamais entraver de manière inadmissible le jeu de la concurrence. Cela dépend des cas.

L'art. 85 du Traité de Rome (Traité instituant la CEE, du 25 mars 1957: Nations Unies, Recueil des traités, vol. 294) poursuit, grosso modo, le même but que la loi suisse sur les cartels. Il proscriit les accords qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Or la Cour de justice des communautés européennes a jugé que les contrats de représentation exclusive tombaient en principe sous le coup de l'art. 85 (arrêt Grundig, du 13 juillet 1966, résumé dans la Revue du Marché commun, n° 94, septembre 1966, p. 711; texte complet des motifs dans la Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1966, p. 871).

3. Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur les cartels, le Conseil fédéral écrit que *les contrats de représentation exclusive ne constituent pas des cartels* (Message, ad art. 2 du projet, rem. 2, cf. dans le même sens: Vorarbeiten für ein Bundesgesetz über Kartelle . . ., Bericht . . . der Expertenkommission, April 1959, p. 10). Dans la vie des affaires, ces contrats jouent un rôle important. Le passage de l'exposé des motifs qui les soustrait à l'application de la loi n'a pu échapper à l'attention des parlementaires. Or les Chambres ont adopté l'art. 2 de la loi sans débats sur cette question (Bull. Stén. 1962 [N] p. 636, 1962 [E] p. 196 à 198). Il faut en conclure que l'Assemblée fédérale a fait sienne la manière de voir du Conseil fédéral.

D'après la jurisprudence fédérale, lorsque les travaux préparatoires permettent d'établir avec une parfaite clarté les sens que l'auteur de la loi a entendu donner aux termes qu'il a utilisés, le juge doit se conformer à l'intention du législateur historique. Encore faut-il que cette intention ne heurte pas le texte légal et ne soit pas absolument inacceptable en pratique. (ATF 68 II 106, 83 I 173, 83 IV 121). Certes, le Tribunal fédéral n'a pas toujours attribué autant d'importance à l'intention du législateur historique. Il faut néanmoins s'en tenir à la jurisprudence mentionnée plus haut pour l'interprétation d'une loi récente comme la loi sur les cartels (cf. ATF 91 II 313, un arrêt où les travaux prépara-

toires de la loi sur les cartels sont largement mis à contribution). Il n'y a pas à tenir compte ici, à l'encontre d'autres cas (ATF 87 III 87), de changements d'ordre technique, économique ou social intervenus depuis l'adoption de la loi.

Dans le cas particulier, l'intention du législateur historique, si elle ne découle pas du texte légal (cons. I supra), ne heurte pas non plus ce texte. A l'évidence, elle n'est pas inacceptable en pratique. Le juge doit s'y conformer.

4. Sur deux points, la convention conclue par les défenderesses en décembre 1959 (cons. B supra) diffère des contrats de représentation exclusive du type usuel.

D'une part, l'exclusivité conférée à Froidevaux n'est pas absolue. Omega se réserve de vendre des fournitures à ses agents généraux (dans la pratique, les agents généraux des fabriques d'horlogerie ne sont pas nécessairement des agents au sens de l'art. 418 a CO, mais plus souvent des acheteurs au bénéfice d'une exclusivité territoriale (représentants exclusifs), voire des soumissionnaires ou des commissionnaires). D'autre part, Omega ne se désintéresse pas de la destination des marchandises livrées à Froidevaux: elle lui interdit d'en revendre aux autres gros-grossistes de Suisse. Sous l'angle de la «concurrence possible», but de la loi sur les cartels, les deux clauses vont en sens opposés. La première élargit la concurrence possible, la seconde la restreint. Omega allègue qu'elle écoule la majeure partie de ses fournitures d'origine par le canal de ses agents généraux. Miremont a pris acte de l'allégation. D'où on peut conclure que, des deux clauses examinées ici, celle qui élargit la concurrence (ventes aux agents généraux) est plus importante que celle qui restreint la concurrence (interdiction des ventes aux autres gros-grossistes). A tout le moins, ceci compense cela. Pour l'application de l'art. 2 de la loi sur les cartels, il faut traiter la convention de décembre 1959 comme un contrat de représentation exclusive du type usuel.

5. D'après la demanderesse, les défenderesses seraient des entreprises concurrentes au même échelon économique parce qu'elles vendent l'une et l'autre des fournitures d'horlogerie. En s'interdisant mutuellement toute vente à Miremont, Omega et Froidevaux auraient mis sur pied un cartel de type classique.

L'argument manque en fait. La convention des parties n'a pas pour objet la distribution des fournitures d'horlogerie en général. Elle a trait à la distribution des fournitures d'origine Omega. La deuxième défenderesse est le seul producteur de ces marchandises-là. Elle occupe seule cet échelon économique. Il n'importe que, pour telle ou telle fourniture, Omega et les gros-grossistes puissent avoir comme fournisseur un même fabricant de pièces détachées. La marchandise qui a passé entre les mains d'Omega devient une fourniture d'origine Omega. Techniquement identique à la fourniture livrée au gros-grossiste, elle est économiquement différente. Le sceau d'Omega lui confère une identité et une valeur commerciale particulières (cf. cons. A supra).

Par la convention de 1959, Froidevaux s'est aussi engagée à renoncer au commerce des fournitures d'imitation destinées au rhabillage des montres Omega. Sur le marché de ces fournitures-là, elle cesse de faire concurrence à Miremont. La demanderesse ne saurait s'en plaindre.

6. Dans son exploit de demande, Miremont allègue que plusieurs fabriques d'horlogerie — dont Omega — ont fondé en 1962 une «Association de fabriques d'horlogerie pour la diffusion de pièces de rechange d'origine» (depuis 1965: «Manufactures d'horlogerie»). L'art. 6 al. 2 des statuts porte que l'Association pourra désigner un distributeur exclusif. Et la demanderesse d'ajouter:

«L'isolement économique de Miremont SA, n'est que provisoirement limité aux fournitures d'origine de la montre Omega. Une première étape doit l'étendre à toutes les fournitures d'origine, ainsi que le laisse entendre l'art. 6 al. 2 des statuts de l'Association.»

Dans ses conclusions en cause, la demanderesse expose que Froidevaux est devenue le distributeur exclusif de l'Association, que l'Association est un cartel, que la convention Froidevaux/Omega de 1959 est un cartel parce que la désignation de Froidevaux comme représentant exclusif a été décidée par plusieurs manufactures, entreprises concurrentes situées au même échelon économique.

Miremont devait alléguer dans sa demande (art. 152 a CPC), complétée le cas échéant par sa réplique (art. 186 CPC) tous les faits sur lesquels elle entendait fonder son action. Dans sa demande, Miremont n'a pas allégué que Froidevaux était devenue le distributeur exclusif de l'Association susmentionnée. Elle a allégué au contraire que son isolement économique était limité, pour l'instant, à la distribution des fournitures d'origine Omega. Elle ne craignait un boycott plus étendu que pour l'avenir.

L'argument de la demanderesse examiné ici ne repose pas sur des faits régulièrement allégués. Il est irrecevable. Quant aux faits allégués, ils permettraient au plus de retenir, à la charge de l'Association, l'intention de recourir à des mesures cartellaires. Or, l'intention de prendre de telles mesures ne suffit pas pour les condamner (ATF 91 II 313).

7. Aux termes de l'art. 2 de la loi sur les cartels, sont réputées cartels les conventions qui influencent ou sont propres à influencer le marché de certains biens.

Le marché de certains biens ne saurait être le seul commerce des produits d'une entreprise déterminée lorsque le choix du consommateur peut s'exercer entre ceux-ci et d'autres marchandises identiques ou analogues, soit entre des biens qui, selon l'appréciation raisonnable de l'acheteur, sont interchangeables parce qu'ils ont la même destination ou les mêmes propriétés. Le commerce du whisky «Black and White» et du cognac «Martell», par exemple, n'est pas le «marché de certains biens» au sens de la loi: il existe dans le commerce, à des prix et des qualités qui supportent la concurrence, bien d'autres marques de whisky et de cognac (ATF 91 II 489).

En l'espèce, la demanderesse n'a ni allégué ni prouvé qu'il n'existerait pas dans le commerce, d'autres marques de montres que les montres Omega. Abstraction faite des «établisseurs» (Statut de l'horlogerie, art. 12), il existe en Suisse plus de cinquante manufactures d'horlogerie (Indicateur suisse de l'horlogerie, 1961, p. 550/551). Il est notoire que les produits de plusieurs d'entre elles supportent la concurrence avec les montres Omega.

Le commerce des montres Omega n'est pas le marché de certains biens au sens de la loi. A fortiori, le commerce des fournitures d'origine Omega — en concurrence avec les fournitures d'imitation «type Omega» — n'a-t-il pas cette qualité. La convention des défenderesses, limitée au commerce des fournitures d'origine Omega, n'est pas un cartel.

8. En résumé, l'existence d'un cartel entre les défenderesses n'est pas établie. D'une part, leur convention de décembre 1959 est un contrat de représentation exclusive, lequel n'est pas un cartel selon l'interprétation historique de l'art. 2 de la loi fédérale. D'autre part, la convention ne porte pas sur «le marché de certains biens» au sens de la même disposition.

KG Art. 10, UWG Art. 9ff.

Abweisung des Begehrens um Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme, weil der drohende schwer ersetzbarer Nachteil durch die Geschädigte auf andere Weise abgewendet werden kann.

Rejet d'une demande pour l'obtention d'une mesure provisionnelle, parce que le lésé peut parer au préjudice imminent et difficilement réparable par un autre moyen.

BJM 1965, S. 185 ff., Entscheid des Appellationsgerichtspräsidenten Basel vom 27. April 1965 in Sachen J.B. AG gegen Verband des Schweiz. Kohlen-Import- und Großhandels Basel.

I.

Im September 1949 wurde zwischen dem Verband des Schweiz. Kohlen-Import- und Großhandels (IV) und dem Schweiz. Brennstoffhändler-Verband (HV) im Bestreben, «gesunde Verhältnisse im Schweiz. Kohlenhandel zu schaffen», ein sogenannter Sanierungsvertrag abgeschlossen. Nach Art. 1 und 2 dieses Vertrages sind die im HV zusammengeschlossenen Regionalverbände verpflichtet, ihren Bedarf an festen Brennstoffen ausschließlich bei Mitgliedern des IV zu beziehen; umgekehrt dürfen letztere nur Firmen beliefern, welche einem Regionalverband des HV angehören.

Die Klägerin war ursprünglich Mitglied des Brennstoffhändler-Vereins der Zentralschweiz (BVZ), wurde jedoch durch Vereinsbeschluß vom 22. 5. 1962 ausgeschlossen. Der von der Klägerin ergriffene Rekurs ist vom ständigen Schiedsgericht im Schweiz. Kohlenhandel am 13. 6. 1964 abgewiesen worden.

Am 1. 6. 1964 trat an Stelle des genannten Sanierungsvertrages eine zwischen denselben Parteien abgeschlossene «Konvention». Die Verpflichtungen der Mitglieder hinsichtlich Bezug und Lieferung fester Brennstoffe (Art. 10, 11) entsprechen der bisherigen Regelung. Der Vertragszweck wird wie folgt präzisiert und erweitert:

1. Die regelmäßige und ausreichende Versorgung des Landes mit Brennstoffen in Friedens- und Krisenzeiten durch geeignete Verteilung und zweckmäßige, dezentralisierte Lagerhaltung bestmöglich sicherzustellen und dem Konsumenten für fachgemäße und rationelle Belieferung Gewähr zu bieten;
2. einen den Erfordernissen der schweizerischen Energieversorgung angemessenen Anteil an festen Brennstoffen auf dem schweizerischen Markt zu erhalten;
3. gesunde Marktverhältnisse im schweizerischen Brennstoffhandel zu gewährleisten.

Im Organ des Schweiz. Brennstoffhändlerverbands «Der Brennstoffhandel» vom 15. 8. 1964 wurde das Erlöschen der Mitgliedschaft der Klägerin bekanntgegeben. Darauf lehnten die bisherigen Lieferanten der Klägerin die Annahme weiterer Bestellungen ab.

Mit Klage vom 15. 3. 1965 unterbreitet die Firma J.B. AG dem Appellationsgericht folgendes Rechtsbegehren:

«Der Beklagte sei unter Androhung der gesetzlichen Folgen im Unterlassungsfall zu verurteilen, seine Mitglieder ohne Benachteiligung in ihrem Verhältnis zum Verband oder zum Schweiz. Brennstoffhändlerverband und seinen Sektionen vom kartellmäßigen Verbot der Belieferung der Gesuchstellerin mit festen Brennstoffen zu befreien und seine Mitglieder anzuweisen, die Gesuchstellerin in dem Maße zu beliefern, wie wenn diese Mitglied des Schweiz. Brennstoffhändlerverbandes oder einer seiner Regionalverbände wäre. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge.»

In der Klage wird im wesentlichen geltend gemacht, es liege ein rechtswidriger Boykott vor. Das Schiedsgericht habe zu Unrecht die Darlegungen der Klägerin, daß sie – in Wahrung legitimer Interessen – die vom Verband vorgeschriebenen Verkaufspreise nicht durchwegs habe einhalten können, unberücksichtigt gelassen. Da sich die Klägerin prak-

tisch nicht mehr mit festen Brennstoffen eindecken könne, drohe ihr ein erheblicher und kaum ersetzbarer Schaden (Verlust der Kundschaft).

Der beklagte Verband (IV) beantragt mit Eingabe vom 26. 3. 1965 Abweisung des Begehrens. Die Voraussetzungen einer vorsorglichen Maßnahme gemäß den Art. 9–12 der Wettbewerbsgesetze (UWG), welche gemäß Art. 10 des Kartellgesetzes (KG) sinngemäß zur Anwendung gelangen, seien nicht gegeben. Ferner liege kein rechtswidriges Verhalten auf seiten der Beklagten und der Mitglieder der «Konvention» vor. Im Hinblick auf den Zweck dieser Konvention handle es sich um eine zulässige Wettbewerbsbehinderung. Die zuständige Regionalsektion des HV sei zudem bereit, die Klägerin wieder als Mitglied aufzunehmen, falls sie sich verpflichte, die Verbandsbeschlüsse einzuhalten. Endlich verkündet die Beklagte dem HV den Streit. Dieser hat sich mit Eingabe vom 26. 4. 1965 vernehmen lassen. Am 23. 4. 1965 hat die Klägerin eine Replik eingereicht. Am 25. 4. 1965 ließ sich der HV vernehmen und bestätigte seinerseits, die Klägerin könne wieder als Mitglied eines Regionalverbandes aufgenommen werden, falls sie bereit sei, sich an die von den zuständigen Organen erlassenen Verbandsbeschlüsse zu halten.

II.

1. Gemäß Ziffer II des baselstädtischen Gesetzes betreffend Vollziehung des BG über Kartelle und ähnliche Organisationen vom 11. 5. 1964 ist zum Entscheid über ein Begehren betreffend Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme (Art. 10 KG in Verbindung mit den Art. 9–12 UWG) ein Appellationsgerichtspräsident als Einzelrichter zuständig.

2. Irrelevant ist der Umstand, daß die Klägerin ihr Begehren auf § 259 baselstädtische ZPO stützt, statt auf die Art. 9–12 UWG, da der Richter die in Betracht kommenden Gesetzesbestimmungen vom Amtes wegen anzuwenden hat. Im übrigen haben die vorsorglichen Maßnahmen des UWG offensichtlich den gleichen prozessualen Charakter wie die in § 259 vorgesehenen vorläufigen Verfügungen (vgl. dazu VON BÜREN, Komm. zum UWG, S. 204, wo in diesem Zusammenhang auf die Bestimmungen der Berner und Zürcher ZPO über einstweilige Verfügungen hingewiesen wird). Dabei muß es sich, wie sich aus Art. 9 Abs. 3 UWG sowie aus dem Charakter der vorläufigen Maßnahme ergibt, um ein möglichst rasches Verfahren handeln, wobei noch kein vollständiger Beweis, sondern bloße Glaubhaftmachung verlangt wird und wobei der Richter auch nur eine summarische Prüfung des Begehrens vorzunehmen hat (vgl. dazu SCHÜRMAN, Erläuterungen zum KG II zu Art. 10, S. 111).

3. Daß die erwähnte Konvention Kartellcharakter hat, liegt auf der Hand und wird von der Beklagten auch nicht bestritten. Als Partner der Konvention scheint die Beklagte auch passivlegitimiert; fragen kann man sich allerdings, ob zur effektiven Durchsetzung des Begehrens der Klägerin nicht auch ein entsprechendes Verfahren gegen den andern Partner der Konvention, den HV, nötig wäre. Die Beklagte ist dem HV nicht übergeordnet; sie könnte also den Mitgliedern des HV nicht befehlen, die Klägerin weiter zu beliefen, sondern höchstens den HV ersuchen, dies seinen Mitgliedern zu empfehlen. Doch kann diese Frage offen bleiben.

4. Nach dem Tatbestand, wie er in der Klage dargelegt wurde, lag tatsächlich eine erhebliche – Wettbewerbsbehinderung im Sinne von Art. 4 KG vor, wie sie nach dieser Bestimmung grundsätzlich verboten ist (vgl. dazu Botschaft des Bundesrates, BBl 61 II 577/78, 596). Bei Gutheißung des Begehrens hätte die Beklagte im anschließenden Prosektionsprozeß den – strikten – Nachweis zu erbringen, daß im Sinne von Art. 5 KG die Wettbewerbsbeschränkung ausnahmsweise im Hinblick auf höhere schutzwürdige Interessen des Kartells zulässig war. Der Umstand, daß die Klägerin gewisse Verbandsbe-

schlüsse mißachtete, würde dabei nicht ohne weiteres genügen. Im vorliegenden Verfahren ist jedoch die Beweislast umgekehrt: Hier hat die Klägerin in sinngemäßer Anwendung von Art. 9 Abs. 2 UWG glaubhaft zu machen, daß ihr durch die Wettbewerbsbeschränkung ein nicht leicht ersetzbarer, erheblicher Nachteil droht, der nicht vor schutzwürdigen Interessen des Verbandes zurückzutreten hat und nur durch die begehrte Maßnahme abgewendet werden kann.

5. Da die Klägerin den Handel mit festen Brennstoffen betreibt, so bedeutet eine totale Liefersperre seitens der Grossisten offensichtlich einen nicht leicht zu ersetzenden Nachteil, der nur durch Aufhebung der Sperre vermieden werden könnte (vgl. Botschaft I. c. 589/90). Nun weist aber die Beklagte in ihrer Antwort nach, daß die zuständigen Organisationen bereit wären, die Klägerin wieder als Mitglied aufzunehmen, falls diese sich verpflichte, die Statuten und die Verkaufsbeschlüsse einzuhalten. Auf diese Weise würde der der Klägerin drohende Nachteil (Liefersperre) vermieden. Falls ein solcher Wiedereintritt der Klägerin als zumutbar erscheint, müßte das Begehren abgewiesen werden, weil eben dann der drohende, schwer ersetzbarer Nachteil auf andere Weise als durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden könnte.

Die Klägerin macht nun – sinngemäß – geltend, in dreifacher Hinsicht sei die volle Mitgliedschaft für sie untragbar:

a) Wegen unrichtiger Berechnung des Mitgliederbeitrages. Dabei handelt es sich um eine derart geringfügige Differenz (ca. Fr. 90.– pro Jahr), daß dieser Punkt bei der Frage des schwer ersetzbaren Nachteils von vorneherein außer Betracht fällt.

b) Die Klägerin sei auch Mitglied der «Heizölkonvention» und gerate durch gleichzeitige Mitgliedschaft bei der Konvention betreffend feste Brennstoffe in Konflikte. Hiezu wäre zunächst zu bemerken, daß, wer sich selbst in eine Situation begibt, die ihm einen Konflikt zwischen verschiedenen vertraglichen Bindungen herbeiführen kann, auch selbst die ja von ihm verschuldeten Folgen zu tragen hat. Abgesehen davon ergibt sich aus Antwortbeilage 4, daß die Klägerin ab 1. 1. 1962 der Heizölkonvention gar nicht mehr angehört, was sie in ihrer Replik auch anerkennt. Damit erweist sich auch dieses zweite Argument als unstichhaltig.

c) Auf Seite 11 der Klage wird gesagt, die Klägerin habe den Beschlüssen der Lokalsektion Biel hinsichtlich Preisgestaltung und Außenseiterbelieferung nicht folgen können, und zwar zur Wahrung «existenzwichtiger Prinzipien» unter Hinweis auf die drückende Konkurrenz der Konsumgenossenschaft Biel. Diese Ausführungen sind aber derart allgemein und unsubstantiiert, daß auf Grund derselben nicht glaubhaft erscheint, der Klägerin sei die Einhaltung der Verbandspreise billiger- und vernünftigerweise nicht zuzumuten. Auch die Replik bringt in dieser Hinsicht keine konkreten Angaben.

Hinsichtlich Regelung der Preisgestaltung bestehen seit 1949 der Konvention entsprechende Vorschriften. Es ist nun weder bekannt noch von der Klägerin behauptet, daß bis jetzt die Einhaltung jener Vorschriften (insbesondere betreffend Preisgestaltung) für einen Kohlenhändler sich als untragbar erwiesen hätte. Falls die Klägerin der Ansicht ist, die Einhaltung gewisser Preisvorschriften könnten billigerweise von ihr nicht verlangt werden, so hat sie die Möglichkeit, gemäß Art. 12 KG eine Klage auf ganze oder teilweise Befreiung bestimmter Kartellverpflichtungen einzureichen. Bis zur Erledigung eines solchen Prozesses ist aber der Klägerin offenbar zuzumuten, die Verbandsvorschriften genau einzuhalten. Jedenfalls ist nicht genügend glaubhaft gemacht, daß ihr dadurch ein schwer ersetzbarer Nachteil entsteht.

Auf Grund dieser Erwägungen kann dem Klagebegehren nicht entsprochen werden.

Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts

(1. April 1967 bis 30. September 1967)

Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner Fassung)

Mitglieder der Lissaboner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft wurden:

Marokko (15. Mai 1967)

Irland (9. Juni 1967)

Togo (10. September 1967)

Damit sind 78 (oder, falls man die DDR als Vertragspartner anerkennt 79) Staaten Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft.

Madriдер Abkommen über die internationale Eintragung von Fabrik- und Handelsmarken (Nizzaer Fassung)

Die Nizzaer Fassung des Madriдер Abkommens haben ratifiziert:

Liechtenstein (29. Mai 1967)

Tunesien (28. August 1967)

Tunesien hat vom Vorbehalt des Artikels 3^{bis} des Abkommens Gebrauch gemacht, wonach der Schutz der internationalen Eintragung im betreffenden Land nur Platz greift, wenn der Eigentümer der Marke dies ausdrücklich wünscht. Dieselbe Erklärung hat die DDR am 25. April 1967 abgegeben.

Madriдер Abkommen über die Unterdrückung falscher und irreführender Herkunftsangaben (Lissaboner Fassung)

Der Lissaboner Fassung dieses Abkommens traten bei:

Marokko (15. Mai 1967)

Irland (9. Juni 1967)

Israel (2. Juli 1967)

Nizzaer Abkommen über die internationale Klasseneinteilung von Gütern und Dienstleistungen

Dem Abkommen traten bei:

Liechtenstein (29. Mai 1967)

Tunesien (29. Mai 1967)

Damit sind dem Abkommen 24 (oder, wenn die DDR als Vertragspartner anerkannt wird 25) Staaten beigetreten.

Europäisches Abkommen über die internationale Klassifikation von Erfindungspatenten

Dem Abkommen trat bei:

Spanien (1. September 1967)

Das am 19. Dezember 1954 unterzeichnete Abkommen ist zwischen den folgenden Staaten in Kraft getreten: Belgien, Dänemark, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, Irland, Italien, Holland, Norwegen, Schweden, Schweiz, Türkei, Großbritannien; Australien, Israel und Spanien sind ihm beigetreten.

Europäische Übereinkunft über Formerfordernisse bei Patentanmeldungen

Der Übereinkunft trat bei:

Spanien (1. Juli 1967)

Diese Übereinkunft, die am 1. Juni 1955 in Kraft getreten ist, wurde von allen Signatarstaaten ratifiziert: Belgien, Dänemark, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, Griechenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Türkei, Großbritannien; Israel, Südafrika, Spanien und die Schweiz sind ihr beigetreten.

Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst
(Brüsseler Fassung)

Der Brüsseler Fassung des Abkommens traten bei:

Argentinien (10. Juni 1967)

Mexiko (11. Juni 1967)

Mexiko erklärte, mindestens vorübergehend Artikel 6 der Brüsseler Fassung durch Artikel 5 der Pariser Fassung zu ersetzen. Am 14. Juli 1967 wurde die Berner Übereinkunft zum Schutze der Werke der Literatur und Kunst in Stockholm erneut revidiert. Die Stockholmer Fassung liegt bis am 13. Januar 1968 in Stockholm zur Unterzeichnung auf.

Gegenrecht bezüglich Markenschutz

(Stand am 15. September 1967)

1. Allgemeines Gegenrecht (Art. 7 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG)

- a) Dieses Gegenrecht gilt gemäß Art. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zwischen der Schweiz und den andern dieser Übereinkunft beigetretenen Staaten:

Algerien	Marokko
Arabische Republik (Vereinigte)	Mauretanien
Argentinien	Mexiko
Australien	Monaco
Belgien	Neuseeland
Brasilien	Niederlande
Bulgarien	Niger
Ceylon	Nigeria
Dahomey	Norwegen
Dänemark und die Färöer-Inseln	Ober-Volta
Deutschland (Bundesrepublik)	Österreich
Dominikanische Republik	Philippinen
Elfenbeinküste	Polen
Finnland	Portugal
Frankreich	Rumänien
Gabon	San Marino
Griechenland	Schweden
Großbritannien und Nordirland	Senegal
Haiti	Spanien
Indonesien	Südafrika
Iran	Südrhodesien
Irland	Syrien
Island	Tansania
Israel	Trinidad und Tobago
Italien	Tschad
Japan	Tschechoslowakei
Jugoslawien	Tunesien
Kamerun	Türkei
Kanada	Uganda
Kenya	Ungarn
Kongo (Brazzaville)	Uruguay
Kuba	USSR
Laos	Vatikan
Libanon	Vereinigte Staaten von Amerika
Liechtenstein	Vietnam
Luxemburg	Zambia
Madagaskar	Zentralafrikanische Republik
Malawi	Zypern

- b) Ferner gilt dieses allgemeine Gegenrecht auch zwischen der Schweiz und den nachfolgenden Ländern und Territorien, welche der Pariser Verbandsübereinkunft nicht angehören:

Albanien	Honduras
Antigua	Indien
Bahama-Inseln	Irak
Bermudas-Inseln	Malaysia
Chile	Pakistan
China (Volksrepublik)	Panama
Costa Rica	Peru
DDR	Thailand
Guatemala	Venezuela

2. *Spezielles Gegenrecht (Art.7 Abs.2 MSchG – Befreiung vom Nachweis der Eintragung im Ursprungsland)*

- a) Dieses Gegenrecht gilt gemäß Art.6 der Pariser Verbandsübereinkunft, Text von Lissabon, zwischen der Schweiz und den folgenden Ländern, welche, wie die Schweiz, diesen Text ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind:

Algerien	Mauretanien
Argentinien	Mexiko
Belgien	Monaco
Bulgarien	Niger
Dahomey	Nigeria
Deutschland (Bundesrepublik)	Norwegen
Elfenbeinküste	Ober-Volta
Frankreich	Philippinen
Gabon	Rumänien
Großbritannien und Nordirland	Senegal
Haiti	Südafrika
Iran	Südrhodesien
Irland	Tansania
Israel	Trinidad und Tobago
Japan	Tschad
Jugoslawien	Tschechoslowakei
Kamerun	Uganda
Kenya	Ungarn
Kongo (Brazzaville)	Uruguay
Kuba	USSR
Laos	Vereinigte Staaten von Amerika
Madagaskar	Zambia
Malawi	Zentralafrikanische Republik
Marokko	Zypern

b) Ferner besteht dieses Gegenrecht zwischen der Schweiz und den folgenden Ländern und Territorien :

Antigua	Kanada
Antillen (niederl.)	Kolumbien
Australien	Libanon
Bahama-Inseln	Liechtenstein
Bermudas-Inseln	Luxemburg
Brasilien	Malaysia
China (Volksrepublik)	Neuseeland
Costa Rica	Niederlande
Dänemark	Österreich
DDR	Pakistan
Finnland	Schweden
Gibraltar	Singapur
Griechenland	Spanien
Hongkong	Südkorea
Indien	Tanger
Italien	Thailand
Jamaika	Venezuela

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum)

Aus der Praxis des Auslandes

Frankreich

Gerichtsstand

Entscheid der Cour de Paris (4^e CH.) vom 11. Juni 1965 (Annales 1966 S. 25).

Auf Vorfrage des italienischen Beklagten mit Sitz in Turin wurde festgestellt, daß die Pariser Gerichte für die Beurteilung der Klage einer schweizerischen Firma wegen Verletzung eines französischen Patentes zuständig seien. Begründet wurde dieser Entscheid damit, daß sich ursprünglich die Klage gegen den französischen Wiederverkäufer mit Sitz in Paris und den italienischen Fabrikanten der als patentverletzend bezeichneten Gegenstände gerichtet habe, und daß gemäß Art. 59 der Prozeßordnung eine Klage gegen mehrere Beklagte am Sitze eines der Beklagten eingereicht werden kann. Das nachträgliche Ausscheiden eines Beklagten (im vorliegenden Fall durch Vergleich) ändere an der einmal begründeten Zuständigkeit nichts. Zudem sei gemäß demselben Gesetzesartikel der Gerichtsstand Paris als Ort, wo die Patentverletzung stattgefunden habe, gegeben. Die Möglichkeit der Anwendung sowohl des italienisch-französischen wie des italienisch-schweizerischen Abkommens wurde verneint; im ersteren Fall mit dem Hinweis, daß die Klägerin als Nichtfranzose nicht darunter falle, im zweiten Fall, weil ein französisches Gericht ein Abkommen, dem Frankreich nicht beigetreten sei, nicht anwenden könne.

Neuheit und Doppelpatentierung

Entscheid der Cour de Cassation (CH. COMM) vom 2. März 1965 (Annales 1966 S. 1 mit Anmerkungen von P. Mathély).

In diesem Urteil wird festgestellt, daß durch die Novelle vom 27. 1. 1944 zu Art. 31 des PatG von 1844 die Beschreibung in einem älteren französischen Patent, gleichgültig, ob vorpubliziert oder nicht, zum Stand der Technik gezählt wird und ihr deshalb, ebenso wie den übrigen in dieser Bestimmung aufgestellten Kriterien, neuheitsschädliche Wirkung zukommt.

Holland/EWG

Tragweite der Kartellrechtsbestimmungen des Römervertrages

Entscheid des Gerichtshof te 's-Gravenhage vom 30. Juni 1967 (private Mitteilung).

Auf Einwand der Beklagten, daß die Geltendmachung eines holländischen Patentes betreffend eine Arzneimittelerfindung gegenüber der Einfuhr eines in Italien mangels Patentschutzes frei herstellbaren Heilmittels gegen das Verbot der Kartellbestimmungen der §§ 85 und 86 des Römer-Vertrages verstoße, beschloß der Gerichtshof te 's-Gravenhage dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft in Luxemburg die Fragen vorzulegen (1) ob die zitierten Vorschriften im Zusammenhang mit den §§ 36 und 222 die klageweise Geltendmachung eines holländischen Patentes gegenüber Einfuhren von Waren, die in einem anderen EWG-Mitgliedstaat legal hergestellt wurden, verbieten und (2) ob in diesem Zusammenhang die praktizierten Preise von Bedeutung seien.

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

Literatur

- Avery, Curt M.:* Das US-Patent. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 1967, XVI+319 S., DM 57.-.
- Baumbach/Hefermehl:* Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht. Band II: Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht. Begründet von Dr. Adolf Baumbach, fortgeführt von Prof. Dr. Wolfgang Hefermehl. 9. völlig Neubearb. und vermehrte Auflage. Stand vom 1. Februar 1967. C.H. Beck, München-Berlin, 1967, 783 S., gebunden DM 48.50.
- Christen, Heinz Peter:* Beschränkung der Werbefreiheit durch die Reglementierung der Ausverkäufe und ähnlicher Veranstaltungen. Wirtschaft und Recht, Heft 3, 1966, S. 159 ff.
- Diederichsen, Uwe:* Die Haftung des Warenherstellers. C.H. Beck, München-Berlin, 1967, 423 S., broschiert DM 45.-.
- Dober, Dr. Willy:* Die Publizität der Unternehmen. Mit Beispielen aus der Praxis und Vorschlägen zur freiwilligen Publizität. Polygraphischer Verlag AG, Zürich, 122 S., broschiert Fr. 12.50.
- Fikentscher, Wolfgang:* Die Interessengemeinschaft. Eine gesellschafts- und kartellrechtliche Untersuchung. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 1966 60 S., DM 11.50.
- Franceschelli, R., Plaisant, R. und Lassier, R.:* Droit européen de la Concurrence, Articles 85 à 89 – Traité CEE. Editions J. Delmas & Cie, Paris, 1967, Fr. 85.-.
- Gleiss/Hootz:* Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Systematische Fundstellensammlung und weitere Gesetze. Verlagsgesellschaft Recht und Wirtschaft mbH, Heidelberg, 1965, 359 S., broschiert DM 29.60.
- Greiffenhagen, Gottfried:* Die Kartellgenehmigung. Duncker & Humblot, Berlin, 1966, 263 S., DM 42.80.
- Grünekle, Klaus:* Bindungen von Geschäftsbedingungen in Austauschverträgen nach deutschem und EWG-Wettbewerbsrecht. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 1966, 123 S., DM 17.50.

- Häfliger, Jean-Claude*: Die Konsumfreiheit, Analyse ihrer Problematik – Ausblick auf eine Lösung (Diss. St.Gallen). Polygraphischer Verlag, Zürich, 1966, 400 S., Fr.26.–.
- Heine, Hans-Gerhard* und *Rebitzki, Helmut*: Arbeitnehmererfindungen. Gesetz, Nebenvorschriften, Kommentar. 3. neubearbeitete Auflage, 1966, 309 S., Fr.20.80.
- Henn, Günter*: Problematik und Systematik des internationalen Patent-Lizenzvertrages. C.H.Beck, München-Berlin, 1967, 168 S., gebunden DM 25.–.
- Hirsch, Alain*: Le projet d'une société européenne et le droit suisse. Rapport 2 du Centre d'études juridiques européennes, Genève, 1967, 48 p., Fr.7.–.
- Introduction to the Patent System of Japan*. Edited by Patent Office, Ministry of International Trade and Industry. The Japanese Group of AIPPI, April 1966, Wenping & Co., Tokyo.
- Jenny, Beat Alexander*: Interessenpolitik und Demokratie in der Schweiz, dargestellt am Beispiel der Emser Vorlage (Staatswissenschaftliche Studien, N.F. Band 56). Polygraphischer Verlag, Zürich, 1966, 115 S., Fr.17.–.
- Kartellrecht der Bundesrepublik und der EWG*. Gesetzestexte mit Materialien und Formblättern. Schriftenreihe «Wirtschaft und Wettbewerb» Heft 12, Verlag Handelsblatt GmbH, Düsseldorf, 1966, 94 S., broschiert DM 16.80.
- Kleim, Hans-Helmut*: Gemeinschaftsunternehmen und Funktionsgemeinschaften im Verhältnis zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 1966, 155 S., DM 15.–.
- Knöpfle, Robert*: Der Rechtsbegriff «Wettbewerb» und die Realität des Wirtschaftslebens. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 1966, 362 S., broschiert DM 60.–.
- Kummer, Max*: Der Begriff des Kartells. Stämpfli & Cie, Bern, 1967.
- Laws of the Republic of China relating to Industrial Property*. Translated by Wenping Lai, Wenping & Co., Taipei und Tokyo.
- Mádl, F.*: Foreign Trade Monopoly, Private International Law. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967, 170 S., gebunden s 7.–.

Mathély, Paul: Das neue französische Markenrecht. Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Ulrich Schatz. Verlag Chemie GmbH, Weinheim/Bergstraße, 1967, VIII+89 S., DM 18.—. (Reihe «Sonderveröffentlichungen aus «Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil»», Heft 1, herausgegeben von Prof. Dr. Kurt Baumann, Dr. Ludwig Heydt, Prof. Dr. Eugen Ulmer und Prof. Dr. F. K. Beier.)

Mercier, Pierre und Thorens, Justin: La compétence et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale. Le projet de convention de la CEE étudié du point de vue de la Suisse. Rapport 1 du Centre d'études juridiques européennes, Genève, 1966, 27 S., Fr. 3.50.

Merz, Hans: Das schweizerische Kartellgesetz. Grundlagen und Hauptprobleme. Mit einer Bibliographie zum schweizerischen Kartellrecht. Verlag Stämpfli & Cie, Bern, Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Band 376, 1967, 154 S., gebunden Fr. 27.—.

Miosga, Willy: Internationaler Marken- und Herkunftsschutz (Pariser Verbandsübereinkunft, Madrider Markenabkommen, Nizzaer Klassifikationsabkommen, Madrider Herkunftsabkommen, Lissaboner Ursprungsabkommen). Kommentar. Wila Verlag für Wirtschaftswerbung, Wilhelm Lampl, München, 1967, XXXV+534 S.

Nester, Paul: Nachfragemacht und Kartellgesetz. Untersuchung am Beispiel der freiwilligen Ketten des Lebensmittelhandels in der Bundesrepublik Deutschland. Carl Heymanns Verlag, Köln, 1965, 159 S., DM 19.50.

Pesce, Angelo: L'inibitoria nel processo per violazione di brevetto d'invenzione o di marchio d'impresa. Auszug aus Rivista di diritto industriale Nr. 1-2, 1966, S. 95 ff.

Pesce, Angelo: Brevettazione dell'Invenzione in Stato non unionista ed esclusione della novità in Italia. Auszug aus Rivista di diritto internazionale privato e processuale. Nr. 2, 1967, S. 341 ff.

Pointet, Pierre Jean: Le rôle de la propriété industrielle dans le développement économique des pays [extrait du numéro de mars 1967 de la Propriété industrielle, revue des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI)], 36 pages, Genève 1967. Auch in englischer Sprache vorliegend; eine spanische Version ist nach Angaben des Verfassers in Vorbereitung.

Rehbinder, Manfred: Presserecht. Grundriß mit Gesetzestexten für Juristen und Publizisten. Verlag Neue Wirtschaftsbriefe, Berlin, 1967, 212 S.

- Reimer, Eduard †*: Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht. Systematischer Kommentar, 1. Band, Warenzeichen und Ausstattung; 4. erweiterte Auflage, neu bearbeitet von Dr. Bruno Richter, Wilhelm Trüsted und Dr. Ludwig Heydt. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 1966, XXII+1327 S., gebunden DM 125.-.
- Richter, Bruno*: Warengleichartigkeit. 4. neubearbeitete und erweiterte Auflage. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, gr. 8°, XXIII+126 S., DM 69.-.
- Saint-Gal, Yves*: Protection et Défense des Marques de Fabrique de Commerce ou de Service. Droit français et droit étranger, 3^e édition entièrement refondue. Editions J. Delmas & Cie, Paris, 1967, Fr. 50.-.
- Samson, Benvenuto*: Das neue Urheberrecht. Verlag für angewandte Wissenschaften, Baden-Baden, 1966, 136 S.
- Schadel, H.*: Das französische Urhebervertragsrecht. C. H. Beck, München-Berlin, 1966, 95 S., broschiert DM 12.80.
- Schluep, Walter R.*: Der Alleinvertriebsvertrag – Markstein der EWG-Kartellpolitik. Schweizerische Beiträge zum Europarecht, Heft 1. Verlag Stämpfli & Cie, Bern, 1966, 194 S., broschiert Fr. 32.-.
- Schürmann, Leo*: Stellung und Funktion der Schweizerischen Kartellkommission im Rahmen der Wettbewerbspolitik. Wirtschaft und Recht, Heft 1, 1967, S. 1 ff.
- Sieber, Hugo*: Aktuelle Probleme der schweizerischen Wettbewerbspolitik. Wirtschaft und Recht, Heft 1, 1967, S. 15 ff.
- Storkebaum-Kraft*: Warenzeichengesetz. Kommentar bearbeitet von Karl-Albert Endemann, Victor Klock, Alfons Kraft und Rupprecht Storkebaum. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1967, 504 S., gebunden DM 68.-.
- Ufita Jubiläumsband 50*, Heft 1–6 mit Abhandlungen von Haertel, Herschel, Schulte, Püschel, van Isacker, Rubinstein, Dittrich, Spaic, Avramov, Schneider, Hermann und Wilde.
- Ulmer, Eugen*: Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
– Band II, 1. Halbband: Belgien/Luxemburg, von Dr. Gerhard Schriker und Dr. Detlef Wunderlich. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 1967, 794 S., Leinen DM 78.-.

- Band II, 2. Halbband: Niederlande, von Dr. Ludwig Baeumer, unter Mitwirkung von W.C. van Manen. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 1967, 477 S., Leinen DM 55.–.
 - Band IV: Frankreich, von Dr. Rudolf Krasser, unter Mitwirkung von Guy Sallerin und Dr. Ulrich Schatz. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 1967, 660 S., Leinen DM 74.–.
- Van Bunnan, Louis*: La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE. Extrait des Rapports belges au VII^e Congrès international de droit comparé Uppsala, 1966. Centre inter-universitaire de droit comparé, Bruxelles, 1966, DM 30.–.
- Weimar, Robert*: Untersuchungen zum Problem der Produkthaftung. Ein Beitrag zur soziologischen Rechtsforschung. Helbing & Lichtenhahn, Basel-Stuttgart, 1967, 102 S., broschiert Fr. 18.–.
- Wilhelm, Helmut*: Die Rechtsstellung der Kartelle und die Behandlung ähnlicher Wettbewerbsbeschränkungen in der modernen österreichischen Rechtsentwicklung. Verlag C. F. Müller, Karlsruhe, 1966, 195 S., DM 30.–.

Buchbesprechungen

Pointet Pierre Jean: Le rôle de la propriété industrielle dans le développement économique des pays [extrait du numéro de mars 1967 de *La Propriété industrielle*, revue des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI)], 36 pages, Genève 1967. Auch in englischer Sprache vorliegend; eine spanische Version ist nach Angaben des Verfassers in Vorbereitung.

Die unter dem Begriff «gewerbliche Schutzrechte» zusammengefaßten vielfältigen Rechtsgebiete haben den Kulturstaaten der Alten und der Neuen Welt die wirtschaftliche Verwertung der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse ermöglicht. Der gewerbliche Rechtsschutz ist das juristische Substrat der technisch und wirtschaftlich hochentwickelten modernen Welt. Aus dieser Situation mußte sich unweigerlich ein scharfer Antagonismus zwischen den technisch fortschrittlichen und den technisch rückständigen Staaten auch auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ergeben.

Professor Pointet hat im Hinblick auf diese Situation die Aufgabe auf sich genommen, die Rolle des gewerblichen Rechtsschutzes in der wirtschaftlichen Entwicklung der Staaten zu zeigen. Seine Arbeit soll nicht nur eine grundsätzliche Klärung herbeiführen, sondern den rückständigen Staaten den Beitritt zu den entsprechenden internationalen Vertragswerken schmackhaft machen und sie zum Erlaß entsprechender nationaler Gesetze ermuntern. Es darf aber auch nicht vergessen werden, daß heute in vielen Kulturstaaten ein starker Hang gegen die gewerblichen Schutzrechte besteht, da sie fälschlicherweise als gefährliche Monopole verschrien sind. Die Problematik besteht darin, ob die in den Kulturstaaten zu beobachtende Parallele zwischen wirtschaftlich-technischem Aufschwung und Entstehung des gewerblichen Rechtsschutzes für die rückständigen Staaten überzeugend dahin umgedeutet werden kann, daß der bloße Erlaß gewerblicher Schutzrechte den wirtschaftlichen Aufstieg auszulösen oder wenigstens zu begünstigen vermag.

Paul Griesinger

Avery Curt M.: Das US-Patent. Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1967, XVI+319 S., geb. DM 57.—.

Das Werk ist aus Vorträgen herausgewachsen, welche der Verfasser im Jahre 1962 auf Veranlassung eines deutschen Industrie-Konzerns vor den Mitarbeitern von deren Patentabteilungen gehalten hat, um diese mit der amerikanischen Praxis im Erteilungsverfahren vertraut zu machen. Bei der Überarbeitung dieser Grundlage wurden auch weitere Gesichtspunkte berücksichtigt, welche sich aus den an die Vorträge anschließenden Diskussionen ergaben. Das Resultat ist eine recht anschauliche Darstellung der Grundsätze und Eigenheiten, welche die amerikanische Anmeldungspraxis charakterisieren und diese für denjenigen, der an die kontinentale Anmeldungspraxis gewöhnt ist, oft so schwer verständlich machen.

Dieser Leitfaden wendet sich also an den kontinentalen, insbesondere den deutschen Patentpraktiker. Ob er genügt, um die Beauftragung eines amerikanischen Patentanwaltes mit der Anmeldung und deren Behandlung zu erübrigen, scheint mir eher zweifelhaft. Aber sicher kann sie vor allem den Verkehr mit einem solchen amerikanischen Patentvertreter sehr vereinfachen und verkürzen, weil dieser dann vieles nicht in aller Breite erörtern muß. Das ist ein ins Gewicht fallender Vorteil, besonders auch in Rücksicht auf das vom amerikanischen Patentamt zur Verminderung der bestehenden überlangen Prüfungsrückstände praktizierte beschleunigte Prüfungsverfahren (compact prosecution) mit seinen kurzen Erwiderungsfristen.

Der erste Teil des Werkes befaßt sich vorwiegend mit den materiellen Grundlagen der Patentanmeldung, wobei unter anderem auch das Reissue-Verfahren und der Disclaimer beschrieben werden. Anschließend wird die formelle Seite des Anmeldungs- und Erteilungsverfahrens dargestellt. Hiebei kommt auch das Interference-Verfahren vor dem Patentamt zur Darstellung, in welchem der Streit darüber auszutragen ist, welcher von mehreren die gleiche Erfindung beanspruchenden Prätendenten der wirkliche Erfinder ist. Wenn eines der beteiligten Schutzrechte noch im Anmeldeverfahren schwebt, ist dieser Rechtsstreit vor dem Patentamt auszutragen. Es wird hiebei auf die seit 1965 in Kraft befindliche Rechtsänderung verwiesen, mit welcher über eine engere Abgrenzung der Voraussetzungen die Häufigkeit solcher Interference-Verfahren wesentlich abnehmen wird.

Es folgen dann noch Kapitel über die Gerichtsbarkeit in Patentsachen, über Patentverletzung und Rechtshilfen und über den Schutzzumfang des amerikanischen Patentes. Im letztgenannten Punkt sind die Ausführungen dem schweizerischen Leser vertrauter, als z. B. dem deutschen Patentfachmann, da auch die amerikanische Doktrin und Praxis für die Bestimmung des Schutzzumfanges prinzipiell auf die in den Ansprüchen gegebene Definition der Erfindung abstellen.

Ein Anhang von 88 Seiten enthält eine große Zahl von Mustern und Beispielen, ein Verzeichnis der vom amerikanischen Patentamt empfohlenen Symbole für die Patentzeichnungen, den vollständigen Text des geltenden amerikanischen Patentgesetzes und Auszüge aus anderen, auf Patente anwendbaren Gesetze bzw. Gesetzesstellen sowie ein ausführliches Schlagwortregister.

Jeder, der mit amerikanischem Patentwesen zu tun hat, und insbesondere jeder, der sich mit amerikanischen Patentanmeldungen zu befassen hat, wird mit Vorteil zu diesem Buche greifen, das ihm viele Ungewißheiten klären und besonders auch seinen Verkehr mit dem amerikanischen Vertreter vereinfachen und zielgerechter gestalten lassen kann. Daneben findet aber auch der allgemein Wissensbegierige in ihm eine ansprechende, klare und ausführliche Darstellung des amerikanischen Anmelde- und Erteilungsverfahrens und seiner Grundlagen, unter Berücksichtigung seiner Verschiedenheiten zu dem, was hiezu in Deutschland gilt. Die Arbeit dient also in dem von ihr abgegrenzten Gebiet, auch der Rechtsvergleichung.

Otto F. Irminger

Henn Günter: Problematik und Systematik des internationalen Patent-Lizenzvertrages. 168 S., Verlag C. H. Beck, München und Berlin 1967, geb. DM 25.—.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, die bei Redaktion und Abschluß von Lizenzverträgen, welche mehr als ein Land berühren, auftretenden Probleme möglichst vollständig aufzuzeigen, und zwar in rechtsvergleichender Darstellung. Die zunehmende

Entwicklung und Ausweitung der Technik über alle Landesgrenzen hinaus führt immer mehr dazu, daß diese internationale Verflechtung die Berücksichtigung und damit auch die Kenntnis der Lösung der zu bewältigenden rechtlichen Probleme in Lehre und Praxis der hierfür wichtigsten Länder und Rechtskreise erfordert. Es werden hiebei das deutsche, das österreichische und das Schweizer Recht, ebenso das französische und italienische Recht, das anglo-amerikanische Recht und das Recht der Ostblockstaaten berücksichtigt. Nach einem allgemeinen Kapitel über die Rechtsnatur des Lizenzvertrages nach der Lehre der verschiedenen Rechtskreise folgt das Hauptkapitel im Umfang von ca. 120 Seiten über die Einzelfragen der untersuchten Problematik. Ihm schließt sich ein weiterer Teil über die praktische Vertragsgestaltung an, der gewissermaßen die Folgerungen aus dem vorangehenden Kapitel für die Vertragsunterhandlungen, die Vertragsredaktion und den Vertragsabschluß zieht. Für den, der Hinweise zum eingehenden Studium einzelner Fragen in Bezug auf bestimmte Landesrechte sucht, gibt eine Zusammenstellung von Schrifttum zur Lehre und Rechtsprechung erwünschte Wegweiser. Diese erstrecken sich über wesentliches patentrechtliches und lizenzrechtliches Schrifttum der berücksichtigten Rechtskreise hinaus auch auf das Kartell- und Antitrustrecht, das internationale Privatrecht und Steuerrecht sowie auf das Schiedsverfahren und das internationale Prozeßrecht. Ein anschließendes Sachregister, das weitgehend auch die Textanmerkungen berücksichtigt, erleichtert die Handhabung des Buches für den Praktiker, der sich den Überblick über ein einzelnes Problem verschaffen will.

Jede Seite des Buches zeigt, daß es aus reicher Erfahrung im internationalen Lizenzvertragsrecht heraus und vor allem für die Praxis geschrieben ist. Es wird zwar bei der Ausmachung und Redaktion von Lizenzverträgen, die mehrere Länder berühren, die Heranziehung von Fachjuristen aus den betreffenden Rechtsgebieten – besonders wenn sie nicht dem gleichen Rechtskreis angehören – nicht erübrigen. In diesem Sinne ist es kein «Kochbuch», und will auch keines sein. Aber es gibt doch einen reich fundierten Überblick über die rechtliche Beurteilung und Behandlung der einzelnen Vertragspunkte in den in Frage kommenden Ländern und zeigt damit die Punkte auf, über die wegen örtlich verschiedener Rechtsauffassungen Diskussionen der Vertragsparteien zu erwarten und notwendig sind, so daß sie vorweg überlegt und bedacht werden können. Als Hinweis sei nur ein einzelnes, willkürlich herausgegriffenes Beispiel genannt: Beim Lesen des Buches zeigt sich immer wieder, in wie vielen für den Lizenzvertrag wesentlichen Punkten die Verschiedenheit der Rechtsnatur des Lizenzvertrages nach anglo-amerikanischem Recht (Verzichttheorie; licence has usefulness only to extent that it permits conduct which otherwise would be infringement of some claim of patent; Reflexrecht des Verbotungsrechtes des Patentinhabers) im Gegensatz zum positiven Benutzungsrecht nach Auffassung der kontinentalen Rechte in Erscheinung tritt.

Das Buch ist gut lesbar, aber in konzisem Stil geschrieben. Es ist erstaunlich, wie viel Stoff in die ca. 150 Seiten Text hineingepackt ist. Jeder Praktiker wird reiche Anregung daraus schöpfen und es für Vertragsverhandlungen und Vertragsredaktionen immer wieder mit Gewinn zur Hand nehmen. Aber auch als bloße Lektüre ist es interessant und überraschend lehrreich.

Otto F. Irminger

Miosga Willy: Internationaler Marken- und Herkunftsschutz (Pariser Verbandsvereinbarung, Madrider Markenabkommen, Nizzaer Klassifikationsabkommen, Madrider Herkunftsabkommen, Lissaboner Ursprungsabkommen). Kommen-

tar. Wila Verlag für Wirtschaftswerbung, Wilhelm Lampl, München, 1967, XXXV+534 S.

Eine systematische, auf den Marken- und Herkunftsschutz gerichtete Bearbeitung der Pariser Verbandsübereinkunft, des Madrider Markenabkommens, des Nizzaer Klassifikationsabkommens, des Madrider Herkunftsabkommens und des Lissaboner Ursprungsabkommens gab es bis jetzt nicht. Von WILLY MIOSGA, Regierungsdirektor beim Deutschen Patentamt, ist nun ein Werk erschienen, das diese Lücke schließt.

Gegenstand dieses Kommentars sind die großen Vertragswerke auf dem weitgefaßten Gebiet des internationalen Marken- und Herkunftsschutzes, mit denen alle Beteiligten arbeiten müssen, ohne aber eine geschlossene Darstellung zum Nachschlagen zu besitzen. Das Werk enthält ein umfangreiches Literaturverzeichnis nebst Register. Der Kommentar zu den einzelnen Artikeln der Vertragswerke ist jeweils als kleine Monographie angelegt und behandelt das betreffende Gebiet in lehrbuchartiger Klarheit und Systematik. Das Buch hat durchgehend eine wissenschaftliche Haltung und erhebt Anspruch auf Geltung. Wenn ihm diese voll zuerkannt werden muß, so hätte man ihm doch eine sorgfältigere graphische Gestaltung gewünscht.

Es kann hier nur wiederholt werden, was allzu oft schon bei ähnlichen Gelegenheiten gesagt wurde: Dogmatische Unsicherheit und Fülle unbearbeiteten Stoffes sind gleichermaßen charakteristisch für dieses Rechtsgebiet, aber erst eine bedeutende Abhandlung von berufener Seite zeigt die Tiefe des Abgrunds.

Seit langem sind auf diesem Gebiet Vereinheitlichungsbestrebungen im Gange, die über die bestehenden Vertragswerke hinausgreifen. Derartige Vorhaben sind aber nur dann sinnvoll, wenn vorher neben rechtsvergleichenden Studien auch solche über das bereits bestehende internationale Vertragssystem erschienen sind. Erst wenn der gegenwärtige Stand analysiert ist, kann an etwas Neues gedacht werden.

Bei vielen derartigen Bestrebungen auf dem Gebiet des internationalen Markenrechts fehlte es aber durchaus an diesen Grundlagen. Häufig sind hier lediglich «Rechtsagenten» am Werk, weshalb die Veröffentlichung des Werkes von Miosga wohlthuend wirkt. An Darstellungen dieses Ranges besteht ein echter Mangel, der durch keine noch so große Flut ephemerer Artikel aufzuwiegen ist, in denen bloß Probleme «zur Diskussion» gestellt werden.

Der vorliegende Kommentar über internationale Vertragswerke des Marken- und Herkunftsschutzes ermöglicht es der Praxis, für ihre Aufgaben der Gegenwart Rat zu holen. Den gesetzgebenden Gremien ist er ein gültiger Wegweiser in die Zukunft. Auf lange Zeit hinaus wird dieses Buch in seinem Gebiet den Maßstab abgeben. *Paul Griesinger*

Mathély Paul: Das neue französische Markenrecht. Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Ulrich Schatz. Verlag Chemie GmbH. Weinheim/Bergstraße, 1967, VIII+89 S., DM 18.-. (Reihe «Sonderveröffentlichungen aus «Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil»», Heft 1, herausgegeben von Prof. Dr. Kurt Baumann, Dr. Ludwig Heydt, Prof. Dr. Eugen Ulmer und Prof. Dr. F.-K. Beier.)

In dieser neugeschaffenen Reihe, in der bereits im GRUR veröffentlichte Arbeiten in handlicher Form herauskommen, ist als erste Publikation der Kurzkommentar zum neuen französischen Markenrecht erschienen.

Paul Mathély, als erfahrener Praktiker, hat einen auf diese Bedürfnisse zugeschnittenen Text verfaßt. In vorbildlicher Kürze und Klarheit werden Entstehungsgeschichte und Grundzüge des neuen Gesetzes gezeigt, während auf die Beifügung eines großen kritischen Apparates ganz bewußt verzichtet wurde.

Mit der hier begonnenen Reihe wurde die Aufgabe unternommen, umfassende Arbeiten gelöst aus dem Zeitschriftenband des GRUR in bequemer Weise zugänglich zu machen. Diese Neuerung ist sehr begrüßenswert und es ist zu hoffen, daß ihr der Erfolg nicht versagt bleibt.

Paul Griesinger

Reimer, Eduard†: Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Systematischer Kommentar, 1. Band, Warenzeichen und Ausstattung; 4. erweiterte Auflage, neu bearbeitet von Dr. Bruno Richter, Wilhelm Trüstedt und Dr. Ludwig Heydt; Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1966, XXIII + 1327 S., geb. DM 125.—.

Diesen vom ehemaligen Präsidenten des Deutschen Patentamtes begründeten Kommentar loben zu wollen, hieße Wasser in den Rhein schütten. Er ist im Laufe seiner drei bisherigen Auflagen zum Standardwerk des deutschen Wettbewerbs- und Warenzeichenrechtes geworden. Die neue, vierte Auflage bringt wesentliche Änderungen und Erweiterungen, die einerseits durch die Aufteilung der Bearbeitung unter drei Bearbeiter, andererseits aber auch durch einschneidende Gesetzesänderungen (sechstes Überleitungsgesetz, Einsetzung des Bundespatentgerichts als Beschwerdeinstanz, Einschaltung des Bundesgerichtshofs im Rechtsbeschwerdeverfahren) und durch die seit der letzten Auflage (1954) ergangene, an grundsätzlichen Entscheiden reiche Rechtsprechung begründet sind.

Die Persönlichkeiten der drei Bearbeiter (zwei Senatspräsidenten am Bundespatentgericht und ein bekannter Fachanwalt auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes) bieten Gewähr für die Qualität der Bearbeitung. Sie haben die bisherige Art der Darstellung insofern übernommen, als sie die Form des systematischen Kommentars (Lehrkommentar) beibehalten haben. Ihre Ausführungen richten sich also nicht auf die Paragraphenfolge der kommentierten Gesetzesbestimmungen aus, sondern sind systematisch gegliedert, wie es dem Aufbau des Werkes, den Prof. Reimer geschaffen und entwickelt hat, entspricht. Dadurch wahr auch die Neubearbeitung die bisherige Geschlossenheit im logischen Aufbau. Die Bearbeiter weisen mit Recht in der Einleitung darauf hin, daß damit der Gefahr der begrifflichen Zersplitterung, wie sie gerade im Wettbewerbsrecht mit seinem unzusammenhängenden gesetzlichen Aufbau drohe, gewehrt wird. Es fördert zweifellos das Verständnis, wenn alle Ausführungen in systematischer Einordnung im logischen Zusammenhang stehen, so daß überall ihre Grundlage und ihre Verbundenheiten gegenwärtig sind und davor bewahren, Einzelheiten zu überwerten oder sie unrichtig anzuknüpfen.

Indem so im Gesamtcharakter die imponierende Geschlossenheit und die klare Struktur des Werkes gewahrt blieb, konnte auch die frühere Kapitelfolge und ihre Systematik übernommen werden. Der vorliegende erste Band behandelt die Gebiete des Warenzeichenrechts und des Ausstattungsrechts. Zwar sind im Rahmen der bisherigen Kapitelfolge einzelne Umstellungen und die Einbeziehung einzelner besonderer Fragen in andere Zusammenhänge vorgenommen worden. So sind z.B. die Vorrats- und Defensivzeichen

und die Vorrats- und Defensivwaren im Gegensatz zur dritten Auflage im 4. Kapitel über positive Eintragungsvoraussetzungen und im 15. Kapitel über die Verwechslungsgefahr behandelt; und der Inhalt der bisherigen Kapitel 20 bis 25 ist in andere Zusammenhänge aufgeteilt. Aber jede solche Änderung in der systematischen Einordnung ist jeweils im Ingeß des betreffenden Kapitels genau verzeichnet und auf die neue Einordnung verwiesen. Damit wird die vergleichende Benutzung der vierten mit der dritten Auflage ohne zeitaufwendiges Suchen gewährleistet.

Wie erheblich der Inhalt von der dritten zur vierten Auflage bereichert worden ist, zeigt schon äußerlich der Umfang des Werkes. In der vorigen Auflage, die noch in einem einzigen Band zusammengefaßt war, umfaßten die ersten 48 Kapitel über das Warenzeichen- und Ausstattungsrecht, 438 Seiten, die in der Neubearbeitung auf 765 Seiten angewachsen sind. Ähnliches gilt vom Anhang (Gesetzes- und Verordnungstexte, internationale Abkommen usw.), der allein im ersten Band 492 Seiten beansprucht. Jedem der drei Bearbeiter sind wesentliche Erweiterungen des Inhaltes zuzuschreiben. Und insbesondere das Ausstattungsrecht (Heydt) hat in der neuen Auflage eine viel umfassendere Darstellung als selbständiges Rechtsgebiet gefunden. So sprengt die Neubearbeitung den bisherigen äußeren Rahmen, und statt des bisherigen einen Bandes soll die Neuausgabe drei Bände umfassen. Dem zweiten Band sind das allgemeine Wettbewerbsrecht mit Namens- und Firmenrecht sowie Zugabe- und Rabattrecht zugewiesen, während der dritte Band neu dem bisher nicht behandelten Kartellrecht gewidmet sein soll.

Es ist nicht daran zu zweifeln, daß dieser Lehrkommentar zum Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht auch in seiner Neubearbeitung in Deutschland und weit über dessen Grenzen hinaus das wichtige und unentbehrliche Nachschlagewerk für diese an Bedeutung im heutigen Warenverkehr ständig zunehmenden Rechtsgebiete bleiben wird.

Otto F. Irminger

Richter Bruno: Warengleichartigkeit. 4. neubearbeitete und erweiterte Auflage; Carl Heymanns Verlag KG, Köln, gr. 8°, XXIII+126 S., DM 69.—.

Die dritte Auflage dieses Werkes war ein photomechanischer Nachdruck der zweiten. Für die neue, vierte Auflage ist es vom Verfasser neu überarbeitet und ergänzt worden. So sind die Gegenüberstellungen gleichartiger bzw. ungleichartiger Waren von ungefähr 10000 in der zweiten und dritten Auflage auf rund 14000 angewachsen.

Über die in Fachzeitschriften und Entscheidungssammlungen publizierten Entscheidungen hinaus hat sich der Verfasser bemüht, auch die ihm erreichbaren nichtpublizierten Entscheide der Warenzeichen-Beschwerdesenate einzubeziehen. Als Senatspräsident beim Bundespatentgericht genoß er hierin die Mithilfe der Funktionäre dieser Beschwerdesenate. So dürfte die angestrebte Vollständigkeit des verarbeiteten Materials das mögliche Optimum erreichen.

Die aufgenommenen Entscheidungen sind, wie in den früheren Auflagen, durch die einzelnen Warenangaben in alphabetischer Ordnung registriert. Bezugswörter und Hinweise sind erheblich vermehrt worden, und durch das ganze Werk sind Gruppenbezeichnungen eingestreut, bei welchen auf alle weiteren, spezielleren Sonderbenennungen hingewiesen ist, unter denen weitere Entscheidungen zu dieser Gruppe aufgeführt sind. Das ermöglicht eine rasche Übersicht aller ein bestimmtes Sachgebiet betreffenden

Entscheidungen und hilft, hierfür auch Entscheidungen zu finden, die einem sonst vielleicht entgangen wären. Natürlich muß eine solche Zusammenstellung sich bei den registrierten Entscheidungen darauf beschränken, aufzuzeigen, ob die Warengleichartigkeit der beiden zu vergleichenden Waren bejaht oder verneint worden ist. Für Fälle, welche nicht identisch, aber bezüglich der zu vergleichenden Waren ähnlich liegen, ist es meistens wichtig, auch die Entscheidungsgründe zu kennen. Das wird dem Benutzer des Werkes dadurch ermöglicht, daß zu jedem publizierten Entscheid die Entscheidungsinstanz und die sämtlichen Fundstellen seiner Publikation genannt sind. Soweit die betreffenden Verfahrensakten noch vorhanden sind, ist auch das betreffende Aktenzeichen und das Jahr wiedergegeben, in welchem die Entscheidung ergangen ist, wenn dieselben nicht schon aus den aufgeführten Entscheidpublikationen ersichtlich sind.

Neben einer Benutzungsanweisung und einem Verzeichnis der Abkürzungen enthält der Band eine Wiedergabe der deutschen Warenklassen-Einteilung und die internationale Warenklassen-Einteilung mit den erläuternden Anmerkungen zu dieser, wie sie von BIRPI auf Grund der Arbeiten des nach Art. 3 des Abkommens von Nizza gebildeten Sachverständigen-Ausschusses (inoffiziell) veröffentlicht worden sind.

Die Publikation ermöglicht es, sich über Fragen der Warengleichartigkeit nach deutschem Markenrecht und über die Spruchpraxis hiezu rasch und zuverlässig zu orientieren und im Bedarfsfall auch die entsprechenden Entscheidpublikationen nachzuschlagen. Die Entscheidungen des Deutschen Patentamtes, des Bundespatentgerichts, des Bundesgerichtshofs sowie weiterer Gerichte sind berücksichtigt, soweit sie bis zum 1. April 1967 veröffentlicht worden oder dem Verfasser zur Kenntnis gekommen sind.

Jeder an Markenrechts-Fragen Interessierte wird über dieses, als Resultat emsiger Arbeit entstandene und erneuerte praktische Hilfsmittel froh sein und es neben die ähnlichen Entscheid-Sammlungen des gleichen Verlages über Warenzeichen-Verwechselbarkeit (DANIELS) und über Warenzeichen-Schutzfähigkeit (LEWINSKY) in seine Handbibliothek stellen.

Otto F. Irminger

Franceschelli R., Plaisant R., Lassier J.: Droit Européen de la Concurrence. Articles 85 à 89 du Traité de C.E.E. Editions J. Delmas et Cie (Paris 1966) S. 452.

Die drei Autoren sind den Lesern unserer Zeitschrift als hervorragende Kenner des internationalen Immaterialgüterrechts bekannt. Überdies haben sie nicht nur die Regeln gegen den unlauteren Wettbewerb in zahlreichen Arbeiten erforscht, dargelegt und erläutert, sondern das Wettbewerbsrecht im weitesten Umfange und daher auch die Bestimmungen gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

Diese umfassenden und tiefgreifenden Studien erlaubten ihnen, das schwierige Thema des Antitrustrechts im EWG-Recht meisterlich zu behandeln. Der immaterialgüterrechtliche Spezialist muß sich in der Regel als inkompetent erklären, wenn ihm diese Probleme vorgelegt werden. Der Kenner des Antitrustrechts wiederum weiß über das Immaterialgüterrecht zu wenig Bescheid. Die drei Autoren verfügten über die Kenntnisse, um beide Rechtsgebiete zu verbinden und darüber klare Auskunft zu erteilen. Den immaterialgüterrechtlichen Problemen, vor allem dem Lizenzvertrag, aber auch der Territorialität im Markenrecht, den Verträgen über Know-How usw. sind etwa 150 Seiten gewidmet. In diesem Teil, wie auch in den andern ist das EWG-Kartellrecht dem deutschen und amerikanischen gegenübergestellt.

Es fällt dem Uneingeweihten nicht leicht, die Erklärungen und Schlüsse zu erfassen und sie mit Nutzen in der Praxis anzuwenden. Daran tragen aber nicht die drei Verfasser die Schuld, sondern die schwierige und verwirrliehe Materie. Wer sich jedoch die Mühe macht — das Erfuhr der Rezensent, der dieses Gebiet nur selten und flüchtig betrat —, den Gedankengängen zu folgen, wird für die Anwendung des EWG-Kartellrechts in seinem angestammten Wissens- und Tätigkeitsgebiet die Auskunft erhalten, deren er bedarf, um zu erkennen, wo seine traditionelle freiheitliche Rechtsauffassung mit dem von oben und mit behördlicher Umsicht und Weisheit gelenkten EWG-Wettbewerbsrecht in Konflikt geraten kann, wo die Rechtslage in materieller oder verfahrensrechtlicher Hinsicht klar und wo sie unsicher ist.

Das Werk ist der erste Kommentar zum EWG-Kartellrecht in französischer Sprache. Es lag den drei Autoren daran, neben den zahlreichen und gewichtigen deutschen Studien zu diesem Thema die «romanische juristische Denkmethode» (in der Anzeige bezeichnet als «conception juridique latine») zur Geltung zu bringen. Dieser Begriff vermöchte wenig Einheitliches auszusagen, wenn man aus ihm allein die Absicht ableiten müßte. Geht man aber vom Werk als Beispiel dieser Methode aus, dann erkennt man ohne Mühe und Seite um Seite, daß sie den Gesetzestexten und den Problemen Schritt um Schritt folgt und nicht den Umweg über gelehrte Konstruktionen macht. Die drei Autoren haben ihr Werk zum Nutzen der Rechtswissenschaft geschrieben, indem sie den Praktikern die best mögliche Hilfe gewährten A. Troller

Zwei bedeutende Neuerscheinungen zum schweizerischen Kartellrecht

Vorbemerkung

Die wirtschaftliche Ausnutzung der gewerblichen Schutzrechte, namentlich im Zusammenhang mit der Erteilung von Lizenzrechten, erfordert die Berücksichtigung der einschlägigen kartellrechtlichen Bestimmungen. Wohl hat das gewerbliche Schutzrecht an sich mit den kartellistischen Wettbewerbsbeschränkungen so wenig zu schaffen, wie irgendein privates Recht, zum Beispiel das Eigentum, die Forderung u. a. Sobald jedoch, über die bloße Ausnutzung des Schutzrechtes hinaus, Vereinbarungen abgeschlossen werden, in denen dem Vertragspartner Einschränkungen in bezug auf Raum, Zeit, Preis und Menge auferlegt werden und wenn mit der Abtretung des Ausschließlichkeitsrechtes Liefer- und Bezugspflichten verbunden werden, kann es zu kartellrechtlich erheblichen Sachverhalten kommen. Dies mag zur Zeit nach geltendem schweizerischem Kartellrecht verhältnismäßig selten zutreffen. Die Mitglieder der Schweizer Gruppe der AIPPI erinnern sich an einen berühmt gewordenen Satz von Herrn Dr. H. P. ZSCHOKKE in einem am 17. Dezember 1959 gehaltenen Vortrag, wonach es ein «wahrer Unsinn» wäre, wenn eine Patentgemeinschaft, die mit der Erfüllung gemeinsamer Forschungsaufgaben zusammenhängt, als Kartell qualifiziert würde (vgl. Mitteilungen 1960, S. 23). Doch sind gerade im Falle einer solchen Patentgemeinschaft zusätzliche Abmachungen denkbar, die eine kartellistische Sperre beinhalten. Daher empfiehlt es sich, auch im gewerblichen Rechtsschutz die kartellrechtlichen Grundsätze stets im Auge zu behalten.

Für viele bedeutet das schweizerische Kartellgesetz nach wie vor Neuland. Ihnen ist die Lektüre von zwei Neuerscheinungen zu empfehlen. Da unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Ansichten, die in einem dieser Werke geäußert werden, zur Anbringung von Vorbehalten Anlaß geben, soll dazu weiter ausgeholt werden, als im Rahmen einer Buchbesprechung üblich ist.

Merz, Hans: Das schweizerische Kartellgesetz, Grundlagen und Hauptprobleme.
Verlag Staempfli & Co., Bern 1967.

Mit dieser Abhandlung erfahren die grundsätzlichen Ansichten eines prominenten Mitgliedes der schweizerischen Kartellkommission und seinerzeitigen Mitgliedes der Expertenkommission zur Ausarbeitung des Entwurfes zum Kartellgesetz ihren Niederschlag. Dieses Werk wurde seit Inkrafttreten des Kartellgesetzes erwartet. Professor MERZ, Ordinarius für Zivilrecht an der Universität in Bern, hat in zahlreichen Gelegenheitspublikationen und Vorträgen vor und nach Inkrafttreten des Gesetzes Ansichten geäußert, die nicht immer bei den interessierten Kreisen Anklang fanden und die auch nicht in allen Bestimmungen des Kartellgesetzes jenen Niederschlag gefunden haben, den sich Prof. MERZ vermutlich erhofft hat, namentlich in bezug auf den von ihm stark in den Vordergrund geschobenen Persönlichkeitschutz im Wirtschaftsleben. Um so wünschenswerter war die Publikation einer Gesamtdarstellung seiner Konzeption. In der vorliegenden Arbeit geht Prof. MERZ von der dogmatischen Feststellung aus, daß die Widerrechtlichkeit der Wettbewerbsbehinderung im schweizerischen Kartellgesetz (KG) in der als Persönlichkeitsrecht zu betrachtende Befugnis, am freien Wettbewerb ungehindert teilzunehmen, begründet ist. Für Prof. MERZ besteht kein Zweifel daran, daß das Kartellgesetz als Ziel die Gewährleistung eines besonderen Schutzes verfolgt, eines Schutzes der Wettbewerbsfreiheit, die im Laufe der Entwicklung der Kartellbildungen übermäßig bedroht worden sei. Unter Berücksichtigung dieser Ausgangsposition und der bisherigen Publikationen von Prof. MERZ ist es nicht erstaunlich, daß die Bestimmung in Art. 4 KG, wonach eine Behinderung nur dann unzulässig ist, wenn diese «erheblich» ist, sich einmal mehr als *crux* erweist. In seiner viel beachteten Publikation aus dem Jahre 1959 «Der mögliche Wettbewerb» hatte Prof. MERZ bereits Bedenken gegen das Erfordernis der Erheblichkeit geäußert, weil dadurch das KG die Wettbewerbsfreiheit in geringerem Maße schütze als die bisherige Boykottrechtsprechung des Bundesgerichts, welche eine solche Erheblichkeit der Behinderung nicht vorausgesetzt habe. In Miniera-Entscheid (BGE 90 II 501 ff.) hatte jedoch das Bundesgericht diese Bedenken zurückgewiesen mit dem Hinweis darauf, daß nach dem letzten Stand der Rechtsprechung vor dem Inkrafttreten des KG als auch nach dem neuen Recht die Unterlassung wirtschaftlicher Beziehungen, selbst wenn sie auf Verabredung beruht, nicht an sich schon unzulässig ist. Es kommt auf die Intensität der Behinderung an. Ein bloß vorübergehender Eingriff, wie auch ein Eingriff von geringer Tragweite, stellen keine Verletzungen der wirtschaftlichen Persönlichkeit dar. In BGE 91 II 313 ff. hat dann das Bundesgericht die Bedeutung der «Erheblichkeit» dahin präzisiert, daß nicht bloß die Auswirkungen der beanstandeten Maßnahme auf einen einzelnen Geschäftszweig des Behinderten in Betracht zu ziehen sind. Es komme vielmehr darauf an, wie sich diese Maßnahme auf die wirtschaftliche Tätigkeit des Behinderten in ihrer Gesamtheit auswirke; den Gegenstand des gesetzlichen Schutzes sei nach dem neuen wie nach dem früheren Recht die wirtschaftliche Freiheit der von Kartellmaßnahmen betroffenen Personen als solcher. Daraus folgt, daß, wer durch eine Maßnahme in bezug auf das Produkt A behindert wird, jedoch durch den Vertrieb des Produktes B im gleichen Geschäft bedeutende Erträge erzielt, so daß die Einbuße, welche der Behinderte infolge der streitigen Maßnahme erleidet, durch die bedeutenden Gewinnmöglichkeiten im Produkt B aufgewogen werden, keine erhebliche Behinderung im Sinne des KG erleidet. Wohl schreibt Prof. MERZ, daß seine Auffassung im Miniera-Entscheid schließlich bestätigt wurde. Er sieht jedoch eine einzige Auslegungsmöglichkeit des Aus-

druckes «erheblich»: «derjenigen Auslegung müßte der Vorrang gegeben werden, die der *Wettbewerbsfreiheit* den größeren Spielraum läßt». Das Bundesgericht hat den Weg von dieser abstrakten Konzeption zu einer wirtschaftlich erfassbaren Auslegung gefunden. Nicht das rechtliche Interesse an der Beseitigung einer Maßnahme ist entscheidend, sondern deren wirtschaftliche Tragbarkeit für den betroffenen Geschäftsbetrieb. Obwohl sich in bezug auf die Erheblichkeit die Abstellung auf quantitative Kriterien im Interesse der Rechtssicherheit aufdrängt, bedauert Prof. MERZ diese Entwicklung der Rechtsprechung. Das Bundesgericht hat seines Erachtens zu wenig beachtet, welches das eigentliche Schutzgebiet der Wettbewerbsfreiheit ist. Die Möglichkeit des Boykottierten, in sog. Substitutionsgüter auszuweichen, darf seiner Ansicht nach zur Beurteilung der Erheblichkeit nicht berücksichtigt werden. Prof. MERZ kann sich konsequenterweise mit diesem «quantitativen» Kriterium nicht abfinden, weil er grundsätzlich davon ausgeht, daß die Wettbewerbsbehinderung, *gleichgültig ob wirtschaftlich erheblich oder nicht erheblich, widerrechtlich* ist. Denn Prof. MERZ bezeichnet *jede* Wettbewerbsbehinderung als eine Rechtsverletzung, die erst dann unerheblich ist, «wenn überhaupt kein rechtliches Interesse an ihrer Beseitigung mehr besteht» (S. 47). Nach seiner Auffassung kann somit eine wirtschaftlich tragbare oder sogar unbedeutende Wettbewerbsbehinderung immer noch erheblich sein, wenn und insofern sie ein Rechtsgut verletzt. Das Bundesgericht aber sagt, das Rechtsgut, welches Prof. MERZ anpeilt, ist erst dann verletzt, wenn eine erhebliche wirtschaftliche Behinderung vorliegt. Der Gesetzeswortlaut bringt keine Antwort zu dieser Kontroverse. Aus Art. 4 KG ergibt sich nur eines: die Erheblichkeit ist Begriffsmerkmal der Behinderung.

Bei der Beurteilung der Ausnahmen, welche gemäß Art. 5 KG die Wettbewerbsbehinderung zu rechtfertigen vermögen, beruft sich Prof. MERZ auf die Gesetzesmaterialien und beschränkt die in Art. 4, Abs. 1 KG erwähnten «überwiegenden schutzwürdigen» Interessen auf höhere, öffentliche Interessen, die das Allgemeinwohl betreffen. Hiezu ist immerhin zu bemerken, daß das Bundesgericht in BGE 91 II S. 37/38 zum Ergebnis gelangte, daß ein Kartell, welches «un but reconnu légitime» verfolgt, jene Vorkehrungen treffen darf, die zur Erreichung dieses Zieles erforderlich sind, namentlich auch jene Vorkehrungen zur Wahrung der «cohésion du cartel». Dieses Kriterium der Strukturwahrung eines Kartells war vollständig neu. Man findet dazu weder in den Gesetzesmaterialien noch im Gesetzestext einen Hinweis. Prof. MERZ beschränkt sich auf die bisherige Stellungnahme, wonach das Interesse des Kartells und seiner Mitglieder an der Marktumfassung und an der Marktschließung als Rechtfertigungsgrund außer Betracht fällt.

Zu beachten sind die im Zusammenhang mit Art. 5 Abs. 1 KG durch den Autor aufgewiesene Parallelen der Wertungen im Verfassungsrecht einerseits, im Kartellrecht andererseits, namentlich in bezug auf die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Subsidiarität und der Gleichbehandlung.

Im zivilprozessualen Teil des Werkes wird auch die Beweislast im ordentlichen Prozeß und im Rahmen vorsorglicher Maßnahmen behandelt. Die Kritik am Urteil des Basler Appellationsgerichts BJM 1965 185 scheint mir nicht ganz gerechtfertigt. Die Sonderregelung des KG (Art. 10) und des UWG (Art. 9 bis 12) ist doch als *lex specialis* zu bewerten; die darin vorgesehene Beweislast wird nicht durch Art. 8 ZGB umgestürzt.

Es sei noch auf eine durch Prof. MERZ im verwaltungsrechtlichen Teil erwähnte Praxis hingewiesen, die dem Schreibenden Kopfzerbrechen verursacht hat. Im Abschnitt über die Kontrolle der Gesetzgebung durch die Kartellkommission erwähnt Prof. MERZ das Schreiben vom 23. März 1966 des eidg. Volkswirtschaftsdepartements

an die anderen Departemente, wonach die Stellungnahme der Kartellkommission zu gesetzgeberischen Erlassen in einer frühen Phase der Gesetzesvorbereitung eingeholt werden soll und nicht erst im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens gemäß Art. 32 der Bundesverfassung. Überdies hat die Kartellkommission mit dem Volkswirtschaftsdepartement *vereinbart*, daß die Stellungnahmen der Kommission jeweils *in extenso* in den Botschaften und Berichten zu den in Frage stehenden Vorlagen wiederzugeben seien. Weder für das spezielle Vernehmlassungsverfahren zugunsten der Kartellkommission noch für die Vereinbarung zwischen der Kartellkommission und dem Departement lassen sich jedoch gesetzliche Grundlagen finden. Sicher nicht in Art. 32 der Bundesverfassung. Auch im Geschäftsverkehrsgesetz von 1962/1966 (die Kartellkommission ist keine parlamentarische Kommission!) lassen sich keine diesbezüglichen Hinweise finden.

Aufschlußreich sind die Ausführungen von Prof. MERZ über die Aufgaben der Kartellkommission. In kurzen und prägnanten Abschnitten berichtet Prof. MERZ über die bisherigen Erfahrungen der Kommission bei der Durchführung ihrer Untersuchungen. Eine herbe Kritik müssen sich die vollamtlichen Verbandsvertreter in der Kartellkommission gefallen lassen. Prof. MERZ beanstandet ihre Zugehörigkeit zu diesem Gremium und würde es im Interesse einer größeren inneren Unabhängigkeit vorziehen, wenn an Stelle der Verbandssekretäre ausgesprochene Firmenvertreter der Kommission angehörten.

Jedem, der sich mit kartellrechtlichen Fragen auseinanderzusetzen hat, ist dieses Werk wärmstens zu empfehlen, da es über zahlreiche Probleme die Ansicht eines bedeutenden schweizerischen Kartellrechtlers enthält, die, wenn hie und da auch zu Kontroversen herausfordernd, stets zu berücksichtigen sind. Im Anhang befindet sich eine nahezu vollständige Bibliographie zum neueren schweizerischen Kartellrecht.

Kummer, Max: Der Begriff des Kartells. Verlag Staempfli & Co., Bern 1966.

Professor KUMMER, ebenfalls Ordinarius an der Berner Universität, widmet diese Arbeit der Klärung des Kartellbegriffes und somit der Absteckung des sachlichen Anwendungsbereiches des schweizerischen Kartellgesetzes. Seine umfassenden und präzisen Kenntnisse wirtschaftlicher Praktiken und Zusammenhänge erlauben es ihm, die verschiedensten Aspekte des Kartellbegriffes anhand von konkreten Beispielen aufzuzeigen. Der zügige, in gewissen Abschnitten geradezu amüsante Stil (eine Seltenheit in der juristischen Literatur) erleichtert dem Laien in dieser Materie (und wer ist es nicht?) die Einarbeitung in einen spezifisch schweizerischen Kartellbegriff. Außer spärlichen Hinweisen auf das deutsche Recht und das EWG-Kartellrecht werden keine ausländischen Rechte zum Vergleich herangezogen, was nicht Zweck dieser Arbeit ist; um so beachtlicher ist die Ausscheidung kartellistischer Eigenheiten, die im schweizerischen Kartellrecht unwesentlich sind, wie z. B. die Marktbezogenheit des Wettbewerbs (im Gegensatz zum Markteinfluß der Wettbewerbsbeschränkung, durch die das Kartell rechtlich relevant wird), die Zielsetzung eines Vertrages (im Gegensatz zu der, eventuell nur nebenher getroffenen Wettbewerbsbeschränkung), die Rechtsnatur der Gemeinschaften und Verträge, welche ein Kartell begründen (im Gegensatz zu der dadurch zustande gekommenen Drittbehinderung) u. a.

Nach eingehender Behandlung der Organisationsgrundlagen des Kartells, in der immer wieder auf kartellrechtlich erhebliches und unerhebliches Verhalten hingewiesen wird, überprüft der Verfasser, inwieweit die «Beschränkung» des Wettbewerbs als Tatbestand des Kartellbegriffs für die Gesetzesanwendung Gewicht hat. Hier ist

beachtlich, daß Prof. KUMMER der Auslegung von Art. 4 KG durch seinen Kollegen, Prof. MERZ, nicht folgt. Er stellt fest, daß Gesetz und Bundesgericht nur eine einzige «Behinderung», die erhebliche, kennen. Prof. KUMMER wirft anschließend die interessante Frage auf, ob die Relevanz der Erheblichkeit im Kartellrecht sich von der allgemeinerrechtlichen Situation (Art. 28 ZGB) abhebt. Glücklicherweise scheint dem nicht so zu sein! Prof. KUMMER weist nach, daß in der bundesgerichtlichen Praxis der Begriff der Erheblichkeit einer Behinderung im Kartellrecht sich mit der rechtlich relevanten Behinderung gemäß Art. 28 ZGB deckt.

Erwähnenswert sind ferner die grundsätzlichen Ausführungen, die Prof. KUMMER der «Gemeinsamkeit» der Beschränkung widmet. Dieses Erfordernis gibt dem schweizerischen Kartellbegriff sein eigenes Gepräge. Auch hier wird der Leser mit Interesse (und eventuell zu seiner Beruhigung) feststellen, daß manche vertragliche Vereinbarung betreffend Ausschließlichkeitsrechte, wie z. B. das einfache Konkurrenzverbot, kartellrechtlich gar nicht in Betracht kommt, weil es an der Gemeinsamkeit der Wettbewerbsbeschränkung fehlt. Eine solche liegt nur vor, wenn *beide* Vertragspartner, die Konkurrenten auf gleicher Wirtschaftsstufe sein müssen, je im *eigenen* Wettbewerb eine Beschränkung auf sich nehmen. Die Preisbindung zweiter Hand wird konsequenterweise im Kartellgesetz speziell und getrennt von der Begriffsumschreibung des Kartells definiert. Auch hier schaltet Prof. KUMMER aus, was nicht zum Kartellbegriff gehört. Diese virtuose Sezierung und Charakterisierung wirtschaftlicher Vorgänge nach den wenigen (!) kartellrechtlichen Kriterien zeichnet diese Schrift aus und macht sie zu einem unentbehrlichen Werkzeug für jede kartellrechtliche Untersuchung in der Praxis der Wirtschaft, der Gerichte und der Verwaltung. Dem Verhältnis zwischen Kartellrecht und gewerblichen Schutzrechten widmet Prof. KUMMER eine eingehende Untersuchung am Schluß seines Werkes. Auch hier wird das Kriterium der gemeinsamen Wettbewerbsbehinderung in den Vordergrund geschoben. Prof. KUMMER weiß sorgfältig zwischen der ohnehin kraft gewerblichem Schutzrecht gegebenen Ausschließlichkeit und den kartellistisch erheblichen zusätzlichen Tatbeständen der Wettbewerbsbehinderung zu unterscheiden. In der Praxis bietet dieses Kapitel eine aufschlußreiche Quelle von Hinweisen, die bis anhin nirgends zu finden waren.

Chr. Englert