

**Schweizerische Mitteilungen über  
Gewerblichen Rechtsschutz  
und Urheberrecht**

**\***

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

**Heft 1 1974 Fascicule 1  
Mai**

## Inhaltsverzeichnis

<i>Jahresbericht</i> . . . . .	3
<i>Aspects caractéristiques de la propriété industrielle dans les pays socialistes européens</i> JOSEPH VOYAME, Bern und URSULA NORDMANN-ZIMMERMANN, Forel . . . . .	27
<i>Empfeht sich die Aufhebung des Stoffschutzverbotes im schweizerischen Patentgesetz?</i> VOLKERT VORWERK, Hamburg . . . . .	46
<i>Die Sowjetunion trat dem Welturheberrechtsabkommen bei</i> PAUL BRÜGGER, Lömmenschwil . . . . .	64
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i> THOMAS RÜEDE, Zürich (Mitarbeiter Jacques Guyet, Genève) I. Patentrecht . . . . .	73
II. Markenrecht . . . . .	118
III. Wettbewerbsrecht . . . . .	158
<i>Buchbesprechungen</i> . . . . .	166
<i>Personelles</i> . . . . .	173
<i>Mitteilung</i> . . . . .	174

# Jahresbericht

erstattet durch die Herren A. BRINER, E. JUCKER,  
M. PEDRAZZINI, P. RENFER, C. SORDET und R. STORKEBAUM  
anlässlich der Generalversammlung der Schweizergruppe der AIPPI  
am 25. April 1974 in Zürich

## Inhaltsübersicht

1. Jahresbericht des Vorstandes (E. JUCKER) . . . . .	3
2. Frage 37 A, Einwirkungen der nationalen und internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbes auf die gewerblichen Schutzrechte, Bericht der Arbeitsgruppe (M. PEDRAZZINI) . . . . .	11
3. Frage 53 B, Know-how, Bericht über die Ergebnisse des Geschäftsführenden Ausschusses vom 24.2. bis 2.3. 1974 in Melbourne (A. BRINER) . . . . .	16
4. Question 54 B, Système européen de délivrance de brevets (C. SORDET) . . . . .	20
5. Frage 59 B, Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung, Bericht der Arbeitsgruppe (R. STORKEBAUM) . . . . .	23
6. Frage 60 C, Auslegung der Patentansprüche, Bericht der Arbeitsgruppe (P. RENFER) . . . . .	25

## 1. Jahresbericht des Vorstandes

Im Juli des vergangenen Jahres verstarb das Vorstandsmitglied Herr Otto Lardelli. Herr Lardelli gehörte seit Januar 1967 dem Vorstand der Schweizergruppe an und versah seit April 1969 das Amt des Sekretär-Kassiers. Herr Lardelli gehörte auch als Delegierter der Schweizergruppe dem Exekutivkomitee der AIPPI an. Der Verstorbene hat sich unentwegt und mit großem Geschick für die Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes und für die Landesgruppe eingesetzt. Er verfügte über ein großes Fachwissen und eine reiche Erfahrung und war stets bereit, seine Fähigkeiten in den Dienst der gemeinsamen Sache zu stellen. Die Schweizergruppe wird ihm ein ehrendes und treues Andenken bewahren.

Ferner ist am 2. April 1974 das Ehrenmitglied, Dr. Guillaume de Montmollin, verschieden. Herr de Montmollin war von 1947 bis 1952 Präsident der Schweizergruppe. Die Schweizergruppe ist ihm für seinen Einsatz und sein Wirken zu

Dank verpflichtet und wird ihm ein dankbares und ehrendes Andenken bewahren.

Der Mitgliederbestand der Schweizergruppe weist zur Zeit 294 Mitglieder auf. Es muß erfreulicherweise festgestellt werden, daß unsere Vereinigung bei vielen jüngeren Fachleuten an Interesse gewinnt. In der Berichtsperiode wurden zahlreiche Aufnahmegesuche erhalten und positiv erledigt.

Zu der in der Berichtsperiode geleisteten Vorstandsarbeit wird aufgeführt, daß der Vorstand zweimal zusammengetreten ist. Die Vorstandssitzung vom 3. Dezember 1973 diente hauptsächlich der Vorbereitung der Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses in Melbourne. Ein weiteres an dieser Vorstandssitzung behandeltes Problem betraf den Beitritt der Schweiz zum Europäischen Patentübereinkommen. Die Schweiz hat am 5. Oktober 1973 das Übereinkommen unterzeichnet, und es stellt sich nun die Frage der Ratifikation mit oder ohne Vorbehalt. Das Übereinkommen sieht bekanntlich den Stoffschutz für Chemikalien und Arzneimittel vor. Die Schweiz müßte im Falle eines Beitritts ihr Patentgesetz entsprechend ändern. Primär stellt sich zur Zeit das Problem der Haltung des Konkordates der schweizerischen Krankenkassen gegenüber der Einführung des Stoffschutzes. Das Konkordat hat sich bereit erklärt, mit der Landesgruppe über die Auswirkungen des Stoffschutzes auf die Arzneimittelpreise zu diskutieren. Am 8. Februar 1974 fand am Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bern eine Sitzung statt, an der der Vertreter der Landesgruppe Gelegenheit hatte, mit dem Vertreter des Konkordates, Herrn Obergerichter Dr. Pfluger, ein eingehendes Gespräch zu führen. Dieses Gespräch wurde kürzlich in Solothurn, am Sitze des Konkordates, fortgeführt. Es kann festgestellt werden, daß das Konkordat bemüht ist, unsere Haltung dem Stoffschutz gegenüber zu verstehen und uns soweit wie möglich entgegenzukommen. Es werden zur Zeit Informationen und Statistiken zusammengestellt in der Hoffnung, damit die Bedenken, daß die Einführung des Stoffschutzes eine unmittelbare Preiserhöhung für Arzneimittel nach sich ziehen werde, zu zerstreuen.

Im weiteren befaßte sich der Vorstand mit dem Ergebnis der Umfrage hinsichtlich der Weiterführung der «Mitteilungen». Mit Rundschreiben vom 4. Oktober 1973 wurden 296 Fragebogen an die Mitglieder der Schweizergruppe versandt. 168 Fragebogen, also rund 57 %, wurden ausgefüllt zurückgehalten. 153 Mitglieder sprachen sich für eine weitere Herausgabe der Zeitschrift aus, nur 15 Mitglieder befürworteten die Einstellung der Zeitschrift. Somit hat sich eine große Mehrheit für die Fortführung der «Mitteilungen» entschieden. Die Möglichkeit, bei der Beantwortung des Fragebogens allfällige Anregungen für die weitere Gestaltung der Mitteilungen vorzubringen, wurde eifrig benutzt. Die verschiedenen Vorschläge wurden vom Vorstand an die Redaktionskommission der Mitteilungen zur Auswertung weitergeleitet.

Schließlich wurde im Vorstand die Frage erörtert, ob in Zukunft wieder Arbeitssitzungen abgehalten werden sollen. Einstimmig wurde die Wiedereinführung befürwortet. Eine erste Sitzung soll in diesem Jahr am 6. Juni in Bern

stattfinden. Dabei werden die Themen Know-how sowie EWG-Marke und supranationale Marke zur Diskussion gestellt werden.

Im Laufe des Berichtsjahres traten die folgenden Arbeitsgruppen zu Sitzungen zusammen: Know-how (Frage 53 B), Aufschiebung der Prüfung von Patentanmeldungen (Frage 55 C), Schutz von Computer-Programmen (Frage 57 B), die internationale Marke mit supranationaler Wirkung (Frage 59 B), Auslegung von Patentansprüchen (Frage 60 C), die Europäische Marke (Frage 66 B) sowie die Kommission zum Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Frage 51 B).

An verschiedenen wichtigen Zusammenkünften auf internationaler Ebene nahmen Mitglieder der Schweizergruppe als Delegierte der AIPPI teil. Herr C. Sordet war Delegierter an der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens vom 10. September bis 6. Oktober 1973. Herr Dr. D. C. Maday vertrat die AIPPI an der Wiener Diplomatischen Konferenz über das gewerbliche Eigentum vom 17. Mai bis 12. Juni 1973. An den WIPO-Konferenzen betr. Technology Transfer in Entwicklungsländer vom 19. bis 27. November 1973 und vom 18. bis 23. März 1974 in Genf vertrat Herr Dr. H. Wichmann die AIPPI. Vom 23. bis 26. April 1974 tagte in Genf der durch die WIPO einberufene Sachverständigenausschuß für die Hinterlegung von Mikroorganismen in bezug auf das Patenterteilungsverfahren. An dieser Tagung vertrat Herr Dr. A. Hüni die AIPPI.

Vom 24. Februar bis 2. März 1974 fand in Melbourne die Tagung des Comité Exécutif statt. Die Melbourner Tagung wurde von ungefähr 150 Teilnehmern aus 28 Ländern besucht.

Die Schweizer Delegation setzte sich aus 7 Mitgliedern zusammen. Nicht nur gestaltete die gute Organisation durch die australische Landesgruppe das Zusammentreffen der Beteiligten angenehm und reibungslos, auch die Arbeit war in diesem Rahmen erfolgreich.

Auf der Tagesordnung des Geschäftsführenden Ausschusses standen die folgenden Fragen zur Diskussion:

45 B – Transfer von Technologie in Entwicklungsländer

51 B – Anwendung des internationalen Übereinkommens von 1961 zum Schutz von Pflanzenzüchtungen

53 B – Know-how

56 B – Gewerblicher Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie

57 B – Schutz der Computer-Programme

59 B – Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung

62 B – Internationaler Schutz von Ursprungsbezeichnungen

66 B – Die Europäische Marke.

#### *Frage 45 B – Transfer von Technologie in Entwicklungsländer*

In Melbourne hat sich der Geschäftsführende Ausschuß sehr eingehend mit den mannigfaltigen rechtlichen und volkswirtschaftlichen Aspekten dieses

Problems befaßt, wobei der Generaldirektor der WIPO, Herr Dr. Bogsch, aktiv und fördernd in die Verhandlungen der Spezialkommission und des Ausschusses eingegriffen hat. Das erzielte Resultat steht jedoch in keinem Verhältnis zu der angewandten Zeit und Arbeit: es wurde lediglich eine Erklärung abgegeben, die sich auf die Möglichkeiten des PCT und der international tape search bezieht und das von der WIPO in Ausarbeitung befindliche Modell des TTP als ein mögliches Beispiel für die zukünftige Regelung des Patentsystems in Entwicklungsländern aufführt. Obwohl der Geschäftsführende Ausschuß sich im Prinzip nach wie vor zur Aufrechterhaltung des Patentsystems in Entwicklungsländern bekennt, scheint die Erkenntnis durchzudringen, daß die AIPPI als Organisation sich nur bedingt mit ihren Ideen durchzusetzen vermag; so hat Dr. Bogsch wahrscheinlich mit Recht hervorgehoben, daß die Möglichkeiten der AIPPI primär darin bestehen, die Arbeiten der WIPO fachlich zu unterstützen, d. h. am neuen Modell, dem TTP mitzuarbeiten. Inzwischen erhielt die AIPPI die Zusicherung, daß sie einen ständigen Delegierten in die entsprechende WIPO-Kommission entsenden kann, womit bis zu einem gewissen Grade die Möglichkeit der Projektion unserer Gedanken und Wünsche gegeben sein dürfte.

*Frage 51 B – Anwendung des internationalen Übereinkommens von 1961 zum Schutz von Pflanzenzüchtungen*

Es wurde insbesondere die Frage diskutiert, wie Sortenschutzbezeichnungen, die nach Artikel 13 der UPOV-Konvention angemeldet wurden, gegen die Benützung durch Dritte in Nichtkonventionsländern geschützt werden können. Der seinerzeit vom Geschäftsführenden Ausschuß in Madrid gebildeten Sonderkommission wurde die dreifache Aufgabe gesetzt, über die weitere Entwicklung zu wachen, die Landesgruppen über Teilfragen, die eine nähere Prüfung verdienen, zu benachrichtigen und einen Bericht zuhanden der nächsten Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses abzufassen.

*Frage 53 B – Know-how*

Über diese Frage kam es in Melbourne zu eingehenden Diskussionen. Die Schweizergruppe nahm in einem Rapport Stellung zum Vorschlag der Rapporteurgruppe für die Frage 53 B. Sie hat darin verschiedene Einwendungen gemacht, namentlich gegen die zu weite Definition des Know-how und die Aufstellung eines Mustergesetzes. Der Geschäftsführende Ausschuß hat in Melbourne beschlossen, daß die Frage des Schutzes von Know-how am Kongress von San Francisco nicht mehr behandelt werden soll. Die Frage wurde aber auf die Liste der noch nicht erledigten Fragen gesetzt. Eine Spezialkommission wird sich mit der weiteren Vorbereitung dieses Gebietes beschäftigen; und voraussichtlich kann die Frage 53 B an der nächsten Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses im Jahre 1976 weiterbehandelt werden mit dem Ziel, Regeln für den vertraglichen Schutz des Know-how vorzuschlagen.

*Frage 56 B – Gewerblicher Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie*

In Melbourne hat der Geschäftsführende Ausschuß lediglich zu einem Teilaspekt dieser Frage Stellung genommen, nämlich der Hinterlegung von Mikroorganismen. Die dabei angenommene Resolution entspricht den Vorschlägen, wie sie die Schweizergruppe in ihrem Rapport formuliert hat. Demnach soll ein neues Sonderabkommen unter Artikel 15 der Pariser Konvention geschaffen werden, das die Hinterlegung von in einer Patentanmeldung beschriebenen und der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Mikroorganismen in einer Kultursammlung als Vorbedingung für eine Patenterteilung vorsieht. Hierbei ist die Hinterlegung in *einer* durch dieses Sonderabkommen zugelassenen Kultursammlung ausreichend, um die Erfordernisse aller Signatarstaaten zu erfüllen. Die Hinterlegung soll vor oder bei der Einreichung der ersten Patentanmeldung erfolgen.

Offengelassen wurden in Melbourne die Fragen der Freigabe und Zugänglichkeit der hinterlegten Mikroorganismen. Es ist anzunehmen, daß diese Gegenstand der Beratungen in San Francisco sein werden. Die Arbeitsorientierung des Generalberichterstatters wird darüber Auskunft geben, ob darüber hinaus noch weitere Teilfragen zur Behandlung kommen werden.

*Frage 57 B – Schutz der Computer-Programme*

Die Untersuchung dieser Frage ist noch wenig fortgeschritten. Es wurde in Melbourne die Auffassung vertreten, daß es noch verfrüht ist, nach einer gemeinschaftlichen Lösung zu suchen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände kam der Geschäftsführende Ausschuß zum Schluß, daß das Phänomen der Computer-Programme noch genauer zu erfassen sei, bevor auf Rechtsfragen im einzelnen eingegangen werden kann. Immerhin empfahl er als ersten Schritt, die Möglichkeit einer Hinterlegung der Computer-Programme bei der OMPI zu schaffen, ohne dadurch den daraus erwachsenen allfälligen Rechtsschutz zu präjudizieren. Die Landesgruppen sollen ferner ersucht werden, ihren Standpunkt bezüglich der Vor- und Nachteile denkbarer Schutzregeln bekanntzugeben. Der Generalberichterstatter wird zur Frage 57 B eine neue Arbeitsorientierung herausgeben, und gestützt darauf werden die Landesgruppen eingeladen, ihre Berichte einzureichen.

*Frage 59 B – Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung*

Nachdem in der Mehrzahl der eingereichten Berichte der verschiedenen Landesgruppen zum Ausdruck kam, daß das Studium dieser Frage in Angriff zu nehmen ist, hat der Geschäftsführende Ausschuß in Aussicht gestellt, die Frage weiterzuuntersuchen, dabei aber festgehalten, daß eine nützliche Diskussion nur auf Grundlage konkreter Vorschläge denkbar ist. Die Schweizergruppe hat gewisse Vorstellungen darüber, wie die supranationale Marke beschaffen sein soll und es ist vorauszusehen, daß die Frage erneut auf die Traktandenliste gesetzt werden soll, nachdem ein formulierter Vorschlag der AIPPI vorgelegt worden ist.

*Frage 62 B – Internationaler Schutz der Herkunftsbezeichnungen*

Unter Berücksichtigung der von verschiedenen Landesgruppen, darunter auch der schweizerischen, gemachten Vorschläge zur Verbesserung des Schutzes der Ursprungsbezeichnungen und Herkunftsangaben wurde eine klar gegliederte Resolution des Geschäftsführenden Ausschusses formuliert. Sie legt verschiedene Verbesserungen des Lissabonner Abkommens vor und regt die weitere Untersuchung der Frage in vierfacher Hinsicht an:

- Revision des Lissabonner Abkommens auf der Grundlage dieser Resolution
- Koexistenz des Lissabonner Abkommens und des Madrider Abkommens betreffend die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben
- Anwendung des Markenschutzsystems auf den Schutz bestimmter geographischer Herkunftsbezeichnungen, insbesondere durch Registrierung von Verbandsmarken oder Gewährleistungsmarken
- Kollision einer hinterlegten Marke und einer Herkunftsangabe.

Auf Basis der Arbeitsorientierung des Generalberichterstatters werden die Landesgruppen eingeladen, einen weiteren Bericht zur Frage 62 B einzureichen.

*Frage 66 B – Die Europäische Marke*

In Melbourne wurde diese Frage zusammen mit der Frage 59 B – die supranationale Marke – behandelt. Der neu gebildeten Spezialkommission zur Frage 66 B, wurde vom Geschäftsführenden Ausschuss die Aufgabe gestellt, die weitere Entwicklung der Europäischen Marke zu überwachen und Bericht und Antrag zu stellen.

Auf der Tagesordnung des Präsidentenrates standen folgende Fragen zur Diskussion:

- 37 B – Einwirkungen der nationalen und internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutzrechte
- 42 B – Das Erfindertzertifikat
- 50 B – Reorganisation der Arbeitsmethoden der Vereinigung.

*Frage 37 B – Einwirkungen der nationalen und internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutzrechte*

Die AIPPI hatte eine Sonderkommission eingesetzt, die dem Präsidentenrat in Melbourne Vorschläge für die weitere Behandlung der Frage zu unterbreiten hatte. Vorsitzender war Herr Ladas (USA), während Herr Professor Godenhielm (Finnland) und Herr Dr. Briner Beisitzer waren. Im Einvernehmen mit den Mitgliedern dieser Spezialkommission erstattete Herr Dr. Briner den Bericht an den Präsidentenrat. Dieser Bericht wurde vom Präsidentenrat einstimmig gutgeheißen. Der Geschäftsführende Ausschuss beschloß nun, gestützt auf die Empfehlung des Präsidentenrates, die Frage im Sinne des Berichtes von

Herrn Dr. Briner weiterzuführen. Sie wird auf die Traktandenliste des Kongresses von San Francisco gesetzt werden. Vier besondere Fragen sollen dabei zur Prüfung in den Vordergrund gestellt werden, nämlich:

- Die vertiefte Prüfung der Fälle, in welchen das Kartellrecht den Vorrang vor den gewerblichen Schutzrechten haben kann
- Die Ausdehnung der Resolution von Berlin auf andere Formen der gewerblichen Schutzrechte als die Patente, insbesondere auf Know-how
- Die Vorbereitung einer Resolution, welche die Ausdehnung des Kartellrechts der EWG auf die Länder ablehnt, mit welchen die EWG Freihandelsverträge abgeschlossen hat
- Die Ausdehnung der Resolution von Cannes von Patenten auf andere gewerbliche Schutzrechte, insbesondere Warenzeichen und Know-how, mit den notwendigen Differenzierungen.

Zu diesen Fragen werden von den Landesgruppen Rapporte eingefordert werden. Der Generalberichterstatter wird eine Arbeitsorientierung herausgeben, die für die Abfassung der Rapporte maßgeblich sein wird.

#### *Frage 42 B – Das Erfindertzertifikat*

Der Kongreß von Tokyo hat seinerzeit eine Resolution gefaßt, die die Aufnahme einer Bestimmung über das Erfindertzertifikat in die Pariser Verbandsübereinkunft bezweckte. Die weiteren Kongresse haben dann die Weiterbearbeitung der Frage beschlossen und einen Sonderausschuß eingesetzt. Zur Zeit steht zur Diskussion, ob Urheberscheine ganz allgemein in der Pariser Verbandsübereinkunft den Patenten gleichgeordnet werden können. Bisher gilt dies einzig für das Prioritätsrecht. Die Frage ist nicht dringlich, weil in der nächsten Zeit keine Revision der PVUe vorgesehen ist.

#### *Frage 50 B – Reorganisation der Arbeitsmethoden der Vereinigung*

1970 hat der Geschäftsführende Ausschuß in Madrid das System der Arbeitsgruppen und Spezialkommissionen eingeführt. Dieses System sollte zunächst bis zum Kongreß von Mexiko gültig sein, wurde aber tatsächlich bis zum Geschäftsführenden Ausschuß in Melbourne weitergeführt und nunmehr leicht geändert. In Zukunft werden Arbeitsgruppen für alle Fragen gebildet, welche auf der Traktandenliste der nächsten Tagung eines Geschäftsführenden Ausschusses oder Kongresses stehen. Jede Landes- und Regionalgruppe kann in diese Arbeitsgruppen einen Delegierten abordnen. Für die Fragen, welche die AIPPI in Prüfung nimmt, die aber nicht (oder noch nicht) auf die Traktandenliste einer nächsten Sitzung gesetzt sind, werden vom Bureau Spezialkommissionen gebildet.

Andere Aspekte der Arbeitsorganisation werden in San Francisco zu behandeln sein, die entsprechende Arbeitsgruppe wird Vorschläge für die notwendigen Statuten- und Reglementsänderungen zu machen haben.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die folgenden Fragen vom Geschäftsführenden Ausschuß auf die Tagesordnung des Kongresses von San Francisco im Mai 1975 gesetzt wurden:

- 37 B – Einwirkungen nationaler und internationaler Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutzrechte
- 45 B – Transfer von Technologie in Entwicklungsländer
- 50 B – Reorganisation der Arbeitsmethoden der AIPPI
- 56 B – Schutz des gewerblichen Eigentums auf dem Gebiet der Mikrobiologie
- 57 B – Schutz der Computer-Programme
- 62 B – Internationaler Schutz der Herkunftsbezeichnungen.

Spezialkommissionen werden für die folgenden Fragen ernannt bzw. bestätigt werden. Diese Fragen sind im Studium, werden aber nicht auf die Tagesordnung von San Francisco gesetzt.

- 42 B – Das Erfindertzertifikat
- 51 B – Anwendung des internationalen Übereinkommens von 1961 zum Schutz von Pflanzenzüchtungen
- 59 B – Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung
- 66 B – Die Europäische Marke

Außer diesen Fragen stehen eine ganze Anzahl von Reservefragen auf dem langfristigen Programm der AIPPI. Es handelt sich hier um Fragen, zu denen zum Teil schon Rapporte der Schweizergruppe vorliegen. Das Bureau wird entscheiden, für welche dieser Fragen ebenfalls eine Spezialkommission geschaffen wird.

- 55 C – Aufgeschobene Prüfung von Patentanmeldungen
- 58 C – Frühere Anmeldung des Anmelders als Stand der Technik
- 60 C – Auslegung von Patentansprüchen
- 61 C – Schutz der wissenschaftlichen Erfindung
- 63 C – Einfluß der höheren Gewalt auf Fristen
- 64 C – Rechtsschutz der gemeinsamen Erfindungen von Angehörigen verschiedener Staaten
- 65 C – Der Umweltschutz

Der Generalberichtersteller hat angeregt, die Fragen der Auslegung von Patentansprüchen und des Schutzes der wissenschaftlichen Entdeckungen in den Vordergrund zu stellen. Eine Entscheidung des Bureaus steht indessen noch aus.

## **2. Frage 37 A: Einwirkungen der nationalen und internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutzrechte.**

Bericht der Arbeitsgruppe (M. PEDRAZZINI)

### *I. Zusammensetzung der Kommission*

Prof. Dr. M.M. PEDRAZZINI, Berichterstatter; Dr. R.KÜCHLER, Sekretär; Dr. A. ESCHER; Dr. K.HUG; Dr. F.KIND; Dipl. Ing. O.LARDELLI; Dr. M.J.LUTZ; Dr. E. PETITPIERRE; Dr. G.SPOTT; Dr. B.STOCKER; J.WILLMANN; Dr. H.WOHLMANN; Dr. W.ZIEGLER.

### *II. Ergebnis der Kommissionsarbeiten*

Die Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs und die gewerblichen Schutzrechte bezwecken den Schutz verschiedener Rechtsgüter. Daher können sie miteinander kollidieren. Im Vordergrund der Aktualität stehen drei Rechtskreise, in denen sich solche Konflikte ereignen können: das schweizerische Recht, das Recht der EWG und die durch den Freihandelsvertrag Schweiz/EWG begründete Rechtsordnung.

#### *1. Schweizerisches Recht*

a) Art. 23 Abs. 2 des Kartellgesetzes (KG) enthält einen Vorbehalt, wonach durch die Kartellgesetzgebung die Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb, den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und die vom KG abweichenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht berührt werden. Es ist jedoch heute in der Literatur anerkannt, daß diese Bestimmung den Geltungsbereich des Kartellrechts gegenüber den gewerblichen Schutzrechten nicht einschränkt. Einerseits bieten die Vorschriften der Art. 37 ff. PatG und Art. 6, 7<sup>bis</sup>, 10 und 16 MSchG keinen genügenden Schutz gegen allfällige Mißbräuche von Patenten und Marken und andererseits erfassen weder PatG noch MSchG die typischen kartellrechtlich relevanten Vereinbarungen (vgl. LEO SCHÜRMAN, Kommentar zum Kartellgesetz, Zürich 1964, S. 178 ff.; MAX KUMMER, Der Begriff des Kartells, Bern 1966, 109 ff.; MARIO M. PEDRAZZINI, Brevetti industriali e limitazioni alla Concorrenza, ZSR 1959 I 125 ff.; WALTER R. SCHLUEP, Markenschutzgesetz und Kartellgesetz, St. Galler Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1965, 414 ff.; ALEX FISCHER, Das Verhältnis zwischen Kartellrecht und gewerblichem Rechtsschutz, Diss. Basel 1971 (Maschinenschrift), 95).

b) Das KG befaßt sich mit der Bekämpfung von *mißbräuchlichen* Wettbewerbsbeschränkungen durch Kartelle und kartellähnliche (d. h. marktbeherrschende) Organisationen.

Begrifflich ist hier aber zu beachten, daß gemäß Art. 2 KG unter Kartellen nur «gemeinsame» Wettbewerbsbeschränkungen verstanden werden, d. h.

solche Vereinbarungen, in denen sich alle Beteiligten zum Gleichen verpflichten und zudem Wettbewerber auf der gleichen Wirtschaftsstufe sind (dazu eingehend KUMMER 78 ff.). Das bedeutet, daß Lizenzverträge typischerweise und sofern sie nicht gemeinsame Wettbewerbsbeschränkungen beinhalten, nicht unter das KG fallen (KUMMER 109 ff.; SCHÜRMANN S. 24; FISCHER 95).

Dagegen erfaßt der Begriff der kartellähnlichen Organisationen vor allem die Fälle der Marktbeherrschung oder des maßgeblichen Markteinflusses. Soweit solche Erscheinungen im Rahmen von gewerblichen Schutzrechten denkbar sind, kann das KG anwendbar sein.

c) Zu beachten ist, daß die schweizerische Praxis Mißbräuchen der gewerblichen Schutzrechte auch außerhalb des Kartellgesetzes entgegentritt. So hat das Bundesgericht im sogenannten Philips-Entscheid (BGE 86 II 270) die Unzulässigkeit der Verhinderung von Parallelimporten durch das Markenrecht auf Grund rein markenrechtlicher Überlegungen festgestellt.

Im genannten Falle hatte jemand Fernsehapparate der Marke Philips aus Deutschland in die Schweiz eingeführt und sie hier billiger als die Inhaberin der schweizerischen Marke Philips feilgehalten. Auf die Klage der schweizerischen Markeninhaberin hin erklärte das Bundesgericht, durch Einfuhr und Verkauf von Apparaten, welche die Philips-Marke trügen und aus dem gleichen in der Schweiz nicht markenberechtigten Drittbetriebe stammten, aus dem auch die schweizerische Markeninhaberin ihre Ware beziehe, entstehe keine Gefahr der Täuschung des Publikums über die Herkunft der Ware. Die schweizerische Marke könne daher gegen solche Importe nicht ins Feld geführt werden.

## 2. EWG-Recht

Im Unterschied zum schweizerischen Kartellrecht, welches nur auf «gemeinsamem» Verhalten beruhende Mißbräuche bekämpfen will, sind nach Art. 85 EWGV jegliche Wettbewerbsbeschränkungen durch Vereinbarungen, abgestimmte Verhaltensweisen und dergleichen unzulässig, sofern sie zu einer spürbaren Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels führen. Art. 86 EWGV untersagt die mißbräuchliche Ausnutzung marktbeherrschender Stellungen.

Für die Schweiz wichtig ist, daß im Wettbewerbsrecht der EWG eine Tendenz zur Anwendung des sogenannten Auswirkungsprinzips besteht, d. h. Wettbewerbsbeschränkungen sollen immer dann unter Art. 85 EWGV fallen, wenn sie im Gemeinschaftsraum Auswirkungen entfalten. Ob die Beschränkungen innerhalb oder außerhalb der EWG veranlaßt wurden, spielt dabei keine Rolle.

Die Praxis des in der EWG bestehenden Europäischen Gerichtshofes (EuGH) bei der Anwendung von Art. 85 EWGV hat nun zu einer immer stärkeren Ausweitung der Befugnisse von Inhabern gewerblicher Schutzrechte geführt. Ein Ende der Entwicklung ist noch nicht abzusehen. Gewerbliche Schutzrechte können jedenfalls nicht mehr dazu verwendet werden, um die nationalen

Märkte innerhalb der EWG vor Parallelimporten zu schützen. Der EuGH geht in seiner diesbezüglichen Rechtsprechung sogar bereits über das Kartellverbot hinaus und entnimmt dem EWGV einen allgemeinen Grundsatz der Freiheit des zwischenstaatlichen Handels in der Gemeinschaft und stützt sich dabei insbesondere auf die Art.5 Abs.2 und 36 EWGV (vgl. zusammenfassend Hartmut Johannes, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht im Europäischen Gemeinschaftsrecht, Heidelberg 1973).

Trotz einiger von der Kommission der EG bisher gefällten Entscheidungen über Lizenzverträge herrscht auch bei der Beurteilung dieser Vereinbarungen eine starke Rechtsunsicherheit.

### *3. Auswirkungen des Freihandelsvertrages Schweiz/EWG auf die gewerblichen Schutzrechte.*

*A.a)* Die EWG hat 1972 mit den Ländern der sog. Rest-EFTA (Schweden, Island, Österreich, Portugal, Schweiz) Freihandelsverträge geschlossen. Diese Verträge decken sich inhaltlich weitgehend (vgl. die Übersicht in EFTA-Bulletin 1972 Nr.8 S.3 ff.). Auch das mit Norwegen 1973 abgeschlossene Abkommen lautet ähnlich (ABl 1973 L 171, 2 ff.).

Die genannten Freihandelsabkommen enthalten alle einen Art.23, wonach gewisse Praktiken mit dem reibungslosen Funktionieren der Abkommen unvereinbar sind, weil sie den Handel zwischen der Gemeinschaft und den betreffenden Ländern beeinträchtigen könnten. Dabei werden genannt:

- alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, welche eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs im Zuge der Warenherstellung und des Warenhandels bezwecken oder bewirken;
- die mißbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem gesamten Hoheitsgebiet der Vertragsparteien oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unternehmen.

*b)* Sanktion: Art.27 des Freihandelsabkommens. Zum Verfahren *auf seiten der EWG* erging die Verordnung Nr.2841/72 des Rates vom 19. Dezember 1972 (ABl 1972 L 300, 284 f.). Analoge Ausführungsbestimmungen bestehen auch für die andern Freihandelsverträge mit Rest-EFTA-Staaten (vgl. ABl 1972 L 300).

*B.* Es wird nun angenommen, daß Art.23 des Freihandelsabkommens Schweiz/EWG auch Lizenzverträge erfasse (so Eric Homburger, Zur international-kartellrechtlichen Situation der Schweiz, unter besonderer Berücksichtigung des Freihandelsvertrages mit der EWG, SJZ 1972, 337 ff.). Analoges gilt für die übrigen Freihandelsverträge der EWG mit Rest-EFTA-Staaten.

In Betracht kommt auch die Anwendung des Art.23 des Freihandelsvertrages bei mißbräuchlicher Ausnutzung einer (eventuell auf Patenten oder Marken beruhenden) *marktbeherrschenden Stellung*.

Zu beachten ist aber, daß die Freihandelsabkommen der EWG nur den Handel zwischen der EWG und den einzelnen Staaten der Rest-EFTA betreffen, nicht also den Gütertausch innerhalb der EWG oder der Rest-EFTA. In Anbetracht des im EWG-Wettbewerbsrecht verfochtenen Auswirkungsprinzips ist jedoch schon die Meinung vertreten, Art. 23 des Freihandelsabkommens dürfte in der Praxis nur auf Beschränkungen des Exportes von der EWG in die Schweiz angewandt werden (BERINGER, in: Deutschland-Schweiz 1973, 688).

Eine weitere Einschränkung der Anwendbarkeit des Art. 23 ergibt sich aus der Tatsache, daß das Freihandelsabkommen – und damit auch seine Wettbewerbsregeln – gemäß seinem Art. 2 nur für industrielle Erzeugnisse mit Ursprung in der Schweiz oder der EWG gemäß den Ursprungsregeln des Protokolls Nr. 3 gilt. Die im Falle Raymond/Nagoya von der EWG-Kommission vertretene Auffassung, daß die von einer französischen Firma einem japanischen Unternehmen erteilte Lizenz, die mit einem Exportverbot nach Europa verbunden war, den innergemeinschaftlichen Handel beschränken könne (ABl 1972 L 143 S. 39 ff.), läßt sich demnach nicht auf den Freihandelsvertrag Schweiz/EWG und die analogen Verträge übertragen. Lizenzverträge, die von Schweizer Unternehmen nach Ländern erteilt werden, die weder der EWG noch der Rest-EFTA angehören, können nach dieser Auffassung Art. 23 des Freihandelsvertrages nicht verletzen (vgl. ARIOLI, in: Deutschland-Schweiz 1973, 697; SCHLUEP, ZSR 1973 II 552 ff.). Vorbehalten bleibt gegenüber den Staaten der Rest-EFTA der entsprechende Freihandelsvertrag.

C. Zur Zeit sind die Tragweite und die Art der materiellen Durchsetzung des geschilderten Art. 23 aber noch vollständig offen. Kontrovers sind insbesondere folgende Fragen:

a) Die Analogie zu Art. 85/86 EWGV:

Vom Wortlaut des Art. 23 her drängen sich gewisse Parallelen zu den Art. 85/86 EWGV auf. Die Regeln sind von der Sache her mit den Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrages vergleichbar. Demzufolge hat die EWG bereits bei Abschluß des Vertrages erklärt (AS 1972, 3302), sie werde Art. 23 entsprechend der Auslegung ihrer eigenen Wettbewerbsregeln interpretieren.

Dieser Auslegung des Art. 23 hat sich die Schweiz nicht angeschlossen (vgl. Botschaft in BBl 1972 II 701; ARIOLI, in Deutschland-Schweiz 1973, 696). Gewisse Analogien lassen sich aber nicht übersehen (für Einzelheiten vgl. HOMBURGER, SJZ 1972, 340 f.; SCHLUEP, ZSR 1973 II 553 ff.; SCHÜRMAN, WuR 1973 99 ff.). Aus schweizerischer Sicht vertritt SCHÜRMAN die Auffassung, daß Art. 23 des Freihandelsabkommens jedenfalls nicht auf einem Kartellverbot beruhe (vgl. den Bericht über einen Vortrag SCHÜRMANNS vor der Vereinigung schweizerischer Unternehmen in Deutschland, NZZ vom 2. 4. 1973 Nr. 154 S. 5). Sogar die Kommission der EG sagt, daß ein Verstoß gegen Art. 23 – im Unterschied zu den Vorschriften des EWG-Vertrages – nicht die Nichtigkeit der beanstandeten Maßnahmen zur Folge habe (Sechster

Gesamtbericht über die Tätigkeit der Gemeinschaften 1972, Brüssel/Luxemburg 1973, 35).

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang übrigens, daß die Kommission der EG (a.a.O.) auch festhält, man sei beim Abschluß der Freihandelsverträge davon ausgegangen, daß durch die Wettbewerbsklauseln «keine krassen Abweichungen von den geltenden Rechtsvorschriften im Inland oder im Rahmen anderer von den einzelnen Partnern geschlossener Abkommen (Abkommen der Gemeinschaft mit den Mittelmeerländern, Abkommen von Stockholm der EFTA-Mitglieder) geschaffen werden» sollten.

Hinzuweisen ist auch auf folgenden Unterschied zwischen Art. 23 des Freihandelsvertrages und Art. 85 EWGV: Art. 85 EWGV sieht die Möglichkeit von Freistellungen vor, während bei Art. 23 ein derartiges Verfahren nicht besteht. Man kann sich nun fragen, ob die Parteien des Freihandelsvertrages ein Kartellverbot einführen wollten, ohne gleichzeitig die Möglichkeit einer Freistellung von diesem Verbot vorzusehen.

*b) Die unmittelbare Anwendbarkeit:*

Die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit eines völkerrechtlichen Vertrages im Inland ist in erster Linie eine Frage des betreffenden inländischen Rechts.

Aus schweizerischer Sicht bejaht SCHÜRMAN (a.a.O.) die unmittelbare Anwendbarkeit von Art. 23 des Freihandelsvertrages.

Demgegenüber sagt die Kommission der EWG, die genannte Bestimmung sei «im Gegensatz zu den Vorschriften des EWG-Vertrages nicht unmittelbar auf Unternehmen anwendbar» (Sechster Gesamtbericht S. 35). Ob diese Auffassung sich nur auf die EWG-Staaten erstreckt oder ob etwa auch die Rechtslage in der Schweiz beurteilt werden sollte, ist nicht ersichtlich. Die Tatsache, daß der Vertragsabschluß die wettbewerbsrechtliche «Entscheidungsgewalt jedes Partners in vollem Umfang erhalten bleiben» sollte (a.a.O.) spricht allerdings gegen die letztgenannte Variante.

Nach der Praxis des Bundesgerichtes sind Staatsverträge unmittelbar anwendbar, wenn sie Rechtsregeln enthalten, die direkt auf einen konkreten Fall angewandt werden können. Bloße Programmartikel sind nicht unmittelbar anwendbar (BGE 98 I b 387/388). Ob bei Art. 23 des Freihandelsvertrages diese sogenannte Justiziabilität gegeben ist oder nicht, bleibt allerdings eine offene Frage. Sie wird bejaht von SCHLUEP (ZSR 1973 II 556f.). Gegen die Auffassung der unmittelbaren Anwendbarkeit (Begründung von Rechten und Pflichten Einzelner) könnte ins Feld geführt werden, daß die Art. 23 und 27 des Freihandelsvertrages nur ein Verfahren zwischen den Staaten zur Verfügung stellen, nicht jedoch ein solches, an dem die Privaten irgendwie beteiligt wären. SCHLUEP (ZSR 1973 II 556f.) hält daher Art. 23 nur für die Verwaltung als unmittelbar anwendbar.

*c) Die Durchsetzung innerhalb der Schweiz:*

Selbst bei Annahme einer unmittelbaren Anwendbarkeit des Art. 23 in der Schweiz bleiben die meisten Fragen des Vollzuges vorderhand ungelöst. Der

Vertrag selber sieht zwar die Schaffung eines gemischten Ausschusses vor (Art. 27), doch wird auch eine Anpassung schweizerischer kartellrechtlicher Vorschriften nicht zu umgehen sein. Vordringlich werden die verfahrensrechtlichen Normen des KG zu ergänzen sein (vgl. für Einzelheiten HOMBURGER, SJZ 1972, 342; SCHÜRMAN, WuR 1973, 106). Ob auf weite Sicht ein materieller Ausbau des schweizerischen Kartellrechts und dessen Angleichung an ausländische Rechtsordnungen nötig ist, wird sich zeigen. Ein solcher wird zum Teil bereits postuliert (vgl. Bericht über die Ausführungen von BRUNO SCHMIDHAUSER, Sekretär der schweizerischen Kartellkommission, beim 9. Föderalismushearing der Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit in Solothurn, NZZ vom 2. April 1973 Nr. 153 S. 27; SCHLUEP, ZSR 1973 II 555f.).

D. Hinzuweisen ist hier auch auf Art. 20 des Freihandelsvertrages, welcher Art. 36 EWGV entspricht. Der EuGH hat Art. 36 EWGV im Rahmen seiner Rechtsprechung über die gewerblichen Schutzrechte maßgeblich herangezogen. Daraus könnte sich ergeben, daß auch Art. 20 des Freihandelsvertrages in Zukunft eine analoge Bedeutung erhalten würde.

E. Für eine endgültige Beurteilung der Auswirkungen des Freihandelsvertrages Schweiz/EWG auf die gewerblichen Schutzrechte erscheint nach dem Gesagten der Zeitpunkt als verfrüht (gleicher Meinung D. HEPP, Wettbewerbsregeln des Freihandelsabkommens Schweiz-EWG, Schweizerische Arbeitgeberzeitung 1973, 141 f.).

#### *4. Zusammenfassung*

Beim heutigen Stand der Dinge darf – trotz der vielen offenen Fragen – festgestellt werden, daß Einwirkungen der nationalen und internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutzrechte feststellbar sind; gesamthaft gesehen ist die Tragweite dieser Einwirkungen aber nicht sehr groß.

### **3. Frage 53 B, Know-how, Bericht über die Ergebnisse des Geschäftsführenden Ausschusses vom 24. 2. bis 2. 3. 1974 in Melbourne.**

(A. BRINER)

#### *1. Die Aufgabenstellung*

Der Kongreß von Mexiko beschloß in der Frage des Know-how, die im Zusammenfassenden Bericht des Generalberichterstatters dargelegte Doktrin (Annuaire 1972 II 16 F, 30 E, 44 D) zu billigen und den Geschäftsführenden Ausschuß zur Ausarbeitung einer Schutzbestimmung für die Pariser Verbandsübereinkunft zu beauftragen (Annuaire 1973 I 55 F, 136 E, 221 D). Gemäß den revidierten Arbeitsmethoden der AIPPI wurde dieser Beschluß an den Geschäftsführenden Ausschuß überwiesen, welcher insofern eine Änderung am

Beschluß vornahm, als zusätzlich ein Mustergesetz für den Schutz des Know-how zu entwerfen war.

Mit der Ausarbeitung der Texte des Mustergesetzes und der in die PVUE aufzunehmenden Bestimmung wurde die Rapporteur-Kommission beauftragt, welche die Frage 53 schon für den Kongreß von Mexiko vorbereitet hatte (Annuaire 1973 I, 75 F, 157 E, 242 D). Die Landes- und Regionalgruppen hatten demnach keine Rapporte einzureichen.

## *2. Der Bericht der Rapporteur-Kommission*

Die vom Generalberichterstatter präsierte Rapporteur-Kommission legte ihren Bericht im Frühsommer 1973 vor (Annuaire 1973 I, 318 F, 320 E, 322 D). Er konnte die schweizerische Arbeitsgruppe für die Frage 53 in vielen Hinsichten nicht befriedigen.

### *a) Definition des Know-how*

Die vom Kongreß von Mexiko aufgestellte Definition des Know-how ist wesentlich zu weit, um als Grundlage für die Festlegung des dem Know-how zu gewährenden Schutzes zu dienen. Zwar hatte die Schweizergruppe in Mexiko gegen die weitgefaßte Definition keinen Widerspruch erhoben. Der Grund war der, daß im Zusammenfassenden Bericht des Generalberichterstatters die vorgeschlagene weite Definition des Know-how lediglich das Sachgebiet der vorliegenden Frage zu umschreiben hatte, ohne damit den Bereich des eventuell zu gewährenden Schutzes festzulegen (Annuaire 1972 II, 18 F, 32 E, 46 D).

Die Arbeitsgruppe konnte dem Vorschlag der Rapporteur-Kommission nicht zustimmen, diese weite Definition auch für die Umschreibung des zu schützenden Know-how zu verwenden. Sie war vielmehr der Auffassung, einzig der geheime Know-how könne Gegenstand eines außervertraglichen, d. h. gegenüber jedem Dritten wirksamen Schutzes sein. Für den Schutz durch Vertrag kann der Begriff des Know-how allerdings sehr weit gefaßt werden; die Parteien sind in dieser Hinsicht autonom.

### *b) Mustergesetz*

Die Arbeitsgruppe war der Auffassung, daß sich die Aufstellung eines Mustergesetzes erübrige. Es genüge durchaus die Aufnahme einer Bestimmung in die Pariser Verbandsübereinkunft.

Außerdem hatte die Arbeitsgruppe ganz wesentliche formelle und materielle Bedenken gegenüber dem von der Rapporteur-Kommission vorgelegten Mustergesetz. Nicht nur waren die gewählten Formulierungen teils unklar, sondern die vorgeschlagenen Schutzbestimmungen trugen dem unbestimmten, veränderlichen und heterogenen Charakter des Know-how keineswegs Rechnung und darüber beschränkten sie die Ansprüche des Verletzten auf den Ersatz des Schadens.

c) *Aufnahme einer Bestimmung in die Pariser Verbandsübereinkunft*

Der von der Rapporteur-Kommission vorgeschlagene Text war nach der Meinung der Arbeitsgruppe wiederum mit erheblichen formellen und materiellen Mängeln behaftet. Es erschien der Arbeitsgruppe als ausreichend, daß ein zusätzlicher Tatbestand zu Art. 10bis Abs. 3 PVUe formuliert würde, wodurch die unberechtigte Aneignung und Offenbarung eines Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses als eine Handlung unlauteren Wettbewerbs gekennzeichnet würde. Die schweizerische Arbeitsgruppe legte ihre Bedenken dem Vorstand der Schweizergruppe vor und dieser beschloß, sie den Landes- und Regionalgruppen zur Kenntnis zu bringen. Die Stellungnahme der Schweizergruppe fand in vielen Landesgruppen ein erfreuliches Echo.

3. *Der überarbeitete Bericht der Rapporteur-Kommission*

Die Rapporteur-Kommission traf sich in Melbourne vor dem Beginn der Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses und unter dem Eindruck der gegen ihren Bericht erhobenen Kritik vor allem der kanadischen, der deutschen und der Schweizergruppe, überarbeitete sie ihren Vorschlag in wesentlichen Punkten.

Der modifizierte Vorschlag behob indessen noch nicht sämtliche Bedenken der Schweizergruppe. Es kam daher in den Sitzungen der Arbeitskommission in Melbourne zu ausgedehnten und teils scharf geführten Diskussionen.

In der Frage der *Definition* konnte ein Fortschritt kaum erzielt werden, weil die Rapporteur-Kommission sich auf die Annahme der weiten Definition durch den Kongreß von Mexiko berief, und nicht anerkennen wollte, daß diese lediglich zur Umschreibung des Sachgebietes und nicht des Schutzgegenstandes zu dienen hatte. Ein Kompromiß konnte indessen darin gefunden werden, daß die Definition nicht nur für den außervertraglichen Schutz des Know-how, sondern auch für den vertraglichen Schutz anwendbar erklärt wurde. Damit wird sie relativiert.

Hinsichtlich des *Mustergesetzes* konnte erreicht werden, daß auf die Aufstellung eines Textes für einen eigentlichen Gesetzeserlaß verzichtet wurde. Die im Entwurf aufgenommenen Gedanken wurden als «grundlegende Grundsätze für den Rechtsschutz des Know-how» übernommen. Damit wurde die doktrinaire Natur der Ausführungen unterstrichen, und die formellen Mängel konnten nicht mehr so schwer wiegen. In materieller Hinsicht wurde erreicht, daß es den einzelnen Ländern anheim gestellt werden sollte, ob nur geheimer Know-how den Schutz vor Aneignung genießen sollte. Für die Ansprüche des Verletzten wurde ebenfalls auf das nationale Recht verwiesen; außer dem Anspruch auf Schadenersatz sollten Ansprüche auf Unterlassung und auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes gewährt werden. Damit waren die stärksten Bedenken der Schweizergruppe behoben.

Die für die *Pariser Verbandsübereinkunft* vorgeschlagene Bestimmung faßte die

allgemeinen Grundsätze in knapper Form zusammen und sie sollten einen neuen Art. 5<sup>sexies</sup> PVUe bilden.

#### *4. Erklärung der Schweizergruppe zum modifizierten Vorschlag der Rapporteur-Kommission*

Die Schweizergruppe hielt eine weitere Diskussion des außervertraglichen Schutzes von Know-how nicht für nutzbringend, wenn auch ihren Bedenken nicht völlig befriedigend Rechnung getragen worden war. Sie hielt dafür, daß es zweckmäßiger sei, den Weg freizumachen für das Studium des vertraglichen Schutzes des Know-how.

Die schweizerische Delegation gab daher dem Geschäftsführenden Ausschuß folgende Erklärung ab (die die Zustimmung mehrerer Landesgruppen fand):

«Die Schweizergruppe hat in einem Rapport Stellung genommen zum Vorschlag der Rapporteur-Kommission für die Frage 53. Sie hat verschiedene Einwendungen gemacht, die sich namentlich gegen die Definition und das Mustergesetz richteten.

Die Rapporteur-Kommission hat in ihren Sitzungen, die sie in Melbourne vor Beginn unserer Tagung abgehalten hat, einem wesentlichen Teil unserer Bedenken Rechnung getragen.

Im Laufe der Kommissionssitzungen war die Schweizergruppe in der Lage, einen Vermittlungsvorschlag einzureichen. Ihm wurde nicht völlig entsprochen. Die Differenzen sind solcher Natur, daß es genügen mag, wenn die Schweizergruppe ihre noch verbleibenden Bedenken zu Protokoll gibt. Sie wird sich dabei auf das Wesentliche beschränken.

Die Definition des Know-how ist nach der Ansicht der Schweizergruppe nach wie vor zu weit. Unter diese Definition fallen auch solche Fähigkeiten und Kenntnisse von Arbeitnehmern, die sie zur Ausübung ihres Berufes benötigen und legitimerweise an einer anderen Arbeitsstelle wieder einsetzen. Die Schweizergruppe nimmt zur Kenntnis, daß nach der Ansicht der AIPPI derartige Fähigkeiten und Kenntnisse nicht von den Schutzbestimmungen, die sie erarbeitet hat, erfaßt werden.

Die Definition des Know-how umfaßt neu auch die freien Berufe. Die Schweizergruppe kann es nicht überblicken, inwiefern dies nützlich ist und macht in dieser Hinsicht ihre Vorbehalte.

Für die Schweizergruppe ist es wesentlich, daß der Teil der Frage des Know-how, der sich mit der Aneignung und Veröffentlichung von Know-how befaßt, abgeschlossen wird, damit der praktisch wesentlich wichtigere Teil der Frage, nämlich der Schutz des Know-how durch Vertrag, in Angriff genommen werden kann.

Mit Rücksicht darauf zieht die Schweizergruppe ihren Widerspruch gegen den Bericht der Rapporteur-Kommission für die Frage 53 zurück, und enthält sich einer Stellungnahme für oder wider eine darauf fußende Resolution.

Sie empfiehlt der AIPPI, die Frage 53 weiterzuführen und den Schutz des Know-how durch Vertrag in Prüfung zu nehmen.»

#### *5. Die weitere Behandlung der Frage*

Gemäß Beschluß des Geschäftsführenden Ausschusses wird die Frage des Schutzes von Know-how am Kongreß von San Francisco im Mai 1975 nicht

behandelt werden. Die Frage wurde aber auf die Liste der für die AIPPI noch nicht erledigten Gegenstände gesetzt. Gemäß den in Melbourne festgelegten Arbeitsmethoden wird sich eine Spezialkommission mit der weiteren Vorbereitung der Frage beschäftigen und voraussichtlich kann die Frage an der Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses im Jahre 1976 (in der Schweiz) weitergeführt werden, mit dem Ziel, Regeln für den vertraglichen Schutz des Know-how vorzuschlagen. Der Generalberichterstatter hat angeregt, daß ihm entsprechende Unterlagen vorgelegt werden sollen. Hier kann ein interessantes Arbeitsfeld auch für die Schweizergruppe liegen.

Probleme zeigen sich schon in der Analyse der Rechtsnatur von Know-how-Verträgen. Je nachdem, ob die Einweisung in den Know-how oder seine Übertragung im Vordergrund standen, hat man die entsprechenden Verträge schon als Werkvertrag oder als Kaufvertrag aufgefaßt. Eine andere Auffassung sieht Analogien zum Patentlizenzvertrag. Unbestritten ist, daß die meisten Verträge über Know-how einen gemischten Charakter besitzen. Die praktische Bedeutung der richtigen Zuordnung liegt darin, daß sie die Haftung der Parteien bestimmen kann. In Betracht fällt beispielsweise die Haftung für die Verwendbarkeit und Anwendungsmöglichkeiten des technischen Wissens. In der Festlegung des Maßstabes für die Haftung wird zu berücksichtigen sein, daß Know-how-Verträge zwar in ihrer wirtschaftlichen Motivation häufig als aleatorische Geschäfte anzusprechen sein werden, technisch jedoch nicht (im Gegensatz zu den Patentlizenzverträgen), weil der Erwerber von Know-how sich gerade nicht einer neuen technischen Lösung verschreiben will, sondern sichere und bewährte Regeln für sein Handeln sucht.

Diese und viele andere Fragen stellen sich, und je nach dem Charakter des Know-how und dem Grad der Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien werden sie auch verschieden zu beantworten sein.

Der vertragliche Schutz des Know-how wird gegenwärtig in vielen Ländern weiterentwickelt, und dies nicht nur in industrialisierten Ländern, sondern auch in technisch rückständigen, in welchen zwar der Austausch von Know-how einen geringeren Umfang, aber dennoch große Bedeutung besitzt. Es ist voraussehen, daß die weitere Behandlung der Frage 53 über den Schutz des Know-how durch die AIPPI ein sehr allgemeines Interesse beanspruchen wird.

#### **4. Question 54 B, Système européen de délivrance de brevets.**

(C. SORDET)

L'ensemble du projet de Première Convention a déjà fait l'objet d'une note du 18.1.73 présentée à l'assemblée générale du groupe suisse le 9 mai 1973.

Depuis, la Délégation désignée pour la Conférence diplomatique de Munich s'est réunie à Paris le 7 juillet 1973. Elle était composée de Me Paul Mathély, rapporteur général de l'AIPPI, ainsi que de la Commission du brevet européen, MM. Fischer, de Francfort, Lavoix, de Paris et le soussigné.

La Conférence diplomatique de Munich s'est tenue du 10 septembre au 5 octobre 1973 et ses résultats peuvent être résumés comme suit :

21 Etats ont participé à la Conférence, dont 14 ont signé la Convention le 5 octobre 1973 : République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Irlande, Liechtenstein, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède et Suisse. La Grèce a aussi signé en se mettant d'ores et déjà au bénéfice des réserves de l'article 167.

Celles-ci permettent aux pays de refuser pendant 10 ans non seulement la protection des produits pharmaceutiques et alimentaires, comme prévu dans le projet, mais aussi celle des produits chimiques. En outre, cette période de 10 ans pourrait être prolongée de cinq ans à certaines conditions. Enfin, l'AIPPI a vainement essayé d'obtenir que les brevets accordés pendant cette période prennent vie à son expiration.

Malgré toutes ces concessions aux états dont l'industrie est naissante, la Finlande, le Portugal, l'Espagne, la Turquie et la Yougoslavie n'ont pas signé la Convention, non plus d'ailleurs que Monaco et l'Autriche, ce dernier pays pour des raisons constitutionnelles. La Convention est ouverte à la signature jusqu'au 5 avril 1974.

Auparavant, l'Autriche avait cependant obtenu de participer aux travaux de recherche documentaire de l'Office européen des brevets pendant une période transitoire de 15 ans. Une agence qui sera créée à Rome pourra aussi effectuer sur demande des recherches complémentaires dans les documents en italien, de même que les offices scandinaves le feront pour les documents dans leurs langues, aussi longtemps que ces documents ne feront pas l'objet de recherches par l'Office européen lui-même.

L'AIPPI a eu plus de succès avec les conséquences du dépassement de délais. Elle a obtenu que le bénéfice de la « *restitutio in integrum* » de l'article 122 s'étende non seulement aux cas rares de force majeure, mais chaque fois que le demandeur, le titulaire (ou leur mandataire) n'a pas été en mesure d'observer un délai « bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances ».

Les prescriptions de la règle 28 relatives au dépôt et l'accessibilité de micro-organismes protègent mieux le déposant que ne le faisait le projet. La culture n'est accessible à partir de la publication de la demande qu'aux personnes qui prennent l'engagement de ne pas la communiquer à des tiers et avant la délivrance du brevet, de ne l'utiliser qu'à des fins expérimentales.

L'inventeur, lui aussi, jouit de certaines garanties en ce sens que selon la règle 17.3, l'Office lui adresse une copie de la désignation de l'inventeur s'il n'est pas le déposant.

La procédure d'opposition peut être poursuivie et cela jusqu'en appel même s'il a été renoncé au brevet européen ou s'il s'est éteint pour tous les états désignés.

Les dispositions sur la représentation tant en régime transitoire que définitif sont libérales. Les mandataires agréés peuvent établir un domicile professionnel

dans tous les pays où se déroulera une partie de la procédure sur mandat de l'Office européen.

Dorénavant, comme cela était déjà prévu dans le Marché Commun, la protection accordée à un procédé s'étend aux produits directement fabriqués à partir de celui-ci. Par contre, la proposition de renverser le fardeau de la preuve comme le fait notamment l'art. 67 de la loi suisse n'a pas été retenue.

Pour ceux qui désireraient aller dans le détail, il existe d'une part le recueil des textes adoptés, d'autre part les rapports de MM. von Benthem (Pays-Bas), Braendli (Suisse), Bowen (Grande-Bretagne) et Fressonet (France).

Le 8 février 1974, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à réuni à Berne les délégués des milieux suisses intéressés afin d'examiner les conséquences de la Convention dans notre pays. Le groupe suisse de l'AIPPI était représenté par son président M. Jucker. Les questions examinées ont été la brevetabilité des produits pharmaceutiques, le protocole sur la reconnaissance des décisions relatives au droit au brevet, les taxes, la représentation professionnelle et la traduction éventuelle de la description du brevet lorsqu'elle est en anglais. Cette réunion a montré que des solutions appropriées étaient possibles pour les problèmes qui se posent.

Du 6 au 28 mai 1974 aura lieu à Luxembourg une conférence diplomatique pour la Deuxième Convention, relative au brevet communautaire. Conformément aux décisions prises à Melbourne, la même délégation que pour Munich préparera cette conférence et représentera l'AIPPI.

Le principal problème et le plus brûlant reste comme à Bruxelles en 1972 celui de l'épuisement du droit, c'est-à-dire de la territorialité dans le Marché Commun, en tout cas aussi longtemps que la Cour de Luxembourg n'aura pas expressément appliqué aux brevets les principes de l'arrêt *Deutsche Grammophon*.

Les milieux intéressés à la propriété industrielle estiment qu'il est d'autres domaines que le leur où l'intégration devrait être réalisée avant de s'attaquer aux brevets. Si la Seconde Convention entre en vigueur en même temps que la Première comme le demandent certains, ce pourrait être dans deux ans. Une période de transition est donc nécessaire et justifiée en ce qui concerne l'épuisement du droit (Art. 2, 32 et 78).

Il faudrait surtout éviter que le droit du breveté ne s'épuise dans le Marché Commun lorsqu'un produit est mis en circulation sur un territoire où il n'y a pas de brevet, où le brevet n'a pas d'effet, ou encore lorsque les droits du breveté sont mis en échec par un droit personnel (Art. 78). En outre, les effets d'une licence obligatoire devraient être limités au territoire pour lequel elle a été accordée (Art. 48).

En ce qui concerne les produits directement obtenus par un procédé breveté (Art. 64), il avait été proposé à la Conférence diplomatique de Munich une disposition renversant le fardeau de la preuve comme le font l'article 67 de la loi suisse et de nombreuses autres lois de brevets. Considérée comme un empîete-

ment sur les lois de procédure nationales dans le cadre de la Première Convention, une telle disposition pourrait plus facilement trouver place dans la Seconde. Il serait alors opportun de prévoir également une disposition analogue à celle de l'article 68 de la loi suisse afin d'éviter de possibles abus de ce principe.

D'autres questions encore se posent à propos de la Deuxième Convention mais comparées à celles qui précèdent, elles sont d'importance mineure.

### **5. Frage 59 B, Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung, Bericht der Arbeitsgruppe.**

(R. STORKEBAUM)

I. Nachdem die Schweizergruppe auf der Jahrestagung 1973 ihre Resolution gefaßt hatte – vergleiche Mitteilungen 1973 I. S. 17 – fand in der Berichtszeit eine Sitzung des Ausschusses statt und zwar am 30. 1. 1974.

Bei dieser Sitzung hat sich der Ausschuß entschlossen, dem Geschäftsführenden Ausschuß in Melbourne einen Vorschlag zur Weiterbehandlung der Frage 59 B\* zu überreichen. Der Vorschlag ist den Teilnehmern in Melbourne in deutscher, englischer und französischer Sprache überreicht worden.

II. Bereits aus dem Annuaire 1973 I. SS. 443 und dem Annuaire 1973 II. SS. 37 ff ist ersichtlich, daß die Meinungen der einzelnen Landesgruppen zu der Frage 59 B weitgehend auseinandergehen. Hinsichtlich Zielrichtung und Bearbeitung der Frage besteht also keine «Unité de doctrine».

Dies wurde auch bei den Tagungen des Geschäftsführenden Ausschusses in Melbourne evident. Hier wurde nämlich unter dem Thema «Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung» vorwiegend die EWG-Marke (Frage 66 B) behandelt; Frage 59 jedoch fand nur am Rande Erwähnung.

Immerhin faßte der Geschäftsführende Ausschuß eine Resolution\*\*, die

---

\*Vorschlag des Arbeitsausschusses der Schweizer Landesgruppe für die Bearbeitung der Frage 59 B. Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung.

\*\* *Resolution*

Der Geschäftsführende Ausschuß versteht unter einer internationalen Marke mit supranationaler Wirkung eine Marke, die

- a) sich auf die Gesamtheit der Hoheitsgebiete von zwei oder mehr Staaten erstreckt,
- b) eine einheitliche Wirkung in allen Hoheitsgebieten dieser Staaten entfaltet,
- c) diese Wirkung von einem internationalen Abkommen ableitet und nicht von nationalem Recht, und
- d) jedenfalls in letzter Instanz von einer internationalen Behörde verwaltet und interpretiert wird.

Der Geschäftsführende Ausschuß bemerkt zur internationalen Marke mit supranationaler Wirkung (supranationale Marke) folgendes:

1. Eine supranationale Marke kann einen nützlichen Zweck nur auf dem Gebiet von Ländern haben, die wirtschaftlich eng miteinander verbunden sind.

nach unserer Auffassung insofern unbefriedigend ist, als sie nicht den Kern der eigentlichen Frage behandelt und fördert.

III. In der soeben erwähnten Resolution gibt der Geschäftsführende Ausschuß jedoch seiner Meinung Ausdruck, daß weitere Untersuchungen dieser Frage durch die AIPPI im Zusammenhang mit spezifischen Vorschlägen für eine supranationale Marke, wie sie von Zeit zu Zeit vorgelegt werden, durchgeführt werden sollen.

Hiervon ausgehend und in Anbetracht der Tatsache, daß die Frage 59 B ihre Existenz Überlegungen aus dem Kreise der schweizerischen Landesgruppe verdankt, ist der Ausschuß der Auffassung,

1. daß er in baldiger Zukunft, entsprechend dem unter Anlage I beigegebenen Vorschlag, die Idee der internationalen Marke mit supranationaler Wirkung eingehend präzisieren und den anderen Landesgruppen bekanntmachen sollte,
2. daß die betreffende Ausarbeitung im Jahrbuch der AIPPI für 1974 (dreisprachig) enthalten sein sollte, damit beim Kongreß in San Francisco im Mai 1975 eine klare Unterlage für weitere Entschließungen zur Behandlung der Frage vorliegt.

Der Arbeitsausschuß entnimmt den Rapporten, die im *Annuaire* 1973/I, SS 443–478 veröffentlicht sind, daß eine weitgehende Diskrepanz der Auffassungen über die Art der in Frage stehenden Marke selbst, ihre rechtliche Ausgestaltung und ihren praktischen Zweck besteht.

Der Ausschuß schlägt vor, auf den Arbeitssitzungen in Melbourne das Thema zu konkretisieren, damit es in den Landesgruppen nach einheitlichen Gesichtspunkten weiter bearbeitet werden kann. Gleichzeitig regt der Ausschuß an, eine internationale Arbeitsgruppe für Frage 59 B zu bilden.

Unter Zugrundelegung der Anregungen des Generalsekretärs in seinem «Rapport individuel» (*Leningrad, Annuaire* 1971/II, S. 122–133) und unter

- 
2. Die Wirksamkeit einer supranationalen Marke hängt in erheblichem Maße von der Harmonisierung des Rechts der Mitgliedsstaaten ab.
  3. Die supranationale Marke sollte im Idealfall die nationalen Marken auf dem Gebiet der Mitgliedsstaaten ersetzen. Es ist jedoch anzunehmen, daß es in den meisten Fällen notwendig sein wird, daß die supranationale Marke und die nationalen Marken, jedenfalls für eine gewisse Zeit, nebeneinander bestehen.
  4. Die bislang von der AIPPI angenommenen Beschlüsse über den Begriff der Marke, den Erwerb von Markenrechten, den Verfall von Markenrechten wegen Nichtbenutzung und die Unanfechtbarkeit der Marke sind im Prinzip auch auf die supranationale Marke anwendbar.

Der Geschäftsführende Ausschuß ist der Meinung, daß weitere Untersuchungen dieser Frage durch die AIPPI im Zusammenhang mit spezifischen Vorschlägen für eine supranationale Marke, wie sie von Zeit zu Zeit vorgelegt werden, durchgeführt werden sollen.

Beachtung der vom Präsidentenrat in Cannes aufgestellten Richtlinien (AIPPI 1972/II, SS 130, 150, 172) sollte geklärt und festgelegt werden:

1. Was ist unter einer «Internationalen Marke mit supranationaler Wirkung» zu verstehen?

a) Diese Marke kann nicht die bisherige, traditionelle Marke in der Art einer weltweit gültigen «Übermarke» sein,

b) Die neue Marke müßte explizit sein, d.h. neben ihrem individuellen Kennzeichnungscharakter u. a. zum Ausdruck bringen:

- die Art, das Material, die Zusammensetzung oder andere Merkmale der gekennzeichneten Ware (oder Dienstleistung),
- deren Qualität,
- deren verantwortlichen Hersteller,
- ihr Verhältnis zur freien Warenbezeichnung.

c) eine denkbare Form der neuen Marke könnte nach dem «Baukastensystem» aufgebaut werden.

2. Der neuen Marke müßten die Angriffsflächen genommen werden, die bei der traditionellen Marke Gegenstand der Kritik waren, nämlich:

a) die Marke sei inhaltlich ohne klare Aussage,

b) ein monopolistisches Instrument,

c) sie würde zur Unterdrückung von Produkten aus Entwicklungsländern mißbraucht.

3. Die Ausgestaltung der supranationalen rechtlichen Bestimmungen für die neue Marke,

4. Die praktische Verwendung der Marke im Welthandel.

## **6. Frage 60 C, Auslegung der Patentansprüche, Bericht der Arbeitsgruppe.**

(P. RENFER)

Eine Arbeitsgruppe befaßte sich mit der Anregung der finnischen Landesgruppe, es sei eine allgemeine Doktrin über den Umfang des Patentschutzes und die Auslegung der Ansprüche auszuarbeiten.

Nach eingehender Analyse von Gesetzeslage und Rechtsprechung in verschiedenen Ländern, insbesondere auch in Berücksichtigung der auf der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens am 5. Oktober 1973 unterzeichneten Dokumente, hat die Arbeitsgruppe in Ausführung des ihr übertragenen Auftrages den Versuch unternommen, in einer Resolution den Weg aufzuzeigen, auf welchem das zur Diskussion stehende Ziel durch die gesetzgeberischen und richterlichen Behörden in den verschiedenen Ländern in der Praxis erreicht werden kann. Diese Resolution enthält eine Zusammenfassung der von der Arbeitsgruppe angestellten Erwägungen zum vorliegenden Problem:

Resolution der Schweizergruppe  
zur Frage 60 C  
Auslegung der Patentansprüche

In Anbetracht dessen, daß

1. auf Anregung der finnischen Landesgruppe (vgl. Bericht Prof. B. GODENHELM im *Annuaire* 1972/I, Seite 307) eine allgemeine Doktrin über den Umfang des Patentschutzes und die Auslegung der Ansprüche auszuarbeiten sei, und

2. einerseits die meisten Patentgesetze praktisch gleichlautende Bestimmungen über den Schutzbereich eines Patentrechts aufweisen,

wonach der Schutzbereich durch den Inhalt der Ansprüche bestimmt sei, wobei jedoch zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen seien (vgl. dazu insbesondere auch Art. 69, Abs. 1, des «Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente» von München),

andererseits jedoch die Auslegung der Ansprüche durch die Gerichte je nach der formaleren oder liberaleren Tradition der verschiedenen Länder offensichtlich nicht einheitlich ist, und

3. die im dazugehörenden «Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Übereinkommens» von München (Seite 322) vertretene Auffassung

wonach die Auslegung zwischen den beiden dort erwähnten möglichen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden soll,

keine konkreten Auslegungsregeln enthält, vertritt die Schweizergruppe der AIPPI die Meinung, daß eine internationale Vereinheitlichung der Auslegung von Ansprüchen im sub 3. erwähnten Sinn wünschenswert ist, daß aber eine präzisere Doktrin notwendig erscheint, weshalb sie empfiehlt, es sei durch *Gesetzgebung und/oder Rechtsprechung* in allen Ländern einheitlich ein Schutz gemäß folgenden Regeln zu gewährleisten:

«Das Patent schützt den Patentinhaber gegen widerrechtliche Benützung der Erfindung durch Nachmachung oder Nachahmung.

Eine Nachmachung liegt vor, wenn bei der Verletzungsform alle Merkmale verwirklicht sind, welche die Erfindung nach Wortlaut oder Sinn des Anspruchs kennzeichnen.

Eine Nachahmung liegt vor, wenn bei der Verletzungsform die wesentlichen Merkmale der Lehre des Anspruchs identisch oder in naheliegender Abwandlung verwirklicht sind.

Beschreibung und Zeichnungen sind zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen.»

# Aspects caractéristiques de la propriété industrielle dans les pays socialistes européens\*

JOSEPH VOYAME, BERNUNO URSULA NORDMANN-ZIMMERMANN, Forel

- I. Préambule
- II. Introduction
- III. Le droit traditionnel occidental
- IV. Le droit des pays socialistes
  - 1. En général
  - 2. Le certificat d'auteur d'invention
  - 3. L'innovation ou la mesure de rationalisation
  - 4. Le « mouvement des innovateurs » (Neuererbewegung)
  - 5. L'application des inventions et la planification de la recherche
  - 6. L'objet de la protection
- V. Les relations internationales
  - 1. Relations entre les pays du Comecon
  - 2. Relations avec les autres pays
- VI. Conclusions
- VII. Bibliographie, lois

## I. Préambule

Les considérations qui suivent évoquent – sans constituer un exposé systématique – les principes et les tendances dominantes du droit de la propriété industrielle dans les Etats socialistes. Ces principes et ces tendances varient peu d'un Etat à l'autre; en revanche, les institutions

---

\* Le présent article constitue un développement de l'exposé présenté à l'assemblée générale du groupe suisse de l'AIPPI le 25 avril 1974 à Zurich. Il sera publié également dans les « Annales d'études internationales 1974 » publiées par l'Association des Anciens Etudiants de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales de Genève.

juridiques sont fort différentes. Certains Etats, en effet, connaissent toujours le système traditionnel des brevets, tandis que d'autres ont pratiquement abandonné cette institution, ne la conservant guère que pour les étrangers<sup>1</sup>. Le droit de la République démocratique allemande sera mentionné par préférence, car il présente, pour l'étude, certains avantages :

- il peut être considéré comme un exemple typique d'une organisation socialiste du droit des inventions;
- il bénéficie, dans sa conception et son élaboration – avec quelques réserves, il est vrai – des qualités de la science juridique allemande;
- il nous est plus accessible – notamment quant à la langue – que les droits des autres Etats socialistes européens;
- la République démocratique allemande est, dans l'orbite socialiste, l'un des pays les plus industrialisés.

C'est le droit des inventions, des innovations et de la rationalisation qui retiendra au premier chef notre attention, en raison de son importance économique. Nous laissons de côté le droit des marques<sup>2</sup> et nous n'évoquons les dessins et modèles que dans la mesure indispensable.

## II. Introduction

L'une des tâches principales assignées aux Etats est d'accroître la prospérité commune. L'Etat doit donc assurer et contribuer à développer le bien-être général<sup>3</sup>. Ce but, que poursuivent les pays à économie capitaliste, est plus important encore dans les pays à économie socialiste, qui cherchent à obtenir un rythme de croissance élevé, pour rattraper, puis dépasser les pays capitalistes avancés<sup>4</sup>.

Pour développer la prospérité commune, les Etats se servent de moyens nombreux et variés. Les pays capitalistes tentent de garantir au jeu des forces économiques – l'offre et la demande – le maximum de liberté et de sécurité, tout en assurant à leurs citoyens une formation adéquate et en créant les infrastructures nécessaires. Les Etats socialistes, sous la conduite du parti, planifient et organisent l'activité économique et la distribution

---

<sup>1</sup> Cf. note 32.

<sup>2</sup> BYSTRICKY, Protection p.63, 86ss. ; SEIFFERT p.315ss. ; VIDA p.113ss. ; WINKELBAUER, Grundfragen p.55 ; WOLTZ p.156s.

<sup>3</sup> Cf. Constitution fédérale art.2 i.f. ; Charte des Nations Unies art.55 ; Constitution RDA § 9, 10 ; GRAMANN/ZACHÄUS p.885ss.

<sup>4</sup> FEIGE p.640 ; Dokumente p.20.

de la production, l'activité économique étant considérée comme l'une des fonctions de l'Etat<sup>5</sup>. Mais les uns et les autres voient dans le progrès technique l'un des moteurs primordiaux de la prospérité commune<sup>6</sup>. Il permet en effet la création, à effort égal, de marchandises meilleures, plus nombreuses et moins chères; en d'autres termes, il accroît la productivité du travail et assure une meilleure couverture des besoins<sup>7</sup>.

L'Etat stimule donc le progrès technique. Il le fait de diverses manières selon le statut politique et économique du pays. Tous les pays développés prennent à leur charge, notamment par leurs universités et leurs instituts, une large part de la recherche fondamentale, qui aboutit souvent à des découvertes scientifiques, elles-mêmes source féconde de progrès techniques. On considère généralement que la propriété industrielle ou, plus spécifiquement, la protection des inventions et l'adhésion à la Convention de Paris (CUP)<sup>8</sup> sont un facteur de développement industriel. Sans doute cette règle n'est-elle pas incontestée<sup>9</sup>, notamment pour les pays en voie de développement, où l'on pourrait juger préférable de développer d'abord une industrie imitative plutôt que de se lancer d'emblée dans l'industrie créative<sup>10</sup>. Dans ces pays d'ailleurs, deux doctrines s'opposent: celle qui voudrait un système de protection du type occidental<sup>11</sup> et celle qui préconise la mise en place d'un régime s'inspirant de la protection

---

<sup>5</sup> Dokumente p. 9; Constitution RDA § 3.

<sup>6</sup> POGODDA p. 92; Feige p. 647; BYSTRICKY, Protection p. 64.

<sup>7</sup> Ministerratsgesetz RDA du 16. 10. 72 § 1, dans: FEIGE p. 643, qui dit que le but fondamental de l'activité du Conseil des Ministres consiste à élever le niveau matériel et culturel du peuple grâce à un rythme rapide de développement de la production socialiste, à une meilleure efficacité, au progrès technique et à l'accroissement de la productivité du travail.

<sup>8</sup> Seule la CUP permet, sur le plan pratique, une réelle protection des inventions, grâce à ses deux principes fondamentaux: le traitement national (art. 2) et le droit de priorité (art. 4). Le traitement dit national évite la discrimination des étrangers et, partant, leur donne le droit d'interdire une exploitation généralisée de leur invention dans les pays étrangers. Le droit de priorité évite l'autodestruction de la nouveauté par le premier dépôt ou la destruction par l'invention identique d'un tiers durant l'année qui suit ce premier dépôt, tout en assurant la diffusion rapide des techniques.

<sup>9</sup> MACHLUP p. 375ss., 473ss., 524ss.

<sup>10</sup> Cette thèse avait prévalu en URSS jusqu'à son adhésion à la CUP le 8. 3. 1965; cf. HIANCE/PLASSERAUD, URSS p. 58ss.; cf. HIANCE/PLASSERAUD, Sous-développement p. 67ss., 279; LADAS p. 223; PENROSE p. 768ss.; RONDÓN p. 118ss.; ANDERFELT p. 219ss., 278.

<sup>11</sup> Loi type pour les pays en voie de développement concernant les inventions, BIRPI, Genève 1965; HIANCE/PLASSERAUD, Sous-développement p. 150ss.; ANDERFELT p. 201ss.

instaurée dans les pays socialistes<sup>12</sup>. Mais, dans les pays industriels, qu'ils soient capitalistes ou socialistes, le rôle de la propriété industrielle dans le développement économique est presque unanimement reconnu<sup>13</sup>. Aussi tous ces Etats ont-ils un système très développé de protection des inventions.

### III. Le droit traditionnel occidental

Dans les pays occidentaux industrialisés, le brevet confère à son titulaire, inventeur ou ayant droit, un monopole temporaire sur l'invention<sup>14</sup>, que ce titulaire doit en contrepartie rendre publique<sup>15</sup>. Ce système correspond parfaitement aux idées dominantes: le droit exclusif, le monopole, la propriété sont considérés comme la juste récompense de l'intelligence, des efforts et des investissements de l'inventeur. D'autre part, ce système, sans rien coûter à la collectivité, stimule l'esprit inventif et encourage ainsi la réalisation de nouvelles techniques qui, au bout d'un certain temps, sont mises à la disposition de tous; il contribue par là à l'accélération du progrès technique et à l'accroissement du bien-être général. On peut dire, enfin, qu'il établit une certaine morale dans la concurrence: l'espionnage technique serait beaucoup plus florissant qu'il ne l'est si l'unique moyen, pour une entreprise, de conserver son avance technologique était de garder le secret sur ses inventions. Sans doute la protection par voie de monopole présente-t-elle des inconvénients, puisqu'elle supprime précisément la concurrence dans certains domaines. Mais cette suppression ne dure que relativement peu<sup>16</sup> et les abus peuvent être palliés par le régime des licences obligatoires<sup>17</sup>.

Le droit exclusif présente pourtant d'autres inconvénients<sup>18</sup>. D'une part, il ne peut être accordé à l'auteur de réalisations intellectuelles non monopolisables par un individu et qui ne lui apporteraient du reste aucun profit économique direct, telles les découvertes scientifiques: malgré de nombreuses études, les pays occidentaux n'ont pu instaurer un système

---

<sup>12</sup> ADDEN p.141ss.; Algérie ordonnance relative aux certificats d'inventeur et aux brevets d'invention, n° 66-54 du 3. 3. 1966, dans: *La Propriété Industrielle* 1966, p.245ss. et 1969 p.196ss.

<sup>13</sup> BEIER p.5ss.; POINTET p.67s.

<sup>14</sup> LB.CH art.8,14; pour le droit traditionnel en général, cf. TROLLER, *Kurzlehrbuch*.

<sup>15</sup> LB.CH art.63.

<sup>16</sup> LB.CH art.14, 18 ans.

<sup>17</sup> LB.CH art.36ss.

<sup>18</sup> Cf. IV, 6, p.37.

satisfaisant de protection des découvertes<sup>19</sup> et le statut juridique des savants ne s'est pas sensiblement amélioré depuis cent ou deux cents ans. D'autre part, le régime de la propriété industrielle ne peut appréhender aisément les réalisations trop peu importantes pour mériter d'être l'objet d'un droit exclusif. Là où les « petites inventions » sont protégées, notamment par un modèle d'utilité, cette protection, qui n'est que partielle et très limitée, ne donne guère satisfaction.

Ainsi, ce système des brevets, s'il s'insère harmonieusement parmi les conceptions qui sont à la base de l'économie capitaliste, se heurte néanmoins à certaines limites résultant essentiellement du moyen adopté pour protéger les inventions, soit le monopole de droit accordé à l'inventeur.

#### IV. Le droit des pays socialistes

##### 1. En général

Dans les Etats socialistes, il n'est pas contesté que le progrès technique soit fonction de la protection des inventions<sup>20</sup>. Il semble même que l'on n'y trouve pas les voix discordantes qui s'expriment aux Etats-Unis d'Amérique<sup>21</sup> et en Europe occidentale<sup>22</sup>. L'importance de cette protection est déjà très clairement énoncée dans le fameux décret de Lénine, relatif aux inventions, de juin 1919<sup>23</sup>. On la retrouve exprimée au 24<sup>e</sup> congrès du Parti communiste de l'Union soviétique (1970)<sup>24</sup>, au VIII<sup>e</sup> congrès du Parti de la RDA (1971)<sup>25</sup> et, sur un plan plus général, dans le programme complexe de 1971 du Conseil d'aide économique mutuelle (Comecon)<sup>26</sup>. Cela surprend évidemment si l'on identifie purement et simplement la protection avec l'octroi d'un monopole; dès lorsqu'en régime socialiste, l'Etat réunit en ses mains la quasi-totalité des moyens de production<sup>27</sup>, il ne peut créer de tels monopoles en faveur des particuliers. Mais cette identification est abusive, car on peut

---

<sup>19</sup> BYSTRICKY, Protection p. 74; RONGA p. 25 ss.; PRETNAR p. 279 ss., 302 ss.; cf. note 73.

<sup>20</sup> BYSTRICKY, Integration p. 123; LB.RDA préambule al. 1.

<sup>21</sup> MACHLUP p. 535 ss.

<sup>22</sup> MACHLUP p. 374; pour la Suisse, cf. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, p. 41 ss.; POINTET p. 68 s.

<sup>23</sup> WINKELBAUER, Lénine, surtout p. 10.

<sup>24</sup> MATWEYEW/WINKELBAUER p. 154 ss.

<sup>25</sup> Dokumente p. 29, 50, 121.

<sup>26</sup> Programme complexe p. 30 s., 34, 95.

<sup>27</sup> Constitution RDA § 9 al. 1; entreprises privées et semi-privées: § 14.

concevoir d'autres institutions que le brevet exclusif pour protéger les inventions. En réalité, l'intérêt que portent les Etats socialistes à la protection des inventions résulte du but qu'ils lui assignent, à savoir la stimulation du progrès technique. A cet égard, on peut même dire que l'instauration d'un système juridique de protection des inventions est une nécessité plus impérieuse dans les pays socialistes que dans les pays capitalistes.

Supposons en effet que, dans ceux-ci, la protection des inventions n'existe pas: la recherche technique ne serait pas abandonnée pour autant; les inventions seraient tenues secrètes et, moyennant cette précaution, elles continueraient à assurer à leurs auteurs une avance technique qui engendrerait un profit. Ce profit justifierait le temps et les capitaux consacrés à la recherche<sup>28</sup>. En revanche, dans une pareille hypothèse, l'inventeur dans un pays socialiste ne disposerait pas de moyens de production pour rentabiliser son invention. Il n'aurait plus aucun stimulant l'incitant à développer son activité inventive, et le progrès technique en souffrirait.

Dans ces pays, l'activité inventive des citoyens – qui devrait répondre aux «plans sciences et techniques<sup>29</sup>» – ne peut être stimulée par l'appât du monopole offert au particulier; un tel monopole serait d'ailleurs contraire aux idées fondamentales d'un régime socialiste. Il a donc fallu trouver d'autres stimulants (pour le cas spécial de la Hongrie, voir note 34). Ce système de rechange est décrit pour la première fois dans le décret de Lénine, déjà cité, de 1919<sup>30</sup>. Il repose sur deux idées-forces:

- l'Etat socialiste peut s'appropriier les inventions et les mettre à disposition de la collectivité;
- il doit alors décerner à l'inventeur un certificat d'auteur pour lui témoigner officiellement la reconnaissance de la société<sup>31</sup>.

On peut toutefois relever que tous les pays socialistes accordent un brevet exclusif aux étrangers<sup>32</sup> et même, théoriquement, à leurs propres ressortissants. Théoriquement, car, dans ce dernier cas, les conditions légales ne sont presque jamais réunies, comme on le verra ci-après.

---

<sup>28</sup> MACHLUP p. 535ss.

<sup>29</sup> Dokumente p. 64; HEMMERLING, Vorwort NR p. 3ss.

<sup>30</sup> HIANCE/Plasseraud, URSS p. 54ss.

<sup>31</sup> WINKELBAUER, Lénine p. 1ss.

<sup>32</sup> BORSKY p. 252; LB.URSS art. 23; LB.B art. 13; LB.P art. 16 al. 1; LB.Tch art. 27 al. 1; LB.R art. 6; LB.RDA § 1 al. 1; Hongrie: cf. note 34.

## 2. *Le certificat d'auteur d'invention*<sup>33</sup>

En principe donc, le certificat d'auteur remplace, dans les pays socialistes, le brevet exclusif<sup>34</sup>. En RDA, ce titre de protection porte le nom de «brevet économique»<sup>35</sup> et offre la particularité, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, d'être limité à une durée de 18 ans<sup>36</sup>. Il est en tout cas impossible d'obtenir un brevet exclusif dans deux cas, où seul entre donc en ligne de compte le certificat d'auteur ou le brevet économique:

- lorsque, tout d'abord, l'invention a été faite au sein d'une unité économique étatique ou grâce à des subventions de l'Etat<sup>37</sup>;
- lorsque l'invention concerne notamment des substances obtenues par des procédés chimiques, des substances alimentaires, des médicaments, de nouvelles variétés végétales, de nouvelles races animales etc.<sup>38</sup>, ainsi que l'application de l'énergie nucléaire<sup>39</sup>.

Le certificat d'auteur est délivré à l'inventeur et lui confère des droits matériels et moraux<sup>40</sup>. Toutefois, la récompense matérielle n'est due que si l'invention est utilisée<sup>41</sup>. Elle est alors calculée en fonction de son utilité sociale, dont la plus importante composante est l'utilité économique, plus précisément l'économie réalisée par l'Etat grâce à l'invention pendant une unité de temps (une année)<sup>42</sup>. En RDA, elle ne dépasse pas 200000 marks par invention<sup>43</sup>. La reconnaissance morale consiste notamment en

---

<sup>33</sup> Relevons que cette expression ne vise que les auteurs d'inventions et d'innovations; elle n'a rien à voir avec les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques.

<sup>34</sup> En raison du système économique particulier (cf. FEKETE p.159ss.), le certificat d'auteur d'invention n'est pas connu du droit hongrois des brevets. En effet, celui-ci ressemble fortement au droit des pays occidentaux. Il n'y a que le brevet exclusif (art.11 al.1); l'invention d'employé appartient à l'entreprise, mais n'est considérée comme telle que si elle est faite par une personne tenue par contrat d'élaborer de nouvelles solutions (art.9 al.1, 2). Pour pallier les inconvénients du brevet exclusif, la loi sur les brevets règle le contrat de licence (art.17ss.) et la licence obligatoire (art.21ss.) d'une manière approfondie. Les obtentions végétales et les nouvelles races animales sont également protégées par le brevet (art.6 al.2, art.68ss.).

<sup>35</sup> LB.RDA § 1 al.1; cf. V, 1 i.f. p.38.

<sup>36</sup> LB.RDA § 9 al.2; LB.URSS art.26 al.2; BORSKY p.253.

<sup>37</sup> LB.RDA § 2 al.6; LB.Tch art.26 litt.a; LB.URSS art.24; LB.B art.14 litt.f,g.

<sup>38</sup> LB.RDA § 1 al.3; Exemption: cf. Sortenschutzgesetz RDA § 6 al.1, 3, cf. note 77 et pour la Hongrie: cf. note 34.

<sup>39</sup> LB.Tch art.28 litt.b,c; LB.URSS art.25; LB.B art.14 litt.a-e.

<sup>40</sup> HEMMERLING, Neuererbewegung p.116.

<sup>41</sup> NV § 30.

<sup>42</sup> HEMMERLING, Neuererbewegung p.201ss.

<sup>43</sup> NV § 29, 30; 1. Durchführungsbestimmung zur NV über Vergütungen für Neuerungen und Erfindungen du 22. 12. 1971, dans: NR p.35ss.

une lettre de reconnaissance, un « passeport d'innovateur » (Neuererpass), un titre honorifique (Ehrentitel), des médailles, des diplômes étatiques, etc.<sup>44</sup>. En outre, lorsque l'invention est publiée – ce qui est généralement le cas –, l'inventeur a le droit d'être nommé dans l'exposé<sup>45</sup>.

L'invention appartient de droit à l'Etat, qui la met à disposition des organisations socialistes de production et de services<sup>46</sup>. Celles-ci peuvent alors être tenues d'indemniser l'organisation au sein de laquelle l'invention a été faite, pour lui permettre d'amortir ses investissements<sup>47</sup>.

Ce genre de système est en vigueur en URSS, en RDA, en Bulgarie et en Tchécoslovaquie.

En Pologne et en Roumanie, l'Etat délivre pour chaque invention un brevet exclusif<sup>48</sup>, l'invention appartenant alors au titulaire du brevet et non à l'Etat lui-même. Pour les inventions réalisées au sein d'une unité économique étatique ou grâce à des moyens qu'elle fournit, le titulaire est cette unité<sup>49</sup> et l'inventeur reçoit alors un certificat d'auteur<sup>50</sup>. Dans les autres cas – exceptionnels – l'inventeur reçoit lui-même le brevet exclusif qui se cumule, en Pologne, avec le certificat d'auteur<sup>51</sup>. Dans ce pays, d'autres unités économiques désireuses d'exploiter l'invention doivent conclure un contrat de licence avec l'entreprise titulaire<sup>52</sup>. En Roumanie en revanche, un brevet appartenant à une unité économique socialiste est à la libre disposition de toutes les autres unités socialistes<sup>53</sup>, l'entreprise originaire restant néanmoins titulaire. Il n'y a donc pas, en pratique, de réelle exclusivité; on comprend dès lors pourquoi la loi roumaine<sup>54</sup>, au contraire de la loi polonaise<sup>55</sup>, n'exclut aucun domaine de la brevetabilité<sup>56</sup>.

---

<sup>44</sup> NV § 29 al. 2; NATHAN p. 491 ss.; HEMMERLING, Neuererbewegung p. 142 ss.; LB.URSS art. 37 ss.

<sup>45</sup> NV § 29 al. 2; LB.URSS art. 136.

<sup>46</sup> LB.RDA § 2 al. 2, cette autorisation n'est qu'un acte formel; LB.URSS art. 27 al. 1, art. 28 al. 1; LB.B art. 23 al. 2, art. 26; LB.Tch art. 6.

<sup>47</sup> Nutzungsverordnung du 4. 11. 1971, dans: NR p. 47 ss.; LB.P art. 26.

<sup>48</sup> LB.P art. 10, art. 20; LB.R art. 6, art. 7; cf. l'ouvrage de MARINETE/CAMENIȚĂ/IANCU.

<sup>49</sup> LB.R art. 7; LB.P art. 20.

<sup>50</sup> LB.P art. 14; LB.R art. 7 al. 2.

<sup>51</sup> LB.P art. 14.

<sup>52</sup> LB.P art. 44.

<sup>53</sup> LB.R art. 19.

<sup>54</sup> LB.R art. 7 al. 1 litt. b.

<sup>55</sup> LB.P art. 12 al. 1 litt. ii.

<sup>56</sup> Cf. IV, 6, p. 37.

### 3. *L'innovation ou la mesure de rationalisation*

L'esprit qui préside aux législations des Etats socialistes explique que l'on y protège non seulement les inventions proprement dites (créations de l'esprit possédant un niveau élevé), mais également les simples innovations ou mesures de rationalisation<sup>57</sup>, dès lors qu'elles sont utiles à l'amélioration de l'appareil productif ou au secteur des services, donc à la société socialiste. L'exigence de nouveauté est alors limitée à l'échelle de l'entreprise<sup>58</sup>, qui ne bénéficie d'aucune exclusivité, ces innovations et mesures de rationalisation étant librement utilisables par toutes les autres entreprises. Le système de rémunération matérielle et morale est semblable à celui qui prévaut pour les inventions<sup>59</sup>; en RDA, le montant maximum alloué à l'auteur d'une innovation ou d'une mesure de rationalisation est de 30 000 marks<sup>60</sup>.

### 4. *Le «mouvement des innovateurs» (Neuererbewegung)*

L'Etat socialiste ne se limite pas à ces moyens individuels d'encouragement des inventions et innovations, mais tente d'organiser un mouvement de masse pour stimuler l'activité inventive de chacun<sup>61</sup>. Cette tâche incombe aux organisations politiques et économiques, ainsi qu'aux

---

<sup>57</sup> En Hongrie, ces créations portent le nom d'innovations; elles sont protégées par un certificat d'innovateur (HIANCE/PLASSERAUD, URSS p. 190; décret 57 du 19.12.1967; PÁLOS p. 221 ss.).

En RDA, elles sont appelées innovations, il n'y a pas de certificat d'auteur (NV § 2 al. 1, § 29; cf. note 44).

En Pologne, ce sont des propositions de rationalisation protégées par des certificats de rationalisation (LB.P art. 84).

En URSS, elles sont également dénommées propositions de rationalisation et sont protégées par des certificats (Bescheinigung, LB.URSS art. 6).

En Bulgarie, on les appelle rationalisation; elles sont protégées par le «certificat» (LB.B art. 57 al. 1).

La Tchécoslovaquie les appelle propositions de rationalisation et les protège par des certificats d'auteur (LB.Tch art. 5).

La Roumanie connaît des innovations et des rationalisations et les protège respectivement par des certificats d'innovateur (LB.R art. 37 al. 1) et par des certificats de rationalisateur (LB.R art. 37 al. 2).

EMINESCU p. 216 ss.; WENIG p. 197s.

<sup>58</sup> NV § 18.

<sup>59</sup> NV § 29; HEMMERLING, Neuererbewegung p. 147ss.

<sup>60</sup> NV § 22 ss.

<sup>61</sup> POGODDA p. 102; WENIG p. 194ss.; LB.URSS art. 82 ss.; cf. l'ouvrage de HEMMERLING, Neuererbewegung.

syndicats. On crée des « bureaux d'innovateurs » dans les entreprises et des « centres d'innovateurs » dans les districts<sup>62</sup>. Les citoyens peuvent conclure avec leur entreprise des conventions d'innovateurs (Neuerervereinbarung)<sup>63</sup> et, naturellement, proposer spontanément leurs idées<sup>64</sup>. Les dirigeants d'entreprises prennent également en considération les propositions sur la manière de poser les problèmes. Toutefois, ces propositions ne sont pas considérées comme des innovations<sup>65</sup>.

### 5. *L'application des inventions et la planification de la recherche*

Alors que dans les pays capitalistes le monopole accordé à l'inventeur vise à lui permettre d'empêcher l'utilisation de l'invention par des tiers, donc à en freiner temporairement la diffusion, les pays socialistes cherchent au contraire à assurer la plus grande diffusion possible des techniques nouvelles. La qualité de la recherche est, de l'avis unanime, fonction de la rapidité d'application de ses résultats<sup>66</sup>. A en juger d'après le nombre des écrits, cette application pose les problèmes les plus délicats. On peut donc penser que l'institution de la libre disposition des inventions par toutes les entreprises n'a pas suffi à assurer cette généralisation. Aussi la RDA a-t-elle pris, après certaines controverses idéologiques, un décret<sup>67</sup> attribuant à l'entreprise où l'invention est née une indemnité à la charge des entreprises utilisatrices. Chaque entreprise est alors financièrement intéressée à diffuser elle-même ses inventions auprès des autres entreprises. En outre, deux mesures ont été prises pour inciter l'inventeur à propager son invention :

- lorsque plusieurs entreprises utilisent l'invention, chacune d'entre elles est tenue de verser une récompense à l'inventeur<sup>68</sup>;
- en cas de licence donnée à l'étranger, l'inventeur a droit à une rémunération<sup>69</sup>.

---

<sup>62</sup> NV § 3ss.

<sup>63</sup> NV § 13ss.

<sup>64</sup> NV § 18ss.

<sup>65</sup> NV § 21; HEMMERLING, Neuererbewegung p.68.

<sup>66</sup> BYSTRICKY, Protection p.68; HEMMERLING, Neuererbewegung p.23, 46ss., 85ss.; POGODDA p.92; FREUND p.96; WINKELBAUER, Lénine p.5ss.

<sup>67</sup> Nutzungsverordnung du 4.11.1971, dans: NR p.47ss.; controverse: cf. DIETZ, Patentrecht p.315ss.

<sup>68</sup> 1. Durchführungsbestimmung zur NV § 17 al.2, dans: NR p.44.

<sup>69</sup> 1. Durchführungsbestimmung zur NV § 19, dans: NR p.45.

Il incombe par ailleurs à la planification de choisir les domaines de recherche où l'application générale des résultats est la plus facile, parce que la plus nécessaire<sup>70</sup>.

## 6. *L'objet de la protection*

Nous avons relevé<sup>71</sup> qu'en régime d'économie libérale, les créations mineures de l'esprit, telles que les innovations et les propositions de rationalisation, de même que certaines réalisations majeures telles que les découvertes, ne se prêtent pas à faire l'objet de droits exclusifs. Il en va de même des inventions auxquelles la collectivité a un intérêt prépondérant (médicaments, énergie nucléaire, etc.). D'où l'intérêt des solutions socialistes, qui permettent une rémunération là où un monopole serait inconcevable, et où l'auteur n'aurait donc droit, dans les pays occidentaux, à aucune récompense matérielle. Les droits socialistes admettent donc la protection de catégories plus nombreuses de créations de l'esprit que les droits fondés sur l'exclusivité. On peut ainsi signaler des possibilités de protéger – ou plus exactement de rémunérer, donc de stimuler – des rationalisations économiques et administratives<sup>72</sup>, et des découvertes scientifiques (en URSS, en Bulgarie et en Tchécoslovaquie)<sup>73</sup>. Quant au savoir-faire, dont la définition et la protection font dans les pays occidentaux l'objet de nombreuses controverses, il est lié dans les pays socialistes au certificat d'auteur<sup>74</sup>: l'auteur est en effet tenu de fournir à chaque intéressé toute l'aide nécessaire à la mise en application de sa technique nouvelle. Le problème du savoir-faire est donc réglé en régime socialiste<sup>75</sup>. Cette polyvalence du droit socialiste des inventions quant à l'objet protégé est également bien mise en lumière par l'évolution du régime juridique

---

<sup>70</sup> Dokumente p.64; FREUND p.97.

<sup>71</sup> Cf. III, p. 30.

<sup>72</sup> NV § 18 ch. 1; cette disposition semble également régler la question fort controversée à l'Ouest des programmes d'ordinateur; HEMMERLING, *Neuererbewegung* p. 33s., 113ss.

<sup>73</sup> Les titres de protection délivrés pour une découverte portent dans les trois pays le nom de «diplôme» (LB.Tch art. 5, LB.URSS art. 6; Bulgarie: ancienne loi sur les brevets du 3. 2. 1961 art. 5, art. 7 al. 1, 3, dans: *La Propriété Industrielle* 1966, p. 225; LB.B art. 99).

Selon HIANCE/Plasseraud, URSS (p. 61, 65), entre 1955 et 1967, sur 5556 demandes, 877 diplômes ont été accordés en URSS; selon MAKSAREV (p. 71), de 1956 jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 1969, 7000 demandes ont été déposées; durant ce même laps de temps, 1300 demandes ont été examinées et 64 découvertes ont été reconnues; NEUMEYER (p. 381) estime à 15 le nombre de diplômes accordés par an.

<sup>74</sup> NV § 6 al. 4; EMINESCU p. 222.

<sup>75</sup> EMINESCU p. 219ss.

des modèles d'utilité qui, après avoir fait l'objet d'une loi spéciale, sont englobés depuis 1963 dans une réglementation générale des innovations<sup>76</sup>. De même, la protection des obtentions végétales et des races animales n'a pas soulevé des difficultés particulières<sup>77</sup>.

## V. Les relations internationales

### 1. Relations entre les pays du Comecon

Entre les pays du Comecon, la coopération scientifique et technique est activement développée, comme le prescrit à nouveau le programme complexe adopté par cette organisation en 1971<sup>78</sup>. A fin 1972, lors de sa 60<sup>e</sup> session, le Comité exécutif du Comecon a adopté un important document contenant les bases méthodiques, économiques et juridiques de la coopération scientifique et technique entre pays membres. Ce document de 158 articles<sup>79</sup>) prévoit en particulier la coordination des plans nationaux de recherche scientifique et technique et l'exécution commune de travaux de recherche<sup>80</sup>. Dans le domaine de la propriété industrielle<sup>81</sup>, il est prévu que, d'un pays à l'autre, l'utilisation des inventions et des résultats scientifiques et techniques ayant un niveau mondial peut être concédée par le moyen de licences conclues à titre onéreux<sup>82</sup>; en revanche, les autres connaissances et innovations techniques doivent être communiquées et peuvent être utilisées gratuitement, sous réserve du remboursement de quelques menus frais<sup>83</sup>.

Par ailleurs, une convention relative à la protection juridique des inventions, dessins, modèles d'utilité et marques dans la coopération économique et scientifique a été signée en avril 1973 à Moscou<sup>84</sup>. Elle règle notamment le problème de l'invention commune réalisée en exécu-

---

<sup>76</sup> KARSTEN p.69; Loi RDA sur les modèles d'utilité du 18.6.1956, dans: La Propriété Industrielle 1957, p.45ss.

<sup>77</sup> RDA: Sortenschutzgesetz; les titres de protection sont appelés Ausschlußsortenschutz et Wirtschaftssortenschutz (§ 6 al. 1).

<sup>78</sup> Programme complexe p.30ss., p.95, cf. note 26.

<sup>79</sup> GBl. 750, Sonderdruck du 9. 2. 1973.

<sup>80</sup> Art. 4.

<sup>81</sup> Art. 136ss.

<sup>82</sup> Art. 139.

<sup>83</sup> Art. 144.

<sup>84</sup> GBl. 1973 II Nr.10, p.109.

tion d'un projet de coopération bilatérale ou multilatérale<sup>85</sup> et lie actuellement la RDA, l'URSS, la Roumanie, la Bulgarie et la Mongolie<sup>86</sup>. Il est intéressant de relever que cet accord a été mis au point lors d'un symposium international où l'on a pu entendre de la bouche d'un délégué soviétique, M. A. I. Dorkin, que le but essentiel de cette coopération était, en matière de protection de la propriété industrielle, la création d'un document uniforme du type «certificat d'auteur» et de conditions légales uniformes<sup>87</sup>. Il ne s'agit là certes que d'un but lointain, non accessible en l'état actuel de l'intégration au sein du Comecon<sup>88</sup>. Des efforts sont pourtant décelables en vue du rapprochement des législations; ainsi, la nouvelle loi de la RDA sur les dessins et modèles industriels, en vigueur depuis janvier 1974, introduit pour la première fois dans le droit de ce pays le titre de «certificat d'auteur» (Urheberschein) de durée illimitée, et l'on peut prévoir qu'il en ira de même pour la loi sur les brevets actuellement en révision<sup>89</sup>.

## 2. Relations avec les autres pays

Les relations des Etats socialistes avec les autres pays ne diffèrent pas de celles qui existent entre les pays capitalistes. Les inventeurs et entreprises de ces pays doivent évidemment être protégés à l'Est. Les certificats d'auteur et les brevets économiques ne les intéressent en soi que modérément, mais on peut constater qu'ils en prennent de plus en plus en raison de leurs meilleures possibilités d'exploitation. D'une manière générale pourtant, ils se tournent encore largement vers les brevets exclusifs, que les Etats socialistes maintiennent à leur intention<sup>90</sup>. D'autre part, pour que leurs titres propres donnent naissance au droit de priorité conventionnel, les pays socialistes ont demandé et obtenu, lors de la Conférence diplomatique de Stockholm de 1967, l'insertion à l'art. 4 de la Convention de Paris d'une nouvelle lettre I, dont le premier alinéa a finalement reçu la teneur suivante:

---

<sup>85</sup> HEMMERLING, Rechtsschutzabkommen p. 115ss.

<sup>86</sup> HEMMERLING, Koordinierung p. 162.

<sup>87</sup> MÜLLER/SCHÖNFELD/SCHÖNRATH p. 1019; DIETZ, Vereinheitlichung p. 360ss. Depuis 1959, une collaboration étroite s'est établie entre les différents offices de brevet en vue de l'unification des termes et du rapprochement des législations nationales. L'idée d'un certificat d'auteur unifié pour tous les pays membres du Comecon apparaît déjà à cette époque (cf. SCHATROW p. 206ss., PUSZTAI p. 181ss., KRASZNYAY p. 98ss.).

<sup>88</sup> SCHÖNRATH p. 53s.

<sup>89</sup> Mustergesetz RDA § 1 al. 1, § 4, § 13, § 21 al. 1; Schröter p. 51.

<sup>90</sup> Cf. IV, 1 i.f. p. 31.

«I) Les demandes de certificats d'auteur d'invention, déposées dans un pays où les déposants ont le droit de demander à leur choix soit un brevet, soit un certificat d'auteur d'invention, donneront naissance au droit de priorité institué par le présent article dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que les demandes de brevets d'inventions.»

On peut remarquer que ce nouveau texte n'était pas indispensable pour la RDA, dont le système des brevets économiques n'avait donné lieu à aucune difficulté d'application de l'art. 4 CUP. Il ne résout d'ailleurs pas tous les problèmes. Que signifie en effet ce «droit des déposants de demander à leur choix soit un brevet, soit un certificat d'auteur»? Suffit-il que les deux institutions existent ou faut-il que l'objet des brevets puisse être le même que celui des certificats d'auteur? La question a été soulevée récemment par les autorités françaises à propos des inventions de produits pharmaceutiques, qui, selon la loi soviétique de 1973, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1974, ne peuvent faire l'objet que de certificats d'auteur et non de brevets.

## VI. Conclusion

Ce qui précède autorise, nous semble-t-il, quelques brèves conclusions.

Dans les pays socialistes tout d'abord, le droit de la propriété industrielle prend une place fondamentalement différente de celle qui lui est attribuée dans les pays capitalistes; cette place est d'ailleurs plus importante. Il est en effet intégré au droit économique (*Wirtschaftsrecht*) et, partant, il constitue un instrument dans les mains de l'Etat pour promouvoir le développement économique du pays et le diriger selon les indications du plan. Il y a donc une interaction directe entre l'évolution de la politique nationale et internationale des Etats socialistes et celle de leur droit de la propriété industrielle.

Les systèmes développés dans les pays socialistes semblent fonctionner correctement. Ils impliquent toutefois nécessairement un appareil administratif important, non tant en raison de la procédure de délivrance — qui ne se distingue guère de celle en usage dans les pays capitalistes — que par les modes complexes de rémunération, ainsi que par la création et l'animation des «mouvements des innovateurs». Cette activité administrative intense occasionne naturellement des frais élevés. Le risque de bureaucratie est certain, comme le dévoile d'ailleurs la teneur même d'une disposition légale<sup>91</sup> stipulant que «les innovations devront être mises en œuvre de manière planifiée, complète et non bureaucratique».

---

<sup>91</sup> NV § 26 al. 1.

En revanche, il y a lieu de mettre en évidence l'un des avantages principaux de ce système, qui est la polyvalence quant à la possibilité de protéger les productions les plus variées de l'esprit, notamment les découvertes, les petites inventions, les solutions non seulement techniques, mais économiques et administratives, les programmes d'ordinateur, les obtentions végétales et animales et, d'une manière générale, tout ce qui ne pourrait faire l'objet d'un monopole contraire à l'intérêt public.

En définitive, l'Etat socialiste peut être comparé, quant au statut qu'il accorde à la propriété industrielle, à une grande entreprise capitaliste. En effet, l'un et l'autre établissent des plans concernant l'activité inventive et se servent de moyens destinés à encourager cette activité, sans négliger les innovations, mêmes modestes: organisation d'un service de propositions, publication dans le journal de l'entreprise, primes et gratifications, promotion de l'inventeur. L'un et l'autre acquièrent à titre originaire les créations de ceux qui leur sont subordonnés<sup>92</sup>. L'un et l'autre s'efforcent de répandre le plus rapidement possible les idées nouvelles dans tous leurs établissements. Sur le plan externe, les innovations et les inventions permettent à l'un comme à l'autre d'accroître, grâce au monopole qu'ils en retirent, leur avance économique et technique sur leurs concurrents. De même que la trésorerie des entreprises privées bénéficie des royautés obtenues sur les licences concédées à des tiers, les Etats socialistes utilisent leur potentiel d'innovation pour se procurer des devises. A la longue toutefois, l'intégration croissante des Etats socialistes européens au sein du Comecon diminuera l'importance du monopole extérieur de chacun d'entre eux; une évolution semblable se dessine également en Europe de l'Ouest.

## VII. Bibliographie, lois

ADDEN, A. H. H. : Die Industrialisierungsbestrebungen der Staaten des ostafrikanischen Raums und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Gestaltung der Patentschutzsysteme dargestellt am Beispiel Kenyas, Ugandas und Tansanias, Thèse Berlin (Est), 1973.

ANDERFELT, U. : International patent-legislation and developing countries, The Hague, 1971.

BEIER, F. K. : Die herkömmlichen Patentrechtstheorien und die sozialistische Konzeption des Erfinderrechts, dans : GRUR Int. 1970, p. 1 ss.

BORSKY, E. : Grundsätze des neuen Tschechoslowakischen Patentgesetzes, dans : Außenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters 1973, p. 252 ss.

---

<sup>92</sup> Code suisse des obligations art. 332 al. 1.

- BYSTRICKY, R.: Protection de la propriété industrielle dans les pays socialistes, dans: Cours des BIRPI de propriété industrielle, Genève 1965, cité: Protection.  
Die Patentrechtsintegration und die Kooperation sozialistischer und nichtsozialistischer Staaten, in: Patentrechtsintegration und die Pariser Verbandsübereinkunft, dans: der neuerer, Sonderheft 1968, p.155ss., cité: Integration.
- DIETZ, A.: Die Bestrebungen der sozialistischen Länder zur Vereinheitlichung des Patentrechts, dans: GRUR Int. 1973, p.360ss., cité: Vereinheitlichung.  
Übergang zum ausschließlichen Patentrecht in den sozialistischen Ländern, dans: GRUR Int. 1971, p.311ss., cité: Patentrecht.
- Dokumente*: Dokumente des VIII. Parteitags der SED, Berlin (Est) 1973.
- EMINESCU, Y.: Unité et diversité dans la protection des idées non brevetables en droit socialiste, l'innovation et le know-how, dans: Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian, tome II: Droit de la propriété industrielle, Paris 1974, p.213ss.
- FEIGE, G.: Wissenschaftlich-technische Revolution und Aufgaben der staatlichen Leitung, dans: Staat und Recht 1974, p.637ss.
- FEKETE, J.: Fünf Jahre ungarische Wirtschaftsreform, dans: Das Ringen um die Zukunft Europas, Zürich 1974, p.159ss.
- FREUND, P.: Zur Überleitung wissenschaftlich-technischer Ergebnisse in die Produktion, dans: Wirtschaftsrecht 1974, p.96ss.
- GRAMANN, W./ZACHÄUS, R.: Die Erhöhung der ökonomischen Rolle des sozialistischen Staates und seines Rechts bei der Verwirklichung der wirtschaftspolitischen Aufgaben der SED, dans: Staat und Recht 1973, p.885ss.
- HEMMERLING, J.: Vorwort, dans: Neuererrecht, Textausgabe der wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen, Berlin (Est) 1972, cité: Vorwort NR.  
Koordinierung der Schutzrechtsarbeiten im RGW, dans: der neuerer B 1974, p.162ss., cité: Koordinierung.  
Unterzeichnung des mehrseitigen Abkommens über den Rechtsschutz von Erfindungen, Geschmacksmustern und Warenzeichen bei der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen-technischen Zusammenarbeit, dans: der neuerer B 1973, p.115ss., cité: Rechtsschutzabkommen.  
Neuererbewegung – Arbeiterinitiative zur sozialistischen Rationalisierung, Berlin (Est) 1973, cité: Neuererbewegung.
- HIANCE, M./PLASSERAUD, Y.: La protection des inventions en Union soviétique et dans les républiques populaires d'Europe, Paris 1969, cité: URSS.  
Brevets et sous-développement. La protection des inventions dans le Tiers-Monde, Paris 1972, cité: Sous-développement.
- KARSTEN, D.: Wirtschaftsordnung und Erfinderrecht, Thèse Darmstadt, 1964.
- KRASZNAY, M.: Résultats de la collaboration des pays du Comecon en matière d'invention, dans: La Propriété Industrielle 1966, p.98ss.
- LADAS, ST.: Some suggestions on the future of Industrial Property, dans: Festschrift Ulmer, GRUR Int. 1973, p.222ss.
- MACHLUP, F.: Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts, dans: GRUR Int. 1961, p.373ss., 473ss., 524ss.
- MAKSAREV, Y.E.: La protection juridique des découvertes scientifiques en URSS, dans: La Propriété Industrielle 1969, p.70ss.
- MARINETE, L./CAMENIȚĂ, I./IANCU, V.: Inventii inovatii rationalizări comentar tehnic, juridic, economic-teoretic și practic, București 1970.

- MATWEYEW, G.A./WINKELBAUER, E.: Neue Aufgaben des sowjetischen Erfindungswesens in Auswertung der Beschlüsse des XXIV. Parteitags der KPdSU, dans: der neuerer B 1971, p.154ss.
- MÜLLER, M./SCHÖNFELD, G./SCHÖNRATH, W.: Zur weiteren Entwicklung des wissenschaftlich-technischen Rechtsschutzes unter den Bedingungen der sozialistischen Wirtschaftsintegration, dans: Staat und Recht 1973, p.1015ss.
- NATHAN, H.: Erfinder- und Neuererrecht der DDR, Berlin (Est) 1968.
- NEUMEYER, F.: Der Schutz wissenschaftlicher Entdeckungen im Recht der Sowjetunion, dans: Festschrift Ulmer, GRUR Int. 1973, p.376ss.
- PÁLOS, G.: La propriété industrielle et l'innovation, dans: La Propriété Industrielle 1968, p.221ss.
- PENROSE, E.: International patenting and the less developed countries, dans: The Economic Journal, vol.83, n° 331, 1973, p.768-785, extrait photocopié, disponible à l'OMPI.
- POGODDA, H.: Die Bedeutung der schöpferischen Prozesse im wissenschaftlich-technischen Fortschritt und die Erfordernisse ihrer rechtlichen Regelung, dans: Staat und Recht 1974, p.92ss.
- POINTET, P.J.: Le rôle de la propriété industrielle dans le développement économique des pays, dans: La Propriété Industrielle 1967, p.64ss.
- PRETNAR, St.: Position actuelle des problèmes relatifs aux droits des auteurs de découvertes scientifiques, dans: La Propriété Industrielle 1962, p.279ss., 302ss.
- Programme complexe*: Programme complexe d'approfondissement et de perfectionnement de la coopération et de développement de l'intégration économique socialiste des pays membres du S.E.V., Moscou 1971, cité: Programme complexe.
- PUSZTAI, G.: La coopération entre les pays socialistes membres du Conseil d'assistance mutuelle économique (COMECON) dans le domaine de la propriété industrielle, dans: La Propriété Industrielle 1965, p.181ss.
- RONDÓN DE SANSÓ, H.: L'influence de la protection des brevets sur l'économie nationale d'un pays en voie de développement, dans: La Propriété Industrielle 1965, p.118ss.
- RONGA, G.: Protection des œuvres scientifiques et de leurs résultats, dans: Revue Suisse de la Propriété industrielle et du Droit d'Auteur, fascicule I, 1968, p.25ss.
- SCHATROW, W.P.: Die Zusammenarbeit der sozialistischen Länder auf dem Gebiete des Erfindungswesens, dans: GRUR Int. 1967, p.206ss.
- SCHÖNRATH, W.: Aktuelle Probleme des Rechtsschutzes von Erfindungen unter dem Aspekt der sozialistischen, ökonomischen Integration, dans: der neuerer B 1973, p.51ss.
- SCHRÖTER, S.: Die Neuregelung des Rechtsschutzes für industrielle Muster in der DDR, dans: der neuerer B 1974, p.51ss.
- SEIFFERT, W.: Les principaux aspects du droit des marques en République Démocratique Allemande, dans: La Propriété Industrielle 1971, p.315ss.
- TROLLER, A.: Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, Basel 1973, cité: Kurzlehrbuch. Immaterialgüterrecht, 2. A. Bd. I, Basel 1968, Bd. II Basel 1971.
- VIDA, A.: L'obligation de l'usage de la marque en droit socialiste, dans: Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian, tome 2: Droit de la propriété industrielle, Paris 1974, p.113ss.
- WENIG, F.H.: Erfindungsweisen und Neuererrecht in der DDR, dans: Mitarbeiterfestschrift zum 70. Geburtstag von Eugen Ulmer, Köln, Berlin, Bonn, München 1973, p.193ss.

WINKELBAUER, E.: Neuerer-, patent- und warenzeichenrechtliche Grundfragen aus der weiteren Gestaltung des gesellschaftlichen Systems des Sozialismus, dans: der neuerer B 1969, p. 55ss., 61ss., cité: Grundfragen.

Das Leninsche Dekret über Erfindungen und seine Bedeutung für die Entwicklung eines sozialistischen Patentrechts der Deutschen Demokratischen Republik, Moskau 1969, cité: Lénine.

WOLTZ, J.: Zu firmenrechtlichen Problemen sozialistischer Wirtschaftseinheiten, dans: der neuerer B 1973, p. 156ss.

*Principales revues utilisées*

*GRUR Int.*: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Ausländischer und internationaler Teil, Weinheim, RFA.

*La Propriété Industrielle*: Revue mensuelle de l'OMPI, Genève.

*der neuerer B*: Probleme des Schutzes von Erfindungen, Mustern und Kennzeichnungen, édité par Amt für Erfindungs- und Patentwesen, Berlin (Est).

*Staat und Recht*: Edité par l'Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin (Est).

*Wirtschaftsrecht*: Zeitschrift für Theorie und Praxis des sozialistischen Wirtschaftsrechts, Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin (Est).

*Principales sources légales*

*République démocratique allemande (RDA)*: Patentgesetz für die Deutsche Demokratische Republik du 6. 9. 1950, GBl. 1950 p. 989, dans: Müller-Römer DDR Gesetze, Textausgabe, Köln 1970 (édition de feuilles volantes), cité: LB.RDA; texte français: cf. La Propriété Industrielle 1950, p. 202 ss.

Änderungsgesetz zum Patentgesetz du 31. 7. 1963, GBl. I 1963, p. 21, dans: Müller-Römer DDR Gesetze, Textausgabe, Köln 1970 (édition de feuilles volantes).

Neuererrecht, Textausgabe der wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen mit Sachregister, édité par l'Amt für Erfindungs- und Patentwesen, Berlin (Est) 1972, cité: NR. Neuererverordnung du 22. 12. 1971, dans NR. p. 9, cité: NV.

Verordnung über den Rechtsschutz für Muster und Modelle der industriellen Formgestaltung du 17. 1. 1974, dans: der neuerer B 1974, heft 5, EuV Informationen.

Verordnung über den Rechtsschutz für neue Pflanzensorten du 22. 3. 1972, dans: der neuerer B 1973, Heft 1, EuV Informationen.

GBl.: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik.

*Bulgarie*: Loi sur les inventions et les rationalisations du 8. 10. 1968, dans: La Propriété Industrielle 1968, p. 73, cité: LB.B.

*Hongrie*: Loi sur la protection des brevets d'invention de 1969, entrée en vigueur le 1. 1. 1970, dans: La Propriété Industrielle 1970, p. 115, citée: LB.H.

*Pologne*: Loi sur l'activité inventive du 19. 10. 1972, entrée en vigueur le 1. 1. 1973, dans: La Propriété Industrielle 1973, p. 300, cité: LB.P.

*Roumanie*: Décret concernant les inventions, les innovations et les rationalisations du 8. 9. 1967, dans: La Propriété Industrielle 1968, p. 270, cité: LB.R.

*Suisse*: Loi fédérale sur les brevets d'invention du 25. 6. 1954, cité: LB.CH.

*Tchécoslovaquie*: Loi sur les découvertes, inventions, propositions de rationalisation et dessins et modèles industriels du 1. 11. 1972, dans: La Propriété Industrielle 1973, p.335, cité: LB.Tch.

*URSS*: Verordnung über Entdeckungen, Erfindungen und Rationalisierungsvorschläge du 21. 8. 1973, entrée en vigueur le 1. 1. 1974, dans: der neuerer B 1974, Heft 2, EuV Informationen.

*CUP*: Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans: La Propriété Industrielle 1967, p.219.

# Empfiehl sich die Aufhebung des Stoffschutzverbotes im schweizerischen Patentgesetz?

VOLKERT VORWERK, Hamburg

## I. Patentschutz für chemische und Arzneimittelerfindungen in Europa

Mit Aufhebung des Stoffschutzverbotes in Deutschland<sup>1</sup> und dem Inkrafttreten der nordischen Patentgesetze<sup>2</sup> besteht – betrachtet man die Staaten mit einer bedeutenden chemischen Industrie in Westeuropa – nur noch in der Schweiz ein Stoffschutzverbot für chemische und Arzneimittelerfindungen. Es stellt sich daher auch für das schweizerische Patentgesetz die Frage, ob sich die Aufhebung des geltenden Stoffschutzverbotes empfiehlt.

### 1. Die «nordischen Patentgesetze»

Mit dem Inkrafttreten der neuen nordischen Patentgesetze am 1. Januar 1968 ist für Nordeuropa erstmalig ein einheitliches Patentrecht geschaffen worden. Zwar handelt es sich bei den nordischen Patentgesetzen jeweils um nationale Rechtsnormen, sie sind aber von den Regierungen gemeinsam beraten worden und stimmen in den einzelnen Regelungen weitgehend überein. Zudem streben die Regierungen Skandinaviens durch die Vereinheitlichung der Patentgesetze die sog. «Nordische Patentanmeldung» an. Es ist daher durchaus gerechtfertigt, von einem einheitlichen nordischen Patentrecht zu sprechen.

Die neuen nordischen Patentgesetze sehen für chemische Erfindungen den «zweckgebundenen Stoffschutz» vor. Das für chemische Erfindungen zu erlangende Stoffpatent umfaßt die Herstellung, die Einfuhr, Anwen-

---

<sup>1</sup> Art. 1 Nr. 1 Patentänderungsgesetz vom 4. September 1967, sog. «Vorabgesetz» (BGBl I, 953).

<sup>2</sup> Dänisches Patentgesetz vom 20. Dezember 1967; Norwegisches Patentgesetz vom 15. Dezember 1967; Schwedisches Patentgesetz vom 1. Dezember 1967; Finnisches Patentgesetz Nr. 550 vom 15. Dezember 1967.

dung, den Verkauf, das Ausleihen und Vermieten des neuen Stoffes, sofern die Erfindung hierdurch gewerbsmäßig<sup>3</sup> ausgeübt wird<sup>4</sup>. Der Patentschutz erstreckt sich aber nur auf die vom Anmelder angegebenen oder mit diesen in einem engen Zusammenhang stehenden Anwendungsgebiete. Nach den Motiven der Patentgesetze<sup>5</sup> sollen die Grenzen des Schutzzumfanges jedoch nicht zu eng gezogen werden, da dem Stofferfinder ein «angemessener Schutzbereich» zugestanden werden müsse<sup>6</sup>. Die neuen nordischen Patentgesetze gewähren daher für chemische Erfindungen nicht nur einen Schutz für die Anwendung des neuen Stoffes, sondern einen durch die in der Patentschrift angegebene Zweckbestimmung begrenzten Patentschutz.

Für Arzneimittelerfindungen besteht in den nordischen Patentgesetzen noch eine Übergangslösung<sup>7</sup>. Hiernach können – ebenso wie für Nahrungsmittel<sup>8</sup> – nur die Verfahren zu ihrer Herstellung patentiert werden. Diese Übergangslösung soll aufgehoben werden, sobald der Stoffschutz für Arznei- und Nahrungsmittel in den Industrienationen eingeführt ist.

## 2. Frankreich und Italien

In Frankreich und Italien werden chemische Erfindungen seit den Anfängen des Patentschutzes durch Stoffpatente geschützt. In Italien besteht dieser Schutz – trotz zahlreicher Änderungen des Patentgesetzes<sup>9</sup> – seit 1859 unangefochten. Für den Schutz von Arzneimitteln nimmt Italien dagegen bekanntlich eine Sonderstellung ein, da diese Erfindungen weder einen Stoff- noch einen Verfahrensschutz genießen<sup>10</sup>. Es liegt jedoch seit 1970 ein Gesetzesentwurf vor, nach dem Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln patentfähig werden sollen<sup>11</sup>.

In Frankreich sah schon das Patentgesetz von 1844 den Schutz von

---

<sup>3</sup> In der wörtlichen Übersetzung: «berufsmäßig».

<sup>4</sup> Vgl. § 3 der jeweils nationalen PatGe.

<sup>5</sup> Zu den Gesetzesberatungen vgl. ZWEIGBERGK, GRUR AIT 1962, 554ff.; DERSELBE «Die neue nordische Patentgesetzgebung», Weinheim 1969.

<sup>6</sup> LEWIN-ASSARON GRUR Int. 1972, 39; ZWEIGBERGK, Die neue nordische Patentgesetzgebung, S. 6.

<sup>7</sup> Finnland PatG § 76 Ziff. 1; Schweden PatG § 76 Ziff. 1; Norwegen PatG § 72 Ziff. 1; Dänemark PatG Kapitel 11 Ziff. 1.

<sup>8</sup> Dänemark hat das zuvor bestehende Stoffschutzverbot für Nahrungsmittel auch im neuen PatG beibehalten.

<sup>9</sup> Vgl. hierzu LUZZATTO GRUR AIT 1958, 59.

<sup>10</sup> Wegen der Verfassungsmäßigkeit des hier einschlägigen § 14 Abs. 1 PatG vgl. GRUR AIT 1957, 291.

<sup>11</sup> Vgl. PESCE, Betriebsberater (Außenwirtschaftsdienst) 1971, 59ff.

chemischen Stoffen vor. Arzneimittelerfindungen haben dagegen erst 1959/60 einen umfassenden Patentschutz erlangt. Die Regelung, die zunächst durch die Verordnungen vom 4. Februar 1959 und 30. Mai 1960 eingeführt wurde<sup>12</sup>, ist auch in das geltende Patentgesetz vom 2. Januar 1968 unverändert übernommen worden<sup>13</sup>. Sie sieht vor, daß jede Substanz oder Mischung, die als Arznei anerkannt ist<sup>14</sup>, und zum ersten Mal als Mittel der menschlichen Heilkunde mit heilkräftigen, vorbeugenden, diätetischen oder für die Anwendung auf den Menschen zu diagnostischen Zwecken brauchbaren Eigenschaften angeboten wird, als neues Arzneimittel Patentschutz erlangt<sup>15</sup>.

### *3. Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien*

In der Bundesrepublik Deutschland ist mit Wirkung vom 1. Januar 1968 der Stoffschutz für chemische und Arzneimittelerfindungen eingeführt worden<sup>16</sup>. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung gilt damit in der Bundesrepublik Deutschland für chemische Erfindungen der «absolute Stoffschutz»<sup>17</sup>. Der Schutz erstreckt sich somit nicht nur auf die vom Anmelder offenbarten Verwendungen des chemischen Stoffes, sondern auch auf die nicht offenbarten Verwendungsmöglichkeiten.

Im Bereich der Arzneimittelerfindungen können jetzt alle Darreichungsformen unter Schutz gestellt werden<sup>18</sup>. Patentierbar sollen auch Arzneimittel sein, die als Mischungen oder Lösungen bekannter Stoffe zusammengesetzt sind<sup>19</sup>. Reine Verwendungsansprüche sollen jedoch nicht gewährt werden<sup>20</sup>, da dies eine Umgehung des bestehenden Schutzverbotes für Heilverfahren bedeute<sup>21</sup>.

In Großbritannien besteht der Stoffschutz für chemische und Arznei-

---

<sup>12</sup> Abgedruckt in BIPMZ 1960, 165 f.

<sup>13</sup> Lediglich die Bezeichnung «Spezialpatent» wurde aufgehoben.

<sup>14</sup> Die Bestimmung folgt hier der Definition in Art. L 511 des Gesetzbuches über das öffentliche Gesundheitswesen.

<sup>15</sup> Zum Schutzzumfang: METTETAL-HOUSSARD GRUR AIT 1961, 393.

<sup>16</sup> Von der Gesetzestchnik muß es richtiger heißen, das bestehende Stoffschutzverbot sei aufgehoben. Diese Formulierung wirkt sprachlich jedoch sehr unbeholfen und sollte daher vermieden werden, zumal hierin kein materieller Unterschied besteht.

<sup>17</sup> BGH GRUR 1972, 543 – «Imidazoline».

<sup>18</sup> Für alle: KLAUER-TECHNAU, Patentrechtskommentar, München 1971, § 1 Rdn. 79.

<sup>19</sup> LINDENMAIER-WEISS, Kommentar, München 1971, § 1 Rdn. 82; SCHMIED-KOWARZIK Mitt. 1968, 122.

<sup>20</sup> NASTELSKI, Festschrift für Wilde, München 1970, S. 113 f.; KLAUER-TECHNAU § 1 Rdn. 79; a.A. SCHMIED-KOWARZIK, Mitt. 1968, 122.

<sup>21</sup> BGH GRUR 1968, 142 – «Glatzenoperation».

mittelerfindungen wieder seit 1949. Von 1919 bis zum neuen Patentgesetz von 1949 galt ein dem früheren deutschen System ähnlicher Verfahrensschutz. Seit 1949 ist der Stoffschutz jedoch wieder eingeführt<sup>22</sup>.

Die Patentgesetze der hier aufgeführten europäischen Staaten mit einer bedeutenden chemischen Industrie tragen durch den Stoffschutz für chemische und Arzneimittelerfindungen der ständig fortschreitenden technischen Entwicklung auf dem Gebiet der Chemie Rechnung. Die wissenschaftlich-technische Entwicklung der Chemie ermöglicht spätestens seit dem vorigen Jahrhundert in zunehmendem Maße Substitutionsverfahren. Der Erfinder eines neuen chemischen Stoffes unserer Zeit muß bei geltendem Stoffschutzverbot mehrere parallele Verfahrenspatente anmelden, um einen dem Ende des 19. Jahrhunderts vergleichbaren Patentschutz zu erhalten. Die industrielle Entwicklung neuer chemischer Stoffe wird dadurch mit Entwicklungsarbeiten belastet, die einzel- und gesamtwirtschaftlich unproduktiv bleiben müssen. Für hochentwickelte chemische Industrien empfiehlt sich daher der Stoffschutz als umfassender Patentschutz für chemische und Arzneimittelerfindungen. Nur er ist imstande, den insbesondere im Bereich der Pharma-Industrie erforderlichen Innovations- und Offenbarungsanreiz auf den Innovator auszuüben<sup>23</sup>. Für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der forschenden chemischen und pharmazeutischen Industrie ist daher die Aufhebung des in der Schweiz geltenden Stoffschutzverbotes zu empfehlen.

Diese Forderung geht von der Voraussetzung aus, daß das Stoffschutzverbot im schweizerischen Patentgesetz von dem wissenschaftlich-technischen Entwicklungsstand der Chemie Ende des vorigen Jahrhunderts ausgeht. Dies erscheint angesichts des Stoffschutzverbotes auch im geltenden Patentgesetz der Schweiz von 1954 zweifelhaft. Ob die Voraussetzung zutrifft, soll daher im folgenden untersucht werden.

## **II. Die geschichtliche Entwicklung des Stoffschutzverbotes im schweizerischen Patentgesetz**

### *1. Patentschutz für chemische Erfindungen*

Nachdem durch die Volksabstimmung im Jahre 1887 die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf den Schutz neuer Muster und Modelle,

---

<sup>22</sup> Zum Schutzzumfang vgl. LUSTIG-WITTE, Das britische Patent, Köln, Berlin 1971; BRAUN GRUR AIT 1960, 133.

<sup>23</sup> Vgl. hierzu auch KAUFER, Patente, Wettbewerb und technischer Fortschritt, Bad Homburg 1970, S. 123.

sowie solcher Erfindungen, welche durch Modelle dargestellt und gewerblich verwertbar sind<sup>24</sup> ausgedehnt worden war, wurde am 29. Juni 1888 das erste einheitliche Patentgesetz der Schweiz erlassen<sup>25</sup>. Die Forderung der Modelldarstellbarkeit schloß den Schutz chemischer Erfindungen gänzlich, sowohl in der Form des Stoff- als auch des Verfahrensschutzes, aus<sup>26</sup>. Dieser Ausschluß chemischer Erfindungen erfolgte auf das Bestreben der chemischen Industrie: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlangte die schweizerische chemische Industrie ihren wirtschaftlichen Aufschwung insbesondere durch die Nachahmung ausländischer, vornehmlich deutscher, Erfindungen<sup>27</sup>.

Die chemische Industrie der Schweiz wandte sich daher gegen einen Patentschutz<sup>28</sup>, in der Ansicht, daß Patente die freie Entwicklung der chemischen Industrie erschweren würden. Es wurde auch angeführt, in der chemischen Industrie sei es ungleich schwerer als in anderen Industriezweigen, das Wesen der Erfindung so zu umschreiben, daß der Erfinder geschützt sei, ohne aber die Tätigkeit anderer Erfinder zu erschweren<sup>29</sup>.

Der schweizerische Bundesrat hingegen war nach dem Beitritt der Schweiz zur Internationalen Konvention zum Schutz des gewerblichen Eigentums entschlossen, für die übrigen Zweige der Industrie einen Erfindungsschutz einzuführen<sup>30</sup>. So wurde in die Verfassung, dem Bestreben der chemischen Industrie folgend, das «Modellrequisit» aufgenommen.

Aber schon kurz nach Erlaß des Patentgesetzes von 1888 stieß der gewählte Patentschutz auf Widerstand. Es zeigte sich nämlich, daß durch das Modellerfordernis nicht nur chemische Stoffe, sondern auch etwa

---

<sup>24</sup> Art. 64 der damaligen Bundesverfassung.

<sup>25</sup> Ein Patentgesetz bestand schon in der helvetischen Einheitsrepublik von 1798 bis 1802. Dann regelten einige Kantone den Erfindungsschutz, vgl. hierzu SCHANZE, Das schweizerische Patentrecht, Leipzig 1903, S. 2; FUCHS, Regelung der Patentgesetzgebung auf dem Arzneimittelgebiet, Diss. Basel 1944, S. 71.

<sup>26</sup> Ein chemischer Stoff oder ein Verfahren kann nicht mit Hilfe der Sprache in seiner technologischen Einheit gekennzeichnet werden.

<sup>27</sup> Der Verein zur Wahrung der Interessen der deutschen chemischen Industrie veranstaltete 1885 eine Enquete, um Mittel und Wege zu finden, wie deutsche Patente auf dem Gebiet der Chemie vor Nachahmungen im Ausland, insbesondere der Schweiz, geschützt werden könnten. In der Schweiz nennt SIBER («Eingabe an die Bundesversammlung», S. 2) die Tätigkeit des Chemikers, aus der Patentbeschreibung das chemische Produkt zu erstellen «ein Neuerfinden, nicht ein Nacharbeiten».

<sup>28</sup> Vgl. die Petition schweizerischer Industrieller der chemischen Industrie vom 13. April 1881, Amtl. Stenographisches Bulletin der schweiz. Bundesversammlung (Amtl. St. B. Sch. Buvers.) 1904, 461.

<sup>29</sup> Amtl. St. B. Sch. Buvers. 1906, 1468.

<sup>30</sup> Vgl. Botschaft des Bundesrates vom 1. Juni 1886, Schw. Bu. Bl. 1886, 517.

Erfindungen der Stahlindustrie, des Hüttenwesens, der Färberei und Druckerei u.a.m. vom Patentschutz ausgeschlossen waren. Die Ursachen, die schließlich zu einer Änderung des Patentgesetzes führten, liegen aber dennoch nicht so sehr in den Bestrebungen der nationalen Industrie, als vielmehr in der Furcht der schweizerischen Regierung vor einer «Patentdiskriminierung» begründet.

Auf der Brüssler Konferenz von 1897 der Internationalen Union zum Schutz des gewerblichen Eigentums schlugen die amerikanischen Vertreter vor, jede im Ursprungsland nicht schutzfähige Erfindung in den Unionsstaaten nach Belieben vom Patentschutz auszuschließen. Dieser Antrag wurde zwar abgelehnt, er blieb jedoch nicht ohne Eindruck auf die schweizerische Kommission<sup>31</sup>. Ferner hatte Deutschland mit der Schweiz einen Handelsvertrag abgeschlossen, der die zollfreie Einfuhr von Anilin und anderen Teerfarbstoffen aus der Schweiz unter dem Vorbehalt einräumte, daß die schweizerischen Gesetze bis zum 31. Dezember 1907 einen Patentschutz für derartige Artikel oder für das Verfahren zu ihrer Herstellung vorsähen<sup>32</sup>.

Unter diesem Eindruck gab man in der chemischen Industrie – gegen eigene innere Widerstände<sup>33</sup> – die abwehrende Haltung gegen einen Patentschutz auf und erklärte sich zu einem Gedankenaustausch mit den Vertretern der Regierung bereit, wenn für den Patentschutz nur ein «reines Verfahrenspatent» in Betracht käme<sup>34</sup>.

Der Weg zu einer Revision der Bundesverfassung war durch diese Bereitschaft geebnet. Die Diskussion über die Ausgestaltung des Patentschutzes sollte nach der Volksabstimmung fortgesetzt werden. Kurz nach der Volksabstimmung, die die erweiterte Fassung des Art. 64 der Bundesverfassung annahm, unterbreiteten die Basler chemischen Fabriken eine Resolution, in der sie einen Verfahrensschutz für chemische Erfindungen forderten, den Stoffschutz aber entschieden ablehnten. Die Resolution sah in dem Stoffpatent ein Hemmnis auf der Suche nach neuen Herstellungsverfahren und vertrat die Ansicht, der Stoffschutz gebe dem Erfinder ein Recht, auf das er keinen Anspruch habe<sup>35</sup>. Die Einführung

---

<sup>31</sup> Vgl. Amtl. St. B. Sch. Buvers. 1904, 459 und 618.

<sup>32</sup> Amtl. St. B. Sch. Buvers. 1904, 462 und 618; 1906, 1480.

<sup>33</sup> Noch 1892 forderte die Schweizerische Gesellschaft für chemische Industrie einen strafrechtlichen Geheimnisschutz statt Patentschutz, vgl. STUBER, Die Patentierbarkeit chemischer Erfindungen, Diss. Bern 1907, S. 19.

<sup>34</sup> Durch Art. 6 PatG von 1907 wurde dann das «Serienpatent» ausgeschlossen.

<sup>35</sup> Vgl. die Resolution abgedruckt im Amtl. St. B. Sch. Buvers. 1906, 1469.

eines Verfahrenspatentes als «Serienpatent» wurde mit den gleichen Gründen abgelehnt.

## 2. Patentschutz für Arzneimittel

Zugleich mit dem «reinen Verfahrenspatent» befürwortete die Resolution der Basler chemischen Fabriken den Patentschutz für die Herstellung von Arzneimitteln<sup>36</sup>. Sie verwies hier auf die Erfahrungen in Deutschland, wo sich dieser Schutz als eine «Triebfeder eines Strebens nach billigeren und vorteilhafteren Verfahren» erwiesen habe.

Mit ihrer Forderung stießen die Basler chemischen Fabriken aber nicht nur auf den Widerstand der gesetzgebenden Körperschaften, die noch vor der Volksabstimmung vom 19. März 1905, den Patentschutz für Arzneimittel auch für die weitere Zukunft ausgeschlossen hatten, sondern auch auf den Widerstand des schweizerischen Apothekervereins.

Auf seiner Hauptversammlung in Genf am 30./31. August 1905 beschloß der Apothekerverein eine Eingabe an die Regierung, den Patentschutz für Arzneimittel auszuschließen, da dieser eine Verteuerung der Arzneimittel zur Folge hätte<sup>37</sup>. Man verwies in der Eingabe auf das in Deutschland ehemals patentierte Antipyrin. Das Produkt sei etwa zehn Jahre zu einem Preis von etwa 100 Mark pro Kilo verkauft worden<sup>38</sup>, obwohl die Herstellungskosten nur 15 Mark betragen hätten. Nach Erlöschen des Patentes sei der Preis auf 20 Mark gefallen. Der Apothekerverein hob weiter hervor, daß mit Einführung eines Patentschutzes die Zahl der Arzneispezialitäten steigen würden. Außerdem könne das Patent beim Verbraucher die irrige Vorstellung erwecken, der Staat habe durch die Patentierung eine Garantie für die Güte des Arzneimittels gegeben<sup>39</sup>.

Gegen diese Argumentation wandte sich die chemische Industrie energisch. Sie betonte, daß gerade die Patentfreiheit zu einer «für die Allgemeinheit schmarotzenden Tätigkeit führe, welche den Ruf der seriösen Industrie schädige» und das Vertrauen in die Produkte untergrabe<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup> Siehe hierzu auch die Resolution der Schweizerischen Gesellschaft für chemische Industrie vom 8. Oktober 1905.

<sup>37</sup> Abgedruckt im Aml. St. B. Sch. Buvers. 1906, 1463.

<sup>38</sup> Hersteller waren die Farbwerke Hoechst.

<sup>39</sup> Auch die Eingabe von SIBER (vgl. oben) wendet sich heftig gegen einen Patentschutz für Arzneimittel (siehe Eidgenössisches Zentralblatt 1906, Nr. 385, Bern).

<sup>40</sup> Vgl. Resolution Schweizerische Gesellschaft für chemische Industrie vom 8. Oktober 1905.

Die schweizerische Ärztekommision<sup>41</sup> und andere<sup>42</sup> schlossen sich dieser Argumentation an. Sie verwiesen darauf, daß der Patentschutz für die bekannten Arzneimittel keine Veränderung mit sich bringe, da hier eine Patentierung mangels Neuheit ausgeschlossen sei und andernfalls das Vorbenutzungsrecht den Vorbenutzer hinreichend schütze. Auch die meisten Theoretiker des Auslandes sprachen sich gegen eine Sonderstellung eines Zweiges der chemischen Industrie aus<sup>43</sup>.

Trotz dieses Engagements für einen Verfahrensschutz für Arzneimittel-erfindungen beschloß der Ständerat am 19. Dezember 1906<sup>44</sup>, den Patentschutz für Arzneimittel nicht einzuführen<sup>45</sup>.

Diese Entscheidung beruht wesentlich darauf, daß sich einige Mitglieder des Ständerates an die vor der Volksabstimmung zur Änderung des Art. 64 Bundesverfassung abgegebene Versprechen, einen Patentschutz für Arzneimittel zu versagen, gebunden fühlten. Andere Mitglieder des Ständerates waren durch die Materie überfordert<sup>46</sup>.

Am 6. Februar 1907 richteten die Basler chemischen Fabriken erneut eine Eingabe an den Präsidenten der nationalrätischen Kommission, an die der Patentgesetzentwurf nach Verabschiedung durch den Ständerat überwiesen war. Hierin erhoben die Basler Fabriken die Forderung, zu-

---

<sup>41</sup> Korrespondenzblatt für schweizer Ärzte 1906, 795.

<sup>42</sup> Vgl. «Bund», Eidg. Zentr. Blatt 1906, Nr. 385; Basler Nachrichten 1906, Nr. 348; Botschaft des Bundesrates Bundesblatt Bd. IV 1906, 242.

<sup>43</sup> KOHLER, Lehrbuch des Patentrechts, Mannheim und Leipzig 1908, S. 71; DERSELBE, Handbuch des Patentrechts, Mannheim 1900, S. 172; POUILLEZ, Traité Nr. 73; ALLART, Traité Nr. 62.

<sup>44</sup> Vgl. Amlt. St. B. Sch. Buvers. 1906, 1488.

<sup>45</sup> In damaliger Zeit wurde unterschiedslos von Arzneimitteln, Heilmitteln, pharmazeutischen Präparaten usw. gesprochen.

<sup>46</sup> Vgl. hierzu den aufschlußreichen Bericht in den Basler Nachrichten, 1906 Nr. 348, «Der Ausschluß der Heilmittel vom Patentschutz im Ständerat»: «Jedenfalls ist genau das eingetroffen, was wir in Nr. 341 der Basler Nachrichten vorausgesagt haben: Der Rat werde die allzu früh abgegebenen Versprechen desavouieren und die Apotheker und Heilmittelfabrikanten werden vorerst ihre Wünsche erfüllt sehen. ... Diese Mehrheit ist übrigens nicht auf eine übertriebene Gewissenhaftigkeit der Ständevertreter zurückzuführen, sondern hauptsächlich auf ein Moment, den man im Holländischen mit «kanitverstan» ausdrückt. Ganz offen wurde von den Herren bekannt, wer nicht in der Kommission gesessen habe, könne diese Geschichten nicht verstehen. Sogar dem Herrn Referenten entwischte ein Stoßseufzer, mit einer Bemerkung, die darauf schließen ließ, daß der ganze Rat vor einer terra incognita stand, die Kommission einbegriffen, soweit es die Heilmittel betrifft. ...»; siehe auch GEMUSEUS, Das schweizerische Patentgesetz in seiner Anwendung auf chemische Erfindungen, Diss. Bern 1930, S. 37, der hervorhebt, man sei von dem Gedanken getragen gewesen, den Patentschutz möglichst einzuschränken, ohne lange zu überlegen, welcher Standpunkt der fortschrittlichere sei.

mindest bestimmte Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln zum Patentschutz zuzulassen. Am Ende der Diskussion befürwortete die Kommission eine solche Regelung, so daß der Nationalrat am 11. April 1907 den Verfahrensschutz für bestimmte Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe und Arzneimittel beschloß<sup>47</sup>.

Am 1. Januar 1954 trat das neue schweizerische Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente in Kraft. Das System des Verfahrensschutzes wurde aus dem früheren Patentgesetz übernommen. Allerdings wurde nunmehr auch der Schutz von Äquivalenten ermöglicht, der im Patentgesetz von 1907 durch Art. 6 Abs. 2 ausgeschlossen war.

In dem Verbot eines Stoffschutzes für chemische Erfindungen stützt sich das schweizerische Patentgesetz von 1954 sonach auf die Erwägungen, die Ende des vorigen Jahrhunderts schon zum Stoffschutzverbot geführt haben. Dies war aber vor allem die Furcht, der Stoffschutz könne die Erfindung von Herstellungsverfahren behindern. Somit waren es endlich die wissenschaftlich-technischen Kenntnisse über Substitutionsbeziehungen im Bereich der Chemie, die den Stoffschutz verhinderten. Diese Kenntnisse haben sich aber, wie oben dargelegt, zumindest im letzten Jahrzehnt entscheidend erweitert, so daß die Furcht vor einer Behinderung der Herstellungsverfahren durch den Stoffschutz unbegründet ist.

Darüberhinaus kann einer Behinderung der Herstellungs- und aber auch der Anwendungsverfahrenspatente durch das Stoffpatent wirksam durch eine Zwangslizenzregelung begegnet werden. Bevor wir uns dieser Problematik zuwenden, wollen wir jedoch prüfen, ob sich die Forderung nach Einführung des Stoffschutzes auch aus den Innovations- und Offenbarungsfunktionen des Patentschutzes ergibt.

### III. Funktionen des Patentschutzes

Löst man sich von den überkommenen Patenttheorien<sup>48</sup> und betrachtet den Patentschutz als Instrument der Wirtschaftspolitik<sup>49</sup>, so bleibt als oberste Zielsetzung des Patentschutzes die Förderung des technischen

---

<sup>47</sup> In der Begründung wird deutlich, daß sich der Nationalrat durch die Initiative der Basler chemischen Fabriken zu diesem Schutz leiten ließ. Vgl. GRAF, Die Normen des schweizerischen Patentrechts für chemische Erfindungen, Arzneimittel-, Lebensmittel- und Textilerfindungen, Zürich 1935, S. 51.

<sup>48</sup> Vgl. zu diesen etwa TETZNER, Das materielle Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland, Darmstadt 1972, § 1 Anm. 1 ff.

<sup>49</sup> So schon H. ISAY, Patentgesetz und Gesetz betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, 3. Aufl. Berlin 1920, S. III.

Fortschritts. Dieses Ziel verfolgt das Patentgesetz durch die Verleihung eines Ausschlußrechtes für die Offenbarung der Erfindung. Ausschlußrecht und Offenbarung nehmen somit im Verhältnis zur obersten Zielsetzung des Patentschutzes eine Zweck-Mittel-Funktion ein. Ohne die Erhaltung dieser Funktion kann der Patentschutz sein oberstes Ziel nicht verwirklichen<sup>50</sup>.

Geht man von diesem Verständnis des Patentschutzes aus, so ist zunächst zu fragen, ob dem Inventor (Erfinder) oder dem Innovator die Vorteile des Ausschlußrechtes gesichert werden müssen. Die Beantwortung der Frage ergibt sich aus zahlreichen ökonomischen Studien, die zu folgenden Ergebnissen kommen<sup>51</sup>:

In technologisch schnell fortschreitenden Industrien sichert die unternehmerische Forschung oftmals einen Wettbewerbsvorteil, indem sie die Grundlagen für die Entwicklung neuer Produkte schafft. In diesem Bereich bedarf es des speziellen Anreizes durch den Patentschutz weder für den Erfinder (der zumeist als Arbeitnehmererfinder in den Unternehmen tätig ist) noch für den Innovator. In anderen Bereichen ist die Sicherung von Vorteilen durch das Patentsystem für den Innovator unerläßlich. Hierzu gehören Produkte, deren Entwicklung langjährig hohe Kosten verschlingt und zu deren Imitation wenig know-how erforderlich ist. Die Innovationsanreize sind somit in gewissen Grenzen für das Gebiet der chemischen Industrie, in weit stärkerem Maße aber für die Arzneimittelindustrie nötig. Dies sei durch eine differenzierte Darstellung des Innovationsprozesses der chemischen und Arzneimittelerfindungen kurz dargestellt.

Den Innovationsprozeß einer chemischen Erfindung und die Wechselbeziehung zwischen Chemie und Anwendungstechnik zeigt Kern<sup>52</sup> in einem Schaubild.

---

<sup>50</sup> Hierzu ausführlich VORWERK, Die Auswirkungen des Sachschutzes für chemische und Arzneimittelerfindungen auf die Zwangslizenzregelung des § 15 PatG, Diss. Kiel, 1974.

<sup>51</sup> KAUFER, Patente, Wettbewerb und technischer Fortschritt; PRAHL, Patentschutz und Wettbewerb, Manuskript, Hamburg 1969; BOLLERT, Patente, Konzentrationen und Konzentrationspolitik, Diss. Berlin 1968; BÖRLIN, Die volkswirtschaftliche Problematik der Patentgesetzgebung unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Verhältnisse, St.Gallen 1954; JEWKER, SAWERS and STILLERMAN, The Sources of Invention, Oxford 1960; LENEL, Ursachen der Konzentration unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Verhältnisse, Tübingen 1962.

<sup>52</sup> KERN, Forschung und Unternehmensgröße, in Forschung und Entwicklung als Aufgabe der Unternehmensführung, Bern, Stuttgart 1970, S. 43.

Stufe	Chemie	Anwendungstechnik
Labor 1	Synthese chemischer Verbindung	Ausarbeitung Screeningmethoden
Labor 2	Abwandlung zur Wirkungsoptimierung	Wirkungsvergleiche
Labor und Pilot Plant	Auswahl des industriellen Syntheseweges	Bearbeitung Anwendungsverfahren Prüfung auf Nebenwirkungen
	Ausarbeitung des Produktionsverfahrens	Wirkungsprüfung unter praktischen Bedingungen
Produktionsbetrieb	Bereitstellung der Produktionsanlagen Betriebseinführung	Praxiseinführung

(Quelle: KERN, S. 43)

Eine Relation zwischen Kosten und Innovationsdauer ergibt sich aus dem Beispiel einer Arzneimittelinnovation.

	Kosten in Dollar
Pharmazeutische Formulierung	1 000–30 000
Entwicklung eines Analysenverfahrens	1 000– 5 000
<i>Toxizitätsprüfung</i>	
I. Orale Behandlung mit einem Präparat für nicht mehr als einige Tage	
A. Akute Toxizität (4 Tierarten)	825
B. Subakute Toxizität (2 Wochen, 3 Dosierungen, 2 Tierarten; klinisch-chemische Untersuchungen an diesen Tieren usw.)	5 100
II. Orale Behandlung von unbeschränkter Dauer	
Auf chronische Prüfung erweiterte Bestimmung der subakuten Toxizität	
Dauer etwa 1–2 Jahre	26 300–45 850
III. Anwendung an der Haut von unbeschränkter Dauer	
A. Akute orale Toxizität (2 Tierarten)	500
B. Akute Hautexposition für 24 Std., Beobachtung von Tieren für mind. 2 Wochen, Untersuchungen	400
C. Chronische Exposition der intakten Haut für 90 Tage mit ein-, drei- und zehnfacher Dosis für Menschen, Untersuchungen	1 600
D. Chronische Exposition der erodierten Haut für 20 Tage wie unter C.	500
Klinische Prüfung auf Wirksamkeit und Verträglichkeit	10 000–50 000
Aufbau der Anlage zur Großtechnischen Herstellung	
Großtechnische Herstellung der materia prima	
Konfektionierung	
Vertrieb	

(Quelle: Zur Arzneimitteldiskussion, Frankfurt 1969, S. 49)

An diesen Beispielen läßt sich erkennen, daß der Patentschutz für chemische und Arzneimittelerfindungen hinreichend stark ausgeprägt sein muß, um die ihm zugewiesene Innovationsfunktion ausfüllen zu können. Es läßt sich somit auch aus der Innovationsfunktion des Patentschutzes die Forderung nach einem Stoffschutz für chemische und Arzneimittelerfindungen aufstellen.

#### **IV. Stoffschutz und Zwangslizenz**

##### *1. Stoffschutz und Zwangslizenz für abhängige Patente*

Der Stoffschutz für chemische Erfindungen schafft, sofern er als zweckgebundener Stoffschutz eingeführt wird, zwischen dem Stoffpatent und dem Patent, das ein bestimmtes Verfahren zu seiner Herstellung schützt, ein Abhängigkeitsverhältnis. Bei einem absoluten Stoffschutz besteht dieses Abhängigkeitsverhältnis darüber hinaus zu allen Verfahrenspatenten, also auch den patentierten Anwendungserfindungen. Diese Abhängigkeit der Verfahrenspatente macht es dem Stofferfinder möglich, sein Augenmerk zunächst allein auf die Stofferfindung zu richten. Hat er das Stoffpatent erlangt, so kann er jedem Erfinder einer anderen Anwendungsmöglichkeit die Benutzung des Stoffes zu gewerblichen Zwecken untersagen. Hierin liegt aber nicht nur ein Vorteil, sondern zugleich auch eine Gefahr: Das Verfahrens- und das Stoffpatent können sich gegenseitig blockieren, so daß die vorteilhafteste und gesamtwirtschaftlich nützlichste Ausbeutung der Erfindungen gefährdet ist.

Zur Lösung des Abhängigkeitskonfliktes haben zahlreiche Stoffschutzländer eine Zwangslizenz eingeführt.

In den nordischen Patentgesetzen finden wir, trotz des zweckgebundenen Stoffschutzes, eine Zwangslizenz für abhängige Patente, so daß auch für Herstellungsverfahren, die vom Stoffpatent mit umfaßt sind, Zwangslizenzen erteilt werden können, wenn sich diese Herstellungsverfahren gegenüber anderen als vorteilhafter erweisen und der Inhaber des Stoffpatentes ihre Ausübung verhindert. In Frankreich, Großbritannien, Italien und einer Vielzahl anderer Länder ist in das Patentgesetz ebenfalls eine Zwangslizenzregelung für abhängige Patente aufgenommen worden<sup>53</sup>. Auch für die Bundesrepublik Deutschland besteht die Forde-

---

<sup>53</sup> Vgl. hierzu ausführlich VORWERK, Auswirkungen des Sachschutzes für chemische und Arzneimittelerfindungen auf die Zwangslizenzregelung des § 15 Patentgesetz.

rung, den § 15 des Patentgesetzes so auszulegen, daß für abhängige Patente eine Zwangslizenz erteilt werden kann<sup>54</sup>. Die Notwendigkeit einer solchen Regelung zeigt die teleologische Interpretation des Patentschutzes nach seinen Innovations- und Offenbarungsfunktionen<sup>55</sup>. Nach Einführung des Stoffschutzes für chemische Erfindungen ist danach die Erteilung einer Zwangslizenz für «patentrechtlich» oder «wirtschaftlich» abhängige Patente geboten, wenn die kombinierte Verwertung aus abhängigem Patent und «Grundpatent» gegenüber einer jeweils voneinander unabhängigen Verwertung einen namhaften Fortschritt bietet. Dabei muß dem Inhaber des «Grundpatents» eine Vergütung gewährt werden, die eine Beteiligung des Lizenznehmers an den Innovationskosten des Lizenzgebers darstellt und, wenn dem Lizenzgeber eine Gewinneinbuße durch die Lizenz droht, zusätzlich eine Gewinnmarge enthält.

Diese Forderung nach einer Zwangslizenz für abhängige Patente enthält einige im Patentrecht bisher wenig gebräuchliche Begriffe, die kurz erläutert werden sollen.

In Übereinstimmung mit PIETZCKER<sup>56</sup> wird die «patentrechtliche» Abhängigkeit zweier Patente wie folgt definiert: «Abhängigkeit zweier Patente liegt vor, wenn die zweite Erfindung zwar nicht (ganz oder teilweise) Gegenstand des älteren Patents ist, aber nicht ausgeführt werden kann, ohne in den Schutzbereich jenes Patents einzugreifen, d. h. ohne den Erfindungsgedanken zu benutzen.» Da das im Sinne dieser Definition jüngere Patent allgemein als abhängiges Patent bezeichnet wird, soll das Patent, von dem die Abhängigkeit ausgeht, hier als Grundpatent bezeichnet werden.

Wirtschaftlich abhängig soll ein Patent dann sein, wenn es zu dem Grundpatent weder in der zeitlichen Rangfolge obiger Definition steht wenn es auch ausgeübt werden kann, ohne das Grundpatent zu verletzen. Bei der wirtschaftlichen Abhängigkeit besteht der Lizenzgrund somit in der Notwendigkeit, das Grundpatent zur wirtschaftlich günstigsten Verwertung benutzen zu müssen.

Die Empfehlung, den Stoffschutz für chemische Erfindungen in der Schweiz einzuführen, ist sonach mit einer Forderung nach einer Zwangslizenz für abhängige Patente verbunden. Im schweizerischen Patentgesetz findet sich in Art. 36 eine Zwangslizenzregelung. Die Forderung nach einer Zwangslizenz für abhängige Patente konkretisiert sich daher

---

<sup>54</sup> VORWERK, ebenda m. w. N.

<sup>55</sup> VORWERK, ebenda.

<sup>56</sup> PIETZCKER, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, Berlin, Leipzig 1929, § 3 Anm. 19.

in der Frage, ob die Zwangslizenzregelung des Art. 36 PatG den oben aufgestellten Kriterien genügt.

a) Nach dem Wortlaut des Art. 36 PatG ist im schweizerischen Patentrecht die Abhängigkeit durch die gegenseitige Blockierung zweier Patente beschrieben. Die meisten Autoren<sup>57</sup> leiten hieraus eine Definition der Abhängigkeit für das schweizerische Recht ab, die sich an die von PIETZCKER<sup>58</sup> anlehnt und nur die patentrechtliche Abhängigkeit beschreibt. Allein BLUM-PEDRAZZINI<sup>59</sup> vertreten die Ansicht, daß der schweizerische Begriff der Abhängigkeit sich auf den wirtschaftlichen Zusammenhang zweier Patente bezieht. Diese stimmt mit der Entstehungsgeschichte der Zwangslizenzregelung für abhängige Patente überein und verdient daher den Vorzug.

Die Abhängigkeitslizenz war, wie aus den Darlegungen der «Expertenkommission betreffend die Vorprüfung des Gesetzesentwurfes vom Oktober 1887» zu entnehmen ist, eingeführt worden, um Dritten eine Lizenz zu gewähren, wo dies die «vorteilhafte Verwertung» ihres Rechts erfordert<sup>60</sup>. Auch in den Beratungen zum Patentgesetz von 1907 hoben die Referenten hervor, daß die Lizenz vornehmlich dann erteilt werden soll, wenn die Verwertung einer anderen patentierten Erfindung nur so erfolgen kann<sup>61</sup>. Diese Zielsetzung deckt sich zudem mit den Überlegungen, die 1907 zur Einführung des Verfahrensschutzes geführt haben. Schon damals war die Forderung erhoben worden, daß mit dem Patentschutz eine Zwangslizenz eingeführt werden müsse, die zur gegenseitigen Lizenzerteilung verpflichte, wenn ein Produkt durch zwei Herstellungsverfahren erzeugt würde<sup>62</sup>.

Die Zwangslizenzregelung des Art. 36 des Patentgesetzes von 1954 ist aus den früheren Patentgesetzen fast wörtlich übernommen worden. Ziel der Lizenzerteilung nach Art. 36 PatG ist daher immer noch die den Fortschritt fördernde Verwertung abhängiger Patente. Hierzu besteht aber nicht nur eine Notwendigkeit für patentrechtlich, sondern insbesondere

---

<sup>57</sup> EGLI, Die rechtliche Behandlung der Kombinations-, Abhängigen- und Pioniererfindung nach deutschem und schweizerischem Recht, Diss. Zürich 1937, S. 37; LEHMANN, Die abhängige Erfindung, Berlin 1931; WEIDLICH-BLUM, Kommentar, Art. 22 Anm. 2; MUNK, Die patentrechtliche Lizenz, Berlin 1897; GEIGY, Die Zwangslizenz im englischen, französischen, deutschen und schweizerischen Patentrecht, Diss. Basel 1958, S. 72; DÜRR, Kommentar zum Patentgesetz, Art. 36.

<sup>58</sup> PIETZCKER, Kommentar § 3 Anm. 19.

<sup>59</sup> Kommentar, Art. 36 Anm. 1.

<sup>60</sup> Insbesondere S. 41 ff.

<sup>61</sup> Amtl. St. B. Sch. B. uers. 1906, 1517; 1907, 158.

<sup>62</sup> Amtl. St. B. Sch. B. uers. 1906, 1469.

auch für wirtschaftlich abhängige Patente. Die Lizenz muß daher nach Art. 36 PatG für wirtschaftlich oder patentrechtlich abhängige Patente erteilt werden.

Eine Bestätigung findet diese Ansicht in der einzigen aufgefundenen Entscheidung des Schweizerischen Bundesgericht zur Abhängigkeitslizenz<sup>63</sup>. Bei der Untersuchung, ob der Inhaber des jüngeren Patents bei der Verwertung seiner Erfindung tatsächlich des älteren Patents bedurfte, erörtert das Gericht, aus welchem Grund die jüngere Erfindung im Zusammenhang mit der älteren *besser* ausgenutzt werden könne. Die Entscheidung behandelt also einen Fall wirtschaftlicher und nicht patentrechtlicher Abhängigkeit.

b) Art. 36 PatG sieht weiter vor, daß die Lizenz nur erteilt wird, wenn die abhängige Erfindung einen namhaften technischen Fortschritt aufweist oder einem ganz anderen Zweck dient.

Nach den oben dargelegten Kriterien sollte dagegen die Zwangslizenz für ein abhängiges Patent erteilt werden, wenn die kombinierte Verwertung der Erfindung gegenüber der jeweils voneinander unabhängigen Verwertung einen namhaften Fortschritt bietet. Die Regelung des Art. 36 PatG könnte insoweit von dieser Forderung abweichen.

Die Erteilung der Lizenz unter der Bedingung, daß die Verwertung des abhängigen Patents in Kombination mit dem Grundpatent einen namhaften Fortschritt bietet, ist ein Regulativ, um dem Grundpatent die Funktion eines Verbotungsrechtes zu erhalten. Es wäre nämlich bedenklich für den Innovationsanreiz und die Offenbarungsfunktion des Patentschutzes, wenn das Grundpatent keinen Schutz vor Imitationen bietet und in der Praxis einem Lizenzzwang ausgesetzt wäre. Legt man daher das Tatbestandsmerkmal «einem ganz anderen Zweck» so aus, daß hiermit der wirtschaftliche und nicht der technische Zweck gemeint ist<sup>64</sup>, so ist die Erteilung der Zwangslizenz unter dieser Voraussetzung unschädlich für die Innovations- und Offenbarungsfunktion des Grundpatents. Das Grundpatent wird nicht imitiert, denn der Inhaber des abhängigen Patents betätigt sich auf einem Gebiet, das die wirtschaftlichen Vorhaben des Grundpatentinhabers nicht berührt.

Eine solche Auslegung des Tatbestandsmerkmals «einem ganz anderen Zweck» läßt sich zusammen mit BLUM-PEDRAZZINI<sup>65</sup> aus der *ratio legis* begründen:

---

<sup>63</sup> BGE 29 II 564.

<sup>64</sup> So auch BLUM-PEDRAZZINI, Art. 36 Anm. 3 a.

<sup>65</sup> Kommentar Art. 36 Anm. 3 a.

Bei Schaffung der Bestimmung hat der Gesetzgeber die Interessen des Grundpatentinhabers bevorzugt. An einer Erfindung, die keinen namhaften technischen Fortschritt aufweist, hat die Allgemeinheit kein derart großes Interesse, daß deswegen die Rechte des Grundpatentinhabers geschmälert werden. Eine Einbuße erleidet der Grundpatentinhaber aber dann, wenn ihm durch die Verwertung des abhängigen Patents eine Konkurrenz erwächst. Das abhängige Patent dient daher nur dann einem «ganz anderen Zweck», wenn es in einem Wirtschaftszweig verwertet wird, der mit dem des Grundpatents nicht konkurriert.

Bei dieser Auslegung des «ganz anderen Zwecks» in Art. 36 PatG besteht eine Übereinstimmung mit der nach Einführung des Stoffschutzes geforderten Zwangslizenzregelung. Die Forderung nach einem namhaften Fortschritt in der nach Einführung des Stoffschutzes empfohlenen Zwangslizenzregelung ist erhoben worden, um den Inhaber des Grundpatents vor Imitationen zu schützen, die für die Allgemeinheit keinen Fortschritt bringen und die durch die entstehende Konkurrenz die Innovations- und Offenbarungsfunktion des Grundpatents beeinträchtigen. Ist der Inhaber des Grundpatents auf dem wirtschaftlichen Gebiet nicht tätig, auf dem der Inhaber des abhängigen Patents aufgrund der Lizenz tätig wird, so entsteht dem Inhaber des Grundpatents ebenso keine imitative Konkurrenz. Die Innovationsfunktion und Offenbarungsfunktion des Grundpatents wird durch die Lizenzerteilung somit nicht beeinträchtigt.

c) Auch das zweite Tatbestandsmerkmal des Art. 36 PatG, der «namhafte Fortschritt», stimmt mit der Forderung nach einer Zwangslizenz nach Einführung des Stoffschutzes überein.

Nach der Entscheidung des schweizerischen Bundesgerichts vom 9. Juni 1937<sup>66</sup>, die in Abweichung von der früheren Rechtsprechung für die Erteilung eines Patents einen wesentlichen technischen Fortschritt fordert, können die Anforderungen an den namhaften Fortschritt im Sinne des Art. 36 PatG nicht quasi parallel erhöht werden<sup>67</sup>. Der namhafte Fortschritt muß vielmehr in einem Vergleich festgestellt werden: Bringt die gemeinsame Ausübung von abhängigem und Grundpatent in der gewünschten Kombination gegenüber der voneinander unabhängigen Verwertung<sup>68</sup> einen Fortschritt, so ist das Tatbestandsmerkmal des «namhaften Fortschritts» in Art. 36 PatG erfüllt.

---

<sup>66</sup> BGE 63 II 271 (275).

<sup>67</sup> So auch BLUM-PEDRAZZINI, Art. 36 Anm. 3b.

<sup>68</sup> Bei dieser Beurteilung muß die Frage der Patentverletzung selbstverständlich außer Betracht bleiben.

Da nach Art. 36 PatG auch die Höhe der Vergütung entsprechend festgesetzt werden kann, erfüllt die Zwangslizenzregelung des Art. 36 PatG somit alle Anforderungen, die an eine Zwangslizenz für abhängige Patente nach Einführung des Stoffschutzes für chemische Erfindungen zu stellen sind.

## 2. *Stoffschutz und Zwangslizenz für Arzneimittel*

Der Rechtsvergleich mit Ländern, die einen Stoffschutz für Arzneimittelerfindungen gewähren, ergibt, daß mit dem Patentschutz für Arzneimittel in England, Frankreich, Skandinavien und vielen anderen Ländern eine Zwangslizenzregelung für Arzneimittel verbunden ist<sup>69</sup>. Diese Regelungen sollen verhindern, daß der Inhaber eines Arzneimittelpatents ein Marktmonopol erlangt. Die Zwangslizenz für Arzneimittel soll somit den Wettbewerb fördern.

Eine solche Zwangslizenzregelung weist das schweizerische Patentgesetz nicht auf. Als vergleichbare Regelung kennt es nur die «Lizenz im öffentlichen Interesse» gem. Art. 40 PatG. Diese Regelung ist jedoch Ergänzung der Nichtausübungslizenz gem. Art. 37 und 38 PatG. – Selbst wenn man einer Auslegung des Art. 40 PatG folgt, wie sie BLUM–PEDRAZZINI<sup>70</sup> vornehmen, so nimmt Art. 40 PatG keine einer Zwangslizenz für Arzneimittel ähnliche Funktion ein. Einer solchen Speziallizenz bedarf es nach Einführung des Stoffschutzes für Arzneimittel aber auch nicht.

Die Pharma-Industrie benötigt, wie oben ausgeführt, einen starken Innovationsanreiz. Die Erteilung einer Zwangslizenz zugunsten eines stärkeren Preiswettbewerbs würde den vom Patentschutz ausgehenden Innovationsanreiz zunichte machen. Die Erfahrung in Ländern mit einer Zwangslizenz für Arzneimittel zeigt zudem, daß der Lizenznehmer lediglich die mit dem Produkt des Patentinhabers verbundene Qualitätsvorstellung in Anspruch nimmt, um sich auf diese Weise Zugang zum Markt zu schaffen. Zwangslizenzen wurden ferner nur für Arzneimittel beantragt, die kurzfristig hohe Gewinne versprechen<sup>71</sup>. Soweit ersichtlich<sup>72</sup>, sind für Arzneimittel gegen lebensbedrohliche Krankheiten bisher keine Zwangslizenzen erwirkt worden. Die Zwangslizenzregelung ist der Er-

---

<sup>69</sup> Siehe hierzu ausführlich VORWERK, a.a.O.

<sup>70</sup> Kommentar, Art. 40.; hiernach soll eine Zwangslizenz auch erteilt werden, wenn die öffentliche Gesundheit bedroht ist.

<sup>71</sup> Vgl. hierzu VORWERK, a.a.O.

<sup>72</sup> Die Untersuchung beschränkt sich hierbei auf die westeuropäischen Industriestaaten.

fahrung nach daher ungeeignet, einen stärkeren Preiswettbewerb im Bereich der Pharma-Industrie zu bewirken.

Als wesentlich geeigneteres Mittel hat sich hierfür die vom Bundesamt für Sozialversicherung in der Schweiz periodisch zusammengestellte Spezialitätenliste erwiesen. Die Liste wird von der Arzneimittelkommission erarbeitet, der keine Vertreter der Industrie angehören. Dabei werden die Arzneimittel in die Kategorien «unentbehrlich», «wichtig», «bedingt notwendig» und «nicht notwendig» eingestuft. In den ersten drei Gruppen wird mit den Herstellern über den Preis verhandelt oder aber ein gleichwertiges, billigeres Substitutionsprodukt in die Liste aufgenommen. Die Arzneimittelpreise sind durch diese Praktik in der Schweiz etwa um die Hälfte niedriger als in Deutschland, das eine solche vergleichende Liste noch nicht kennt<sup>73</sup>. Dies gilt auch für die meisten patentierten Mittel, seien sie nun schweizerischer oder deutscher Herkunft. Selbst nicht substituierbare Mittel sind spürbar billiger als in Deutschland.

Durch diese in der Schweiz bestehende Regelung wird eine Wettbewerbssituation geschaffen, die auch nach Einführung des Stoffschutzes für Arzneimittelerfindungen die Ausnutzung eines Marktmonopols verhindert. Auch aus dieser Sicht kann daher die Einführung des Stoffschutzes für chemische und Arzneimittelerfindungen in der Schweiz empfohlen werden.

## V. Zusammenfassung

Nachdem in den westeuropäischen Staaten mit bedeutender chemischer Industrie der Stoffschutz für chemische und Arzneimittelerfindungen eingeführt ist, empfiehlt es sich, auch für das schweizerische Patentgesetz das herrschende Stoffschutzverbot aufzuheben. Die Änderung des Patentgesetzes ist insoweit aus wettbewerbspolitischer Sicht notwendig. Andererseits fordert aber auch die wissenschaftlich-technologische Entwicklung auf dem Gebiet der Chemie die Erweiterung des bestehenden Patentschutzes.

Soweit nach Einführung des Stoffschutzes eine Vielzahl abhängiger Patente befürchtet wird, die nicht ausgeübt werden können, kann die bestehende Zwangslizenzregelung des Art. 36 PatG die Blockierung der Patente unterbinden. Einer Zwangslizenz für Arzneimittel, wie sie in vielen Stoffschutzländern zu finden ist, bedarf es in der Schweiz nicht.

---

<sup>73</sup> Vgl. hierzu aber die neuesten Bestrebungen in Deutschland, die der Transparenz des Pharmamarktes dienen, wie etwa die BAUER-Studie der Bundesregierung.

# **Die Sowjetunion trat dem Welturheberrechtsabkommen bei**

**Bericht\* über die Sitzung der  
Schweizerischen Vereinigung für Urheberrecht  
vom 6. Februar 1974**

PAUL BRÜGGER, Lömmenschwil

Am 6. Februar 1974 versammelten sich zahlreiche Mitglieder der Schweiz. Vereinigung für Urheberrecht in Zürich unter dem Vorsitz von M<sup>e</sup> Petitpierre, um die Folgen des am 27. Mai 1973 rechtswirksam gewordenen Beitritts der Sowjetunion (SU) zum Welturheberrechtsabkommen (WUA) vom 6. September 1952 (Brüsseler-Fassung) zu erörtern.

Dr. Fritz Heeb, Zürich, war aufgrund seiner Erfahrung als Anwalt von Alexander Solschenizyn dazu berufen, über die Lage der Dissidenten in der Sowjetunion zu sprechen. Er definierte den dissidenten Schriftsteller als Autor, dessen Werke von den kommunistischen Partei- oder Staatsorganen der SU als für den sowjetischen Leser unbecömmlich, der herrschenden Ideologie feindlich oder staatsgefährlich betrachtet und daher zur Veröffentlichung nicht zugelassen werden.

Die Schranken, welche die dissidenten Schriftsteller bedrängen, sind folgende:

1. Jedes literarische Werk, das einem Buch- oder Zeitschriftenverlag zur Publikation vorgelegt wird, ist von der Zensurbehörde (Glavlit) zu prüfen und entweder zur Veröffentlichung freizugeben oder zu verbieten.

Das Urheberrecht an einem nicht freigegebenen Werk besteht zwar, doch bleibt es ohne Wirkung, da die Nutzung ausgeschlossen ist.

2. Da der Erwerb und Besitz von Vervielfältigungsapparaten jeglicher Art Privatpersonen verboten ist, bleibt die Möglichkeit des Selbstdruckes oder Selbstverlages ausgeschlossen.

---

\* Zusammenfassung der Referate

3. Der Verlust der Mitgliedschaft im Schriftstellerverband hat die Verunmöglichung jeglicher Publikation für alle Zukunft zur Folge. Der Ausschlossene verliert aber auch alle Sozial-, Arbeits- und Versicherungsrechte.

Das Werk eines Dissidenten kann in der Folge nur im Samisdat, d. h. durch das Anfertigen von Werkabschriften auf Schreibmaschinen mit Kopien und deren Weitergabe von Hand zu Hand im Lawinensystem, verbreitet werden. Das Urheberrecht an einem solchen Werk steht zwar dem Autor formell zu, doch erzeugt es keine Rechtswirkung, weil es im Widerspruch zur Aufgabe des Urheberrechts in der sozialistischen Gesellschaft ausgeübt wird.

Nach dem Urteil des Londoner High-Court i. S. Bodley-Head/Flegon vom 25.11.1971 und den Urteilen des LG Stuttgart i. S. Luchterhand/Langen-Müller und Fleissner betreffend «August 14» von A. Solschenizyn vom 3.8.1972 und des OLG Stuttgart vom 21.2.1973 ist das Erscheinen eines Werkes in Samisdat keine Veröffentlichung im Sinne von Art. 4 und 6 RBUE. Analog stellt es auch keine «Veröffentlichung» im Sinne von Art. II WUA dar. Im übrigen war im Fall von «August 14» gar nicht bewiesen worden, daß eine Samisdatausgabe herausgekommen und diese vom Autor genehmigt worden war. Da das Werk mit Zustimmung Solschenizyns in der BRD veröffentlicht wurde, genöß es gemäß Art. 6 RBUE Inländerbehandlung und konnte gegen Raubdrucke geschützt werden.

Die internationalrechtliche Lage vor dem Beitritt der SU zum WUA war die, daß ein in den Westen gebrachtes Samisdat-Manuskript nicht der Gemeinfreiheit verfiel. Der Autor hätte gegen eine gegen seinen Willen erfolgende Veröffentlichung einschreiten können. Wenn nicht eine ausdrückliche Ermächtigung zur Veröffentlichung vorlag, so erfolgte sie doch vielfach mit insgeheimer Billigung, ja auf Wunsch des Autors. Unbefriedigend für Autor und Werk war der Wettlauf der Verlage um das Manuskript. Im Bemühen, als erste auf den Markt zu kommen, akzeptierten die Verlage oft überstürzte Übersetzungen, die das Werk entstellten und den ursprünglichen Gehalt zerstörten. Als Beispiel verantwortungsloser, ja provokatorischer Verlagspraktik erwähnte Dr. Heeb, daß A. Solschenizyn von einem amerikanischen Verlag für «Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch» ein Honorar angeboten wurde, wenn er innert 10 Jahren nach den USA komme und es behändige, andernfalls werde das Honorar an antisowjetische Organisationen ausgerichtet. Schließlich komme es vor, daß der Staatssicherheitsdienst (KB) als Vermittler von Manuskripten Dissidenten im Westen auftritt, um Verwirrung zu stiften und um Material gegen den Autor zum Beweis antisowjetischer Propaganda

zu beschaffen. Dies war der Fall beim ersten Werk der Tochter Stalins, «Festmahl der Sieger».

Will ein sowjetischer Bürger einen Verlagsvertrag mit einem westlichen Verleger durch einen Vertreter abschließen, so verstößt er gegen das staatliche Außenhandelsmonopol. Damit die Ermächtigung eines Vertreters nach sowjetischem Recht gültig ist, muß sie notariell beglaubigt und, bei Geschäften mit ausländischen Devisen, vom Finanzministerium genehmigt werden. Die Gültigkeit ist auf 1 Jahr beschränkt. Diese innerstaatlichen Vorschriften bleiben im Ausland unbeachtlich, da die Gültigkeit der Vollmacht nach dem Recht des Wirkungslandes beurteilt wird und sowjetische Devisen- und Außenhandelsmonopolvorschriften im Ausland ohnehin unwirksam sind (vgl. die oben genannten Urteile des High-Court of London und des OLG Stuttgart). Das Werk eines sowjetischen Dissidenten, das mit seiner Autorisierung in einem Lande der RBUE oder des WUA publiziert wird, genießt gemäß Art.6 und Art.II des WUA RBUE Inländerbehandlung und ist daher in allen Abkommensstaaten urheberrechtlich geschützt.

Der Beitritt der SU zum WUA hat für den Dissidenten in internationalrechtlicher Beziehung nichts geändert, innerstaatlich seine Stellung aber auch nicht verbessert. Das Außenhandelsmonopol duldet keinen Durchbruch und Verletzungen sind allenfalls nach Art.59, 11 und 12 des Strafgesetzes der SU strafbar. Die im September 1973 ins Leben gerufene Unionsagentur für Urheberrechte (VAAP) ist alleine zuständig, über Werke sowjetischer Autoren Verlagsverträge mit ausländischen Verlegern abzuschließen (Ukas Nr.138 des Präsidiums des Obersten Sowjets vom 21.2.1973; Art.98 Abs.2, der Grundlagen der Zivilgesetzgebung der UdSSR und der Unionsrepubliken: «Das Verfahren der Übergabe des Rechts auf Nutzung seines Werkes auf dem Territorium eines ausländischen Staates durch einen Urheber, der Staatsangehöriger der UdSSR ist, wird durch Gesetzgebung der UdSSR festgelegt»). Wird ein Samisdatmanuskript im Westen veröffentlicht und erklärt der Autor, daß er die Publikation nicht bewilligt hat, kann die VAAP als seine Rechtsvertreterin gerichtliche Maßnahmen anstrengen. Die Gefahr, daß Autoren durch Drohungen aller Art zu solchen Erklärungen gezwungen werden, ist unverändert groß.

Professor HENRI DESBOIS, Paris, befaßte sich in seinem Referat mit dem Problem, das der Beitritt der SU zum WUA in Frankreich bezüglich des Zusammenspiels zwischen Art. VII WUA und dem Gesetz vom 8. Juli 1964 ausgelöst hat. Im Zentrum seiner Ausführungen stand die Frage, ob die in

der SU vor dem 23. Mai 1973 veröffentlichten Werke in Frankreich endgültig ihren Schutz verloren haben oder nicht.

Art. VII WUA lautet: «Dieses Abkommen findet keine Anwendung auf Werke oder auf Rechte, an Werken, die beim Inkrafttreten des Abkommens in dem vertragschließenden Staat, in dem der Schutz beansprucht wird, endgültig den Schutz verloren haben oder niemals geschützt waren.» Art. 1 und 2 des französischen Gesetzes vom 8. Juli 1964 bestimmen: Art. 1: «Unter Vorbehalt der Anordnungen der internationalen Konventionen, denen Frankreich angehört, genießen die in einem andern Staat erstveröffentlichten Werke den Schutz der französischen Urheberrechtsgesetzgebung in dem Fall nicht, in dem nach Anhörung des Außenministers festgestellt wird, daß dieser Staat den in Frankreich erstveröffentlichten Werken, in welcher Form es auch sei, keinen genügenden und wirksamen Urheberrechtsschutz gewährt. Gleichwohl bleiben aber die Unversehrtheit und die Urheberschaft dieser Werke gewährleistet.

Unter den in Abs. 1 vorgesehenen Voraussetzungen werden die Rechte des Autors Organisationen von allgemeinem Nutzen, die durch Verordnung bestimmt werden, zuerkannt.»

Art. 2: «Dieses Gesetz tut den vor seinem Inkrafttreten von französischen Rechtsnachfolgern erworbenen Rechten an Werken, deren Titel vor dem Gesetzeserlaß in einem in Art. 1 angesprochenen Staat deponiert waren, keinen Abbruch.

Die Inhaber dieser Rechte werden sich in einem Verfahren und innert einer Frist, die durch Verordnung zu bestimmen sein werden, bekannt machen müssen.»

Nach Professor DESBOIS sind die Zweifel über das Ende des Schutzes von in der SU vor dem Beitrittszeitpunkt erstveröffentlichten Werken in den Materialien und der Auslegung der zwei Artikel des Gesetzes vom 8. Juli 1964 begründet:

1. weil nach dem vom Parlament angenommenen Verfahren die Einverleibung jedes Werkes in den «*domaine public payant*», wie sie durch das genannte Gesetz ermöglicht wurde, erst durch richterlichen Entscheid rechtswirksam werden kann. Fehlt ein solcher Entscheid, so bleibt das Werk geschützt.

2. Dazu kommt, daß Art. 1 ausdrücklich «die internationalen Abkommen, denen Frankreich angehört» vorbehält. Aus diesem Vorbehalt kann man ableiten, daß für die in der SU erstveröffentlichten Werke, die Gegenstand eines Gerichtsentscheides und demnach der *domaine public payant* zugewiesen waren, die Wohltat des Urheberrechtsschutzes am 27. Mai 1973 wieder auflebte.

3. Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes vom 8. Juli 1964 schützt Bereiche des *Droit moral* (Wahrung der Unversehrtheit des Werkes und der Urheberschaft) und Absatz 1 entzieht die nicht veröffentlichten Werke der Herrschaft der Reziprozität dergestalt, daß die sowjetischen Organisationen, die zur Verteidigung sowjetischer Werke befähigt sind (nach sowjetischem Recht) versucht sein könnten, in Frankreich gegen eine dort ohne Zustimmung des Autors realisierte Werkveröffentlichung vorzugehen.

Professor DESBOIS brachte den Wunsch zum Ausdruck, daß auf dem Weg der Gesetzgebung oder durch bilaterale Verhandlungen mit der SU die Auswirkung des Gesetzes vom 8. Juli 1964 derart neutralisiert werden sollte, daß ein wirkliches Verhältnis der Gegenseitigkeit Platz greife. Ebenso wie in der SU die vor dem 27. Mai 1973 veröffentlichten französischen Werke mit größter Wahrscheinlichkeit vom Schutz des WUA ausgeschlossen seien, ebenso sollten die vor dem Beitrittsdatum publizierten sowjetischen Werke von der Schutzwirkung des WUA ausgeschlossen bleiben.

Der Berichterstatter hatte die Aufgabe, über die Bedeutung des Beitritts der SU zum WUA zu sprechen, eine Aufgabe, die im Zeitpunkt des Beginns der Anwendung des WUA durch die SU sich auf einen Deutungsversuch bescheiden mußte. Aus der Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung kann eine gesicherte Aussage gemacht werden: Der Beitritt stellt eine Zäsur im 112jährigen staatsvertraglich geregelten Urheberrecht des Zarenreichs und des Sowjetstaates dar. Rußland schloß das erste bilaterale Urheberrechtsabkommen 1861 mit Frankreich. Auch wenn in diesem Zeitpunkt in Rußland eine Periode innerpolitischen Tauwetters herrschte (Aufhebung der Leibeigenschaft), konnte das Abkommen, das in Rußland im wesentlichen eine Beschränkung der Übersetzungsfreiheit *iure conventionis* brachte, von Frankreich aus einer Position der Stärke heraus erhandelt werden. Auch die weiteren vorrevolutionären Abkommen mit westeuropäischen Staaten, welche die Übersetzungsfreiheit in Rußland beschränkten (vgl. F. MAJOROS, *Das staatsvertragliche Urheberrecht Rußlands und der UdSSR, Osteuropa-Recht* 1972, Nr. 1–3 S. 61 ff.), waren Teil einer militärischen und wirtschaftlichen Bündnispolitik und entsprangen nicht urheberrechtlicher Motivierung. Immerhin wurde aber als Folge des Prinzips der Inländerbehandlung in der Konvention von 1911 mit Frankreich auch eine neue russische Urheberrechtsgesetzgebung geschaffen, die auch innerstaatlich eine Beschränkung der Übersetzungsfreiheit brachte. Die Revolution brachte nicht nur keine Weiterentwicklung des Urheberrechts, sondern in internationalrechtlicher Beziehung

eine Dürre (nur vereinzelte Urheberrechtsklauseln zu Gunsten westlicher Vertragspartner in Handels- und Schiffahrtsverträgen als Gegengewicht zu wirtschaftlichen Leistungen).

Durch das Abseitsstehen von internationalen Urheberrechtsverpflichtungen, d.h. im wesentlichen Ablehnung des Übersetzungsrechts, trifft sich diese Konzeption nach Masouyé (DdA 1960, 27), obgleich von einer entgegengesetzten Philosophie und von einer antiindividualistischen Doktrin ausgehend, an diesen Punkten mit der zaristischen Konzeption, und dies sei vielleicht die einzige Kontinuität, die Rußland im Laufe seines abwechslungsreichen politischen Werdegangs gekannt habe.

Nach MAJOROS (Das erste Urheberrechtsabkommen der SU – Abkommen zwischen SU und Ungarn vom 17. 11. 1967 – Osteuropa Recht 1968 S.189) war das Abseitsstehen der SU vom WUA ein Ergebnis von tief verwurzelten, vorwiegend strukturell bedingten Interessen, wie auch von auf diesen Interessen beruhenden Bestimmungen des Inlandrechts, folglich von wohlüberlegten und ausgereiften Entscheidungen und nicht etwa das Produkt eines generellen «horror negotiandi» oder «contrahendi». Der Referent sieht zwei Hauptgründe für die langjährige Ablehnung des WUA:

1. Die Vielsprachigkeit des Sowjet-Staates (100 Sprachen und Dialekte) und damit verbunden das rein finanzielle Interesse an der Übersetzungsfreiheit, vor allem auf wissenschaftlichem Gebiet. Diese Ansicht wird durch das Verhalten der SU nach dem Beitritt bestätigt, wenn diese versucht, mit Zeitschriften-Verlegern Lizenzen für den Nachdruck auszuhandeln, anstatt sich durch Bestellung bei den Verlagen einzudecken.

2. Der Zensurgedanke: Bis heute konnten in der SU Werke ausländischer Autoren nach Belieben umfunktioniert werden, ohne daß der Urheber etwas dagegen unternehmen konnte. (Vgl. G.GRASS, «Katz und Maus».)

Die Beitrittserklärung der SU zum WUA vom 14. Februar 1973 kam unerwartet, obwohl die SU das Abkommen, wodurch die Weltorganisation für geistiges Eigentum (OMPI) errichtet worden war, bereits am 19. August 1968 ratifiziert hatte. Der zur Zeit wohl gewichtigste Urheberrechtler der SU, Professor BOGUSLAWSKIJ hat noch 1969 indirekt zum Ausdruck gebracht, daß ein Beitritt der SU zum WUA noch lange nicht erwogen werde und hat den Vorrang eindeutig bilateralen Abkommen, vor allem innerhalb des sozialistischen Lagers, zukommen lassen. (Vgl. BOGUSLAWSKIJ, Gegenseitiger Schutz der Urheberrechte und Zusammenarbeit der sozialistischen Länder, ex. Ius auctoris vindicatum, S.330ff.) Es fehlten vorerst auch die gesetzgeberischen wie organisatorischen Vorbereitungen für das Wirksamwerden des Abkommens. So wurden die

Änderungen des Allunionsgesetzes, welche die Minimalvoraussetzungen für den Beitritt zum Abkommen schafften, erst nach der Beitrittserklärung am 21. Februar 1973 erlassen. Das WUA wurde für die SU am 27. Mai 1973 wirksam, doch konnte die nach sowjetischem Recht für den internationalen Urheberrechtsverkehr allein zuständige Urheberrechtsagentur (VAAP) ihre Tätigkeit erst am 1. Januar 1974 aufnehmen.

Dies alles deutet darauf hin, daß der Beitrittsentschluß kurzfristig reifte. Man scheint an höchster Regierungsstelle erkannt zu haben, daß es höchste Zeit war, um noch der Brüsseler Fassung des WUA beitreten zu können, denn es fehlte im Zeitpunkt des Beitritts nur noch die Ratifikation eines Staates, um die Fassung des WUA von 1971, die auch das Senderecht beinhaltet, in Kraft treten zu lassen.

Nebst der positiven Devisenprognose scheint sich der Krenml plötzlich der verlockenden propagandistischen Erfolgsaussichten des Beitritts im Hinblick auf die Europäische Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit (KSZE) bewußt geworden zu sein. In der breiten Öffentlichkeit der westlichen Welt, wo der Begriff «Urheberrecht» sogleich den Gedanken an Meinungsäußerungsfreiheit weckt, löste die Nachricht vom WUA-Beitritt der SU denn auch in erster Linie Hoffnungen auf einen «free trade of opinion» aus und nicht auf materielle Verbesserungen für unsere Autoren in der SU. So war der Priessetenor vorerst geradezu euphorisch. Der Umschwung kam erst nach einiger Zeit, als ruchbar wurde, daß die SU ihre Mitgliedschaft im WUA benutzen wolle, um die Verbreitung von Werken dissidenter Autoren im Westen zu unterbinden. Diese Befürchtung kann nicht einfach als Ausgeburt der kalten Krieger abgetan werden. Professor BOUGOSLAWSKIJ hat in seinem 1973 erschienenen Buch «Probleme des Urheberrechts in den internationalen Beziehungen» tatsächlich die Meinung vertreten, daß das WUA es der SU ermögliche, die Verbreitung sowjetischer Werke im Ausland zu antisowjetischen Zwecken zu verhindern. Sollte diese Drohung nicht bloß deklaratorischen Charakter haben und die VAAP mit solchen Begehren vor westlichen Gerichten durchdringen, sind die WUA-Mitgliedstaaten aufgerufen, gestützt auf Art. 15 WUA beim Internat. Gerichtshof gegen die SU eine Klage mit dem Begehren auf Feststellung anzuheben, daß ihr Urheberrecht dem Geist des WUA und insbesondere der Verpflichtung von Art. 1 WUA, die für einen «wirksamen und ausreichenden» Schutz der Rechte der Urheber notwendigen Bestimmungen aufzustellen, widerspricht, da der Urheber das ihm formal zustehende Veröffentlichungsrecht effektiv nicht ausüben kann. (Der Referent ist sich des utopischen Charakters seiner Forderung bewußt.)

Summarisch zeigt sich nach dem Beitritt zum WUA in der SU folgende Urheberrechtssituation:

*Keine Rückwirkung des Abkommens:* Nach Art. VII WUA können nur diejenigen Werke geschützt werden, die nach dem 27. Mai 1973 geschaffen wurden. Zweck dieser Bestimmung ist, daß Exemplare der Nachdrucke und Übersetzungen, die im Beitrittszeitpunkt noch vorrätig sind, noch weiterverbreitet werden können. Wie unvollkommen diese Bestimmung aber ist, zeigt sich daran, daß nach dem Wortlaut Übersetzungen vergütungsfrei auch dann noch erstellt und verbreitet werden können, wenn bis anhin noch gar keine Übersetzung gemacht wurde. Aber schon die USA haben sich einer Änderung dieses Artikels erfolgreich widersetzt, und die SU ist heute nicht bereit, Konzessionen zu machen, etwa bilaterale Abkommen zu schliessen, welche dieser Bestimmung die Spitze nähmen.

*Schutzdauer:* Es kann der Hinweis genügen, daß die SU durch Änderung von Art. 105 der Grundlagen der Zivilgesetzgebung der UdSSR und der Unionsrepubliken (Grundlagen) die Schutzfrist auf 25 Jahre post mortem erhöht hat, womit die Anforderung von Art. IV WUA erfüllt ist. Diese neue Schutzfrist ist aber nur auf Werke anwendbar, deren Schutzfrist nach altem Recht bis zum 1. 1. 1973 noch nicht abgelaufen war. Bezüglich Photographien und Werken der angewandten Kunst besteht eine Anweisung an die Republiken, die Schutzfrist nicht auf weniger als 10 Jahre nach Veröffentlichung auf dem Weg der Vervielfältigung anzusetzen.

*Übersetzungsrecht:* Die weitreichendsten Folgen ergeben sich aus dem geänderten Art. 102 Grundlagen, nach welchem nun die Übersetzung eines Werkes in eine andere Sprache mit dem Ziel der Veröffentlichung nur mit Zustimmung des Urhebers oder seiner Rechtsnachfolger zulässig ist. Da nach Art. V WUA Zwangslizenzen für Übersetzungen erteilt werden können, wenn das betreffende Werk innerhalb von 7 Jahren nach Erstveröffentlichung nicht in einer in dem betreffenden Land gebräuchlichen Sprache veröffentlicht worden ist, muß erwartet werden, daß die SU in 7 Jahren von diesem Vorbehalt Gebrauch machen wird, zumal in Abweichung von der bisherigen Usanz in Art. 102 Abs. 2 Grundlagen die Kompetenz zur Zwangslizenzierung nicht den Republiken überlassen wird. Wie sich die Lage der Autoren und Verlage im Übersetzungswesen entwickelt, ist noch ungewiß. Dem Vernehmen nach sollen Pauschalsummen und Tantiemen je nach Auflagehöhe bezahlt werden. Offen ist auch die Frage der Devisenausführung.

*Übertragbarkeit des Urheberrechts:* Das bisherige Recht hatte eine Übertragung des Urheberrechts als dogmatisch unmöglich abgelehnt. Dies wurde geändert (Art. 97 Abs. 1 und 2 Grundlagen), doch dürfte diese

Änderung nicht von praktischer Bedeutung sein, da das Verlagsrecht nach sowjetischem Recht nicht ein subjektives Recht des Autors, sondern Monopol sozialistischer Organisationen ist.

*Senderecht, Vervielfältigungsrecht:* Die SU trat dem WUA von 1952 und nicht 1971 bei. Einer der Hauptgründe liegt darin, daß die 52er Fassung das Senderecht als zu schützendes Mindestrecht noch nicht kennt. In der SU kann ein erschienenes Werk ohne Einwilligung des Autors und ohne Honorierung in Radio und Fernsehen ausgestrahlt, im übrigen auch verfilmt (Art. 103 Ziff. 4 Grundlagen), übersetzt und in Zeitungen gedruckt werden (103 Ziff. 5 Grundlagen).

In der 52er Fassung wird auch das *Vervielfältigungsrecht* verschwiegen. Wie weit die SU das Vervielfältigungsrecht des Urhebers gewährleistet, muß die Praxis erst zeigen. Die Neufassung von Art. 103 Ziff. 7 Grundlagen, wonach «die Reproduktion von Druckwerken zu wissenschaftlichen Lehr- und Aufklärungszwecken ohne Gewinnerzielung» zulässig ist, gibt zu Bedenken Anlaß, obwohl dem Vernehmen nach unter Reproduktion nicht Nachdruck zu verstehen ist (vgl. F. W. PETER, Urheberrechtssituation in der SU, Film und Recht 1973, 367 ff.).

Der Referent zog folgende Bilanz:

1. Die Mitgliedschaft der SU im WUA erscheint im Augenblick sowohl westlichen, wie auch sowjetischen Inhabern von Urheberrechten materielle Vorteile zu bringen. Sie garantiert für westliche Autoren einen Schutz gegen Werkverstümmelung.

2. Das Abkommen bringt keine Lockerung der Zensur (direkten und indirekten) in der SU und somit keine Förderung der Individualfreiheit. Sollte die SU versuchen, durch das WUA die Unterdrückung der Meinungsäußerungsfreiheit über ihre Grenzen hinaus zu tragen, so käme es einer Bankrotterklärung unserer Rechtsauffassung gleich, wenn sich kein Staat ermannte, gegen die SU wegen Verstoß gegen den Geist des Abkommens ein Verfahren auf Ausschluß anzustrengen.

3. Die Erkenntnis, daß nur bis in alle Details ausgefeilte und nicht mit Vorbehalten, unbestimmten Begriffen und Leerformeln gesättigte Abkommen und Verträge zweckbewußte, klassengebundene Vertragsinterpretationen der sowjetischen Partner eindämmen können.

4. Die Hoffnung, daß die einem freiheitlichen Menschenbild verpflichteten Staaten sich endlich der sowjetischen Konventionsstrategie bewußt werden, d. h. künftig beim Abschluß von bilateralen und noch viel mehr bei multilateralen Abkommen genau zu ergründen versuchen, welchen Stellenwert die SU dem Vertragswerk in der Gesamtheit ihrer internationalen Beziehungen beimißt.

# Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, Zürich

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)

## Patentrecht

*PatG Art. 1 und 25, Patentprozeß*

*Im Rahmen von Art. 67 Ziff. 1 OG sind neue Sachverständige nicht schon zu ernennen auf die bloße Möglichkeit hin, daß sie vom Gutachten der in der kantonalen Instanz befragten Experten abweichen würden, namentlich wenn eine Partei es durch Einlegung eines Privatgutachtens beanstandet.*

*Zum Begriff der Erfindungshöhe.*

*Maßgebender Fachmann für Teile von Textilmaschinen ist der Textilmaschinenbauer.*

*Bei der Beurteilung der Erfindungshöhe ist das Wissen des Fachmannes dem Stand der Technik gleichzusetzen. Ob durchschnittlich gut ausgebildete Fachleute die offenkundig gewordene oder veröffentlichte Technik tatsächlich kannten oder hätten kennen sollen, ist unerheblich.*

*Das Wissen des Fachmanns in einem ersten technischen Gebiet kann sich auf ein zweites Gebiet der Technik beziehen, soweit dieser Fachmann normalerweise mit diesem zweiten Gebiet der Technik in Berührung kommt.*

*Dans le cadre de l'art. 67 ch. 1 OJ, il n'y a pas lieu de désigner de nouveaux experts pour la seule raison qu'ils pourraient être d'une autre opinion que les experts commis par l'instance cantonale, notamment lorsqu'une partie critique le rapport de ces experts par la production d'une expertise privée.*

*Notion du niveau inventif.*

*L'homme du métier à prendre en considération pour des parties de machines textiles est le constructeur de machines textiles.*

*Pour juger du niveau inventif, il faut assimiler les connaissances de l'homme du métier à l'état de la technique. Il est irrelevant que des hommes du métier, ayant*

*une bonne formation moyenne, aient effectivement connu ou auraient dû connaître la technique devenue notoire ou publiée.*

*Les connaissances d'un homme du métier dans un domaine technique donné peuvent s'étendre à un autre domaine de la technique, pour autant que cet homme soit normalement en contact avec ce second domaine.*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 9. Oktober 1973 i. S. Schwager gegen Rieter (mitgeteilt von RA Dr. Martin Lutz).

Der Kläger hat als Inhaber des Schweizer Patentes Nr. 374310 betreffend Flyerflügel für Baumwollspindelbänke Klage eingereicht. Der Beklagte widersetzte sich und erhob Widerklage und Nichtigerklärung des Patentes.

Im Laufe des Prozesses verzichtete der Kläger teilweise auf das Patent. Er gab darüber nacheinander zwei verschiedene Erklärungen ab, von denen das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum nur die zweite im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. a und b PatG annahm und entsprechend den neu gebildeten Patentanspruch mit angepaßten und reduzierten Unteransprüchen am 30. Dezember 1966 veröffentlichte.

Das Patent umfaßte ursprünglich zwölf Unteransprüche. Anlässlich des Teilverzichtes wurden der frühere Unteranspruch 1 mit dem Patentanspruch zusammengelegt und die früheren Unteransprüche 8, 9, 10 und 12 gestrichen.

Das Handelsgericht wies am 11. Februar 1972 die Hauptklage ab, hieß die Widerklage gut und erklärte demzufolge das Patent Nr. 374310 als nichtig.

Der Kläger focht das Urteil des Handelsgerichtes mit kantonaler Nichtigkeitsbeschwerde an und legte Berufung an das Bundesgericht ein. Jene wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich am 15. September 1972 ab, soweit es darauf eintrat. Mit der Berufung wird beantragt:

es seien die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse gestützt auf Art. 67 OG zu überprüfen und zu diesem Zwecke die erforderlichen Beweismaßnahmen zu treffen, insbesondere neue Sachverständige zu bestellen; das Patent Nr. 374310 sei in seinem Hauptanspruch gestützt auf Art. 27 PatG durch Zusammenlegen mit Unteranspruch 1 weiter einzuschränken; im übrigen sei die Nichtigkeitsklage abzuweisen, die Verletzungsklage zu schützen und zur Festsetzung des Schadenersatzes an das Handelsgericht zurückzuweisen; eventuell sei die Sache gänzlich zur Neuurteilung an das Handelsgericht zurückzuweisen.

Die Beklagte schließt auf Bestätigung des angefochtenen Entscheides.

*Aus den Erwägungen:*

2. Nach Art.67 Ziff.1 OG kann das Bundesgericht die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen überprüfen und zu diesem Zwecke die erforderlichen Beweismaßnahmen treffen, insbesondere auch neue Sachverständige bestellen. Das Bundesgericht ist aber trotz dieser Bestimmung in Streitigkeiten über Erfindungspatente nicht Appellationsinstanz. Es hat auf Grund des vom kantonalen Richter festgestellten Tatbestandes zu urteilen, wenn es keinen Grund sieht, an dessen Richtigkeit oder Vollständigkeit zu zweifeln (BGE 91 II 70, 89 II 163, 173, 85 II 142, 513f., und nicht veröffentlichtes Urteil vom 1. Dezember 1970 i. S. van Elten). So sind neue Sachverständige nicht schon zu ernennen auf die bloße Möglichkeit hin, daß sie vom Gutachten der in der kantonalen Instanz befragten Experten abweichen würden, namentlich wenn eine Partei es durch Einlegung eines Privatgutachtens beanstandet (BGE 85 II 515). Das von dipl. Ing. ETH F.A. Bovard verfaßte und vom Kläger mit der Berufung eingereichte Privatgutachten hat nicht die Bedeutung eines Beweismittels (die ihm übrigens vorliegend richtigerweise nicht beige-messen wird), sondern sein Inhalt gilt ausschließlich als Parteivorbringen (BGE 95 II 368, 89 II 162, 86 II 196). Im weiteren können auf dem kantonalen Prozeßrecht beruhende tatsächliche Feststellungen nicht über Art.67 OG angefochten werden (vgl. BGE 89 II 173).

3. a) Der Kläger wirft dem Handelsgericht vor, es habe in Verletzung von Art.25 PatG die Sachverständigen angewiesen, bei der Expertise zu berücksichtigen, daß die vom Kläger in der ersten Verzichtserklärung fallen gelassenen und in der zweiten Verzichtserklärung wieder aufgenommenen Patentansprüche und Unteransprüche nicht schutzwürdig seien. Das Handelsgericht verkenne, daß er nach Art.25 PatG die bei einer Einschränkung weggefallenen Patentansprüche und Unteransprüche innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Eintragung des teilweisen Verzichtes im Patentregister zum Gegenstand neuer Patent habe machen können, welche das Anmeldungsdatum des ursprünglichen Patent es erhalten; er habe daher auf seine erste Verzichtserklärung zurückkommen und die dabei fallen gelassenen Ansprüche wieder ins Patent aufnehmen dürfen, statt sie gemäß Art. 25 Abs. 3 PatG selbständig neu anzumelden.

Der Richter ist im Patentnichtigkeitsprozeß an die Einschränkung des Patent es, die der Patentinhaber im Patenterteilungsverfahren oder während des Nichtigkeitsprozesses gegenüber dem Patentamt vorgenommen hat, nicht gebunden. Er hat die Anträge des Nichtigkeitsklägers in vollem Umfange auf ihre Begründetheit zu überprüfen (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht I S.625). Dabei muß er die nach dem einschlägigen Prozeßrecht maßgebenden Erklärungen der Parteien berücksichtigen. Das hat zur Folge, daß der Patentinhaber prozessuale Erklärungen, die ihn binden, nicht dadurch unwirksam machen kann, daß er im Patenterteilungsverfahren damit widersprechende Erklärungen abgibt oder Handlungen vornimmt.

Der Kläger zitiert aus dem Protokoll des Handelsgericht es zwei Sätze, welche die Experteninstruktion unvollständig und dem Sinne nach nicht richtig wiedergibt. Das Handelsgericht hält zunächst die «Besonderheit» fest, daß «der Kläger während des Prozesses teilweise auf das Patent verzichtet hat». Es erwähnt sodann die beiden Verzichtserklärungen und führt aus, daß der Kläger in der zweiten vom Amt angenommenen Einschränkung den ursprünglich kennzeichnenden Teil in den Oberbegriff aufgenommen und damit als vorbekannt anerkannt habe. Abschließend sagt es, daß «im Prinzip ... also der Begutachtung der Patentanspruch und die Unteransprüche gemäß

act. 145 zu Grunde zu legen» sind, d. h. die Ansprüche gemäß der *zweiten* Verzichtserklärung in der vom Amt veröffentlichten Fassung (Protokoll S. 25/26). Danach heißt es in der Experteninstruktion (Protokoll S. 26/27):

«Eine weitere Komplikation besteht darin, daß die erste Erklärung des Teilverzichtes (act. 111/19) etwas anders lautete und vielleicht auch etwas weiter ging als die zweite (act. 133/11). Die erste Erklärung lehnte an die Fassung des deutschen Patentens an und stieß offenbar auf Widerspruch beim Patentamt. In der ersten Erklärung des Teilverzichtes blieben nur drei Unteransprüche enthalten, nämlich die Unteransprüche 4, 6 und 7, während die andern Unteransprüche, nämlich der Unteranspruch 2 teilweise und die Unteransprüche 3, 5 und 8–12 fallen gelassen wurden. Die zweite Verzichtserklärung ging weniger weit, indem die ursprünglichen Unteransprüche 2–7 und 11 wieder enthalten sind. Wir haben hier also wieder 7 Unteransprüche, während es gemäß der ersten Verzichtserklärung nur noch drei waren. Ganz sicher sind nun definitiv weggefallen die Unteransprüche 8, 9, 10 und 12.

Für den Prozeß ist maßgebend, daß der Kläger mit der weitergehenden ersten Verzichtserklärung zum Ausdruck gebracht hat, daß er die andern Unteransprüche als nicht patentwürdig betrachtet. Das müssen wir im Prozeß festhalten. Mit der Widerklageduplik lag die zweite Verzichtserklärung bereits vor. Nach Prozeßrecht konnte der Kläger seine Darstellung bis zum Schluß des Hauptverfahrens noch berichtigen; wenn er aber seine Darstellung ändert, so ist das, was er früher gesagt hat, damit nicht ohne weiteres aus der Welt geschafft.

Für den Prozeß ist also doch maßgebend, was in der Replik (S. 38 ff.) gesagt worden ist. Damals lag erst die erste Verzichtserklärung vor, die weiter ging. Die Experten werden ersucht, soweit sie sich mit den Unteransprüchen befassen müssen, das zu berücksichtigen. Wenn die Unteransprüche, die in der Replik fallen gelassen wurden, nachträglich wieder auftauchen, so muß man untersuchen, ob eine Begründung dafür vorliegt, daß die erste Verzichtserklärung unrichtig war. Die weitergehende Erklärung behält also ihre Bedeutung. Es müßte aus dem spätern Vorbringen hervorgehen, weshalb der Kläger damals zu weit gegangen ist. Soweit sich das nicht zeigt, müßte man ihn behaften bei der umfassenden Verzichtserklärung.»

Einwände des anwesenden und von einem Patentanwalt begleiteten Vertreters des Klägers sind im Protokoll nicht vermerkt.

Das Handelsgericht hat also nicht schlechthin die Verzichtserklärung des Klägers, sondern seine darauf fußenden Vorbringen in der Replik (S. 38 ff.) als maßgebend erklärt, unter dem Vorbehalt der begründeten Berichtigung. Die Weisung an die Sachverständigen ist prozessualer Art, deshalb für das Bundesgericht verbindlich. Ebenso hat die Vorinstanz mit Beschluß vom 11. März 1970 zur Überprüfung der vom Kläger gegen das Gutachten vom 11. Dezember 1968 erhobenen Einwendungen unter Vorbehalt des Prozeßrechtes den Beizug eines weiteren Sachverständigen angeordnet (Protokoll S. 31). Indem sie die Experten anwies, die prozessualen Zugeständnisse des Klägers dem Gutachten zugrunde zu legen, verletzte sie nach dem Gesagten Bundesrecht nicht. Insofern kann daher auch nicht die Rede davon sein, sie habe auf falscher Instruktion beruhende Gutachten verwendet.

Im übrigen haben die Experten alle in der ersten Verzichtserklärung ausgeschiedenen und mit der zweiten Verzichtserklärung wieder aufgenommenen Merkmale des Patentens in Hinsicht auf die Erfindungshöhe begutachtet.

Damit ist der Hauptbegründung des Klägers (Berufungsschrift S.10–15) für das Begehren um Anordnung von Beweismaßnahmen durch das Bundesgericht der Boden entzogen.

b) Der Kläger macht außerdem geltend, das Gutachten Oeser/Egli (act.183) weise wesentliche technische Mängel auf. So enthalte es «Widersprüche». Als Beispiele dafür erwähnt der Kläger zwei Stellen aus dem Gutachten über Fliehkraft und Staudruck, von denen die erste (S.6) den Stahlflügel, die zweite (S.11) den gegossenen Flügel betrifft. Beide Zitate sind aus dem Zusammenhang herausgerissen. Sie gehören in die vergleichende Betrachtung zu den auf S.5/6 aufgezählten «spinnereitechnologischen Problemen». Der erste Satz steht am Anfang und bezieht sich auf die «Einwirkung der Fliehkraft auf das Vorgarn» (S.6); der zweite Satz findet sich im zusammenfassenden Teil des Abschnittes «Luftströmungen» (S.10ff.). Er deckt sich, wird auch die zugehörige Fortsetzung betrachtet, mit den Darlegungen zum Faserflug beim Gußflügel (S.9), die im Anschluß an die Ausführungen zum Stahlflügel (S.8) folgen und ihrerseits vom Anfangssatz (S.6) ausgehen. Die behauptete Rüge ist somit unbegründet.

Im übrigen ist festzuhalten, daß der Kläger selber anerkennt, die «wesentlichsten technischen Mängel» der ersten Expertise seien durch die zweite berichtigt worden (Berufungsschrift S.11) bzw. «die technischen Feststellungen im (zweiten) Gutachten Orgis» seien »im wesentlichen richtig«. Zudem haben die Experten Oeser und Egli dem Bericht des Sachverständigen Orgis in vollem Umfange zugestimmt.

Auf die Beanstandungen des kantonalen Urteils in bezug auf Stand der Technik, Begriff des maßgebenden Fachmannes, Begriff des Vorurteils und der Erfindungshöhe sowie auf die Frage der Verbindung des Hauptanspruches mit dem Unteranspruch 1 ist anhand der besonderen Vorbringen in der Berufungsschrift im einzelnen einzutreten (Erw.5f.). Die zunächst im allgemeinen bleibenden Berufungsrügen mit Bezug auf die Ergebnisse der Expertisen widerlegen, soweit sie überhaupt zulässig sind (Art.55 Abs.1 it.b OG), nichts.

4. Das Handelsgericht hat dem Flyerflügel des Klägers in Übereinstimmung mit den Sachverständigen klare Definition im Anspruch, Neuheit und technischen Fortschritt bescheinigt, aber die Erfindungshöhe abgesprochen. Diese ist, soweit es um Bestand oder Nichtigkeit des Patentes geht, im Berufungsverfahren streitig.

Erfindungshöhe kommt einer neuen und technisch fortschrittlichen Leistung dann zu, wenn sie nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte, sondern einen zusätzlichen schöpferischen Aufwand erforderte (BGE 95 II 363, 93 II 512, 92 II 51f., 89 II 109, 167, 85 II 138, 513, 82 II 251, 81 II 298; weiter aus der jüngsten Praxis die nicht veröffentlichten Urteile vom 1.Dezember 1970 i.S. van Elten N.V. c. Schurrmans & van Ginneken und vom 2.Mai 1972 i.S. Art. Institut Grafica AG c. Otto Wolfensberger & Co.).

Ausgehen bei Beurteilung der Erfindungshöhe ist von dem nach objektiven Gesichtspunkten ermittelten Stand der Technik im Zeitpunkt der das Prioritätsrecht begründenden inländischen oder ausländischen Patentanmeldung, und zwar vom dannzumaligen Stand der Technik in seiner Gesamtheit (BGE 95 II 363f., 92 II 52).

5. a) Das Handelsgericht führt aus,

zur Anfertigung des patentierten Flyerflügels aus gegossenem Leichtmetall (Urteil S.11f.): der Kläger habe in der Replik ausdrücklich anerkannt, die britische Patentschrift 627961 aus dem Jahre 1949 und die deutsche Patentschrift 965478 aus dem

Jahre 1957 lehrten, die Flyerflügel mindestens teilweise aus Leichtmetallguß herzustellen; er habe beigefügt, ein Flyerflügel aus Leichtmetallguß sei als am Stichtag bekannt und zum Stand der Technik gehörend anzusehen, weshalb er das Merkmal in den Oberbegriff des Patentanspruches aufgenommen habe, so daß sich eine Diskussion in dieser Hinsicht erübrige (Replik S. 49); später, in der Stellungnahme zum Gutachten Orgis, habe er allerdings versucht, von seiner Erklärung abzurücken; nach § 135 ZPO seien jedoch die Parteien mit bis zum Schluß des Hauptverfahrens nicht vorgebrachten Behauptungen, Einreden oder Bestreitungen ausgeschlossen; die abweichende Stellungnahme des Klägers nach Abschluß des Hauptverfahrens sei deshalb unzulässig und nicht zu hören.

zur stromlinienförmigen Gestaltung der aus Hohllarm und Preßfingerstange zusammengesetzten Einheit (Urteil S. 14f.): der Kläger habe anlässlich des Teilverzichtes das Merkmal der Stromlinienform zu Recht in den Oberbegriff aufgenommen und damit zu erkennen gegeben, daß er dieses Element als vorbekannt betrachte; er habe das ferner in der Replik mehrmals ausdrücklich anerkannt, und sei daher auch hier gemäß § 135 ZPO an seine Zusage gebunden; sein Versuch, diese Erklärung in der Stellungnahme zu den Gutachten abzuschwächen, sei unzulässig.

zur Anordnung des Lunteneinführungsschlitzes auf der Vorderseite des Hohllarmes (Urteil S. 18f.): das Merkmal sei am Stichtag nicht neu, sondern durch die deutsche Patentschrift 860915 aus dem Jahre 1952 vorweggenommen gewesen; wesentlich sei, daß die Anordnung des Luntkanals auf der ganzen Länge der Vorderseite des Hohllarmes am Stichtag zum Stand der Technik gehörte; das habe der Kläger in der Replik anerkannt, und daran sei er gemäß § 135 ZPO gebunden; seine spätere Behauptung, die im deutschen Patent vorgeschlagene Lösung sei nicht praktikabel gewesen, sei prozessual unzulässig.

Der Kläger bestreitet, daß die Ausführungen in der Replik den ihnen vom Handelsgericht beigemessenen Sinn gehabt hätten, und verweist hiezu auf die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde. Diese drang jedoch nicht durch. Das Kassationsgericht bestätigte (Urteil S. 6–8), daß die Stellungnahmen des Klägers zu den Expertisen Teil des Beweisverfahrens und nicht des Hauptverfahrens waren, und daß eine Partei nicht befugt ist, nach Abschluß des Hauptverfahrens gemachte Zugeständnisse zu widerrufen, wenn sie sich im Beweisverfahren als für sie ungünstig herausstellen. Auf die Bestreitung des Klägers, die ihm vom Handelsgericht zugeschriebenen Zugeständnisse gemacht zu haben, und auf seinen eventuellen Einwand, sie seien auslegungsbedürftig und zum Teil nach dem Hauptverfahren klargestellt worden, trat das Kassationsgericht allerdings nicht ein. Es irrt indessen in der Annahme, soweit die vom Handelsgericht als prozessuale Zugeständnisse bezeichneten Erklärungen des Klägers die Grundlage der Feststellungen über technische Verhältnisse bildeten, seien sie vom Bundesgericht zu überprüfen; dieses habe daher auch zu entscheiden, ob die Grundlagen der Feststellungen zur Stützung des Urteils ausreichen, d. h. ob die Zugeständnisse wirklich und deutlich genug gemacht worden sind oder ob und wie sie auszulegen gewesen wären. Es wurde bereits klargestellt, daß das Bundesgericht nicht Appellations-, sondern Berufungsinstanz ist und Art. 67 OG es nicht ermächtigt, prozessuale Feststellungen des kantonalen Richters zu überprüfen. Unbeachtlich bleibt daher, was eine Partei zum Stande der Technik abweichend von den Erklärungen im Hauptverfahren nach dessen Abschluß vorgebracht hat. Und eine auf prozessuales Zugeständnis gegründete tatsächliche Feststellung kann im Berufungsverfahren auch eines Patentprozesses nur unter dem Gesichtspunkt des offenbaren Versehens oder der Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften ange-

fochten werden (Art.63 Abs.2 OG). Weder dieses noch jenes wendet der Kläger ein. Und zu einer Berichtigung von Amtes wegen ist kein Anlaß. Denn die vom Handelsgericht herangezogenen Erklärungen sind an den genannten Stellen der Replik (S.31, 41, 44/45, 46/47, 48) so wie verwendet wörtlich nachzulesen, ohne daß Abweichendes sich aus dem Zusammenhang oder nicht näher bezeichneten und darum nicht kontrollierbaren weiteren Ausführungen ergäbe, wie die Berufung vorträgt (S.16). Fragen läßt sich allein, ob das, was nach verbindlicher Feststellung anerkannt wurde, den vom Handelsgericht vorausgesetzten Stand der Technik belegt. Dabei ist zu beachten, daß sich das Handelsgericht in allen Punkten zusätzlich auch noch materiell ausspricht. Der Kläger rügt indessen, das Handelsgericht habe bei der Würdigung von Vorveröffentlichungen in Verletzung von Art.7 PatG «Aufgabenstellung, unbrauchbare Lösungsvorschläge und Lösungen» einander gleichgesetzt und auf diese Weise einen unrichtigen Stand der Technik gebildet (Berufungsschrift S.16).

b) Das Handelsgericht (Urteil S.11–14) gelangt mit den Experten (Oeser/Egli, S.20 und 31, Orgis, S.25) zum Schluß, die Ausführung des Flyerflügels in Leichtmetallguß werde durch die britische Patentschrift 627961 aus dem Jahre 1949 neuheitsschädlich vorweggenommen. Darin wird gesagt, daß der Flyerflügel statt geschmiedet, aus Leichtmetall gegossen werden könne (vgl. S.2 Zeilen 41–46). Das gibt auch der Kläger zu (Berufungsschrift S.17/18). Die gleiche Lehre entnimmt das Handelsgericht auch der deutschen Patentschrift 965478 aus dem Jahre 1957 (Urteil S.11). Der Kläger äußert sich dazu nicht. Hingegen rügt er erneut, das britische Patent gebe dem Fachmann keine Anweisung, wie er den Leichtmetallguß durchzuführen habe. Dieser Einwand ändert aber nichts daran, daß die Herstellung eines Flyerflügels aus Leichtmetallguß vorbekannt war. Zudem stellt das Handelsgericht fest, daß die Gußtechnik in Aluminiumlegierungen am Stichtag einen beachtlich hohen Stand erreicht und auch aus diesem Grunde die Herstellung des Flyerflügels aus Leichtmetall dem Fachmann nahe gelegen habe. Unter diesen Umständen kommt auf die Beanstandung, die der Kläger gegenüber dem britischen Patent vorbringt, nichts an.

Auch das Privatgutachten Bovard (S.10 oben) rechnet zum Stand der Technik, daß der Flyerflügel «gegossen sein kann». Die Behauptung sodann, die Herstellung des Flügels aus Leichtmetall sei «an sich nicht als bekannt nachgewiesen», hält vor der erwähnten englischen Patentschrift nicht stand. Indessen zählt Bovard (S.12) den Guß in Leichtmetall zu den Merkmalen im Patentanspruch, die «mit den zu lösenden Aufgaben in keinem Zusammenhang stehen». Damit würde die Rüge des Klägers, das Handelsgericht habe den «Begriff des für die Erfindungshöhe maßgebenden Standes der Technik» durch die Unterstellung neuheitsschädlicher Vorwegnahme jenes Merkmales im britischen Patent, ins Leere stoßen, selbst wenn sie als solche zutreffend wäre.

c) Die Experten (Oeser/Egli S.19, Orgis S.27/28, 32) legen auf Grund der deutschen Patentanmeldung Sch 13972 VII/72c vom 16. August 1956 (act.100/4), des deutschen Patent 965478 vom 6. Juni 1957 (act.100/6) und des französischen Patent 714005 vom 6. November 1957 (act.100/8) dar, daß das Merkmal der stromlinienförmigen Ausbildung der aus Hohllarm und Preßfingerstange zusammengesetzten Einheit dem am Stichtag vorhanden gewesenen technischen Wissen entsprach. Das Handelsgericht stellt darauf ab (Urteil S.14–17). Der Kläger versucht in der Berufung vor allem die Bedeutung seines prozessualen Zugeständnisses abzuschwächen, womit er nicht gehört werden kann. Auch im Privatgutachten Bovard steht unter Hinweis auf die deutsche Patentschrift und die deutsche Patentanmeldung zu lesen, «von der Aufgabe her sei bereits die Zweckmäßigkeit der Stromlinienform zur Verminderung von Luftwirbeln

und zur Verkleinerung des Luftwiderstandes erkannt » worden (S. 10); der Fachmann habe auf Grund jener Urkunden gewußt, daß die « aerodynamischen Verhältnisse durch eine Stromlinienggebung verbessert werden konnten » (S. 20).

d) Auch zu der vom Handelsgericht gestützt auf die deutsche Patentschrift 860915 aus dem Jahre 1952 (act. 100/12) als bekannt bezeichneten Anordnung des Lunteneinführungsschlitzes auf der Vorderseite des Hohlarms (Urteil S. 18–20) beschränkt sich der Kläger in der Berufung darauf, das prozessuale Zugeständnis zu bestreiten, was nicht zulässig ist. Um darzutun, daß die Lösung des deutschen Patentes nicht brauchbar gewesen sei, verweist er auf die Feststellung des Experten (Orgis S. 36), es ließe sich eine genügend niedrige Drehzahl finden, bei der die Lunte auch bei Anordnung nach dem deutschen Patent noch gut geführt wäre. Das Handelsgericht hat dies so wenig übersehen wie die Bemerkung des Experten, ein solcher Flügel vermöchte als Hochleistungsflügel nicht zu genügen und käme für industrielle Anwendung nicht in Betracht. Es erklärt jedoch, auch in Übereinstimmung mit dem Experten (S. 35/36), die Idee und Ausführung der Lunteneinführung vorne als aufgezeigte Lösungsform bestehe dennoch. Und es fügt bei, der Kläger selber habe gesagt, der Nachteil der im deutschen Patent gezeigten Lösung lasse sich durch die im Streitpatent gelehrt, relativ schmale, nach hinten sich erweiternde Kanal-Anordnung beseitigen, wie dies dem Lehrbuch des Aerodynamikers Prandtl aus dem Jahre 1942 entnommen werden könne. Beiden widerspricht der Kläger nicht. Zudem vermerkt auch das Privatgutachten Bovard in diesem Zusammenhang (S. 13) die « an sich aus der deutschen Patentschrift bekannte Anordnung des gesamten Lunteneinführungsschlitzes auf der Vorderseite des Hohlarms ».

6. Dem Kläger und seinem Privatgutachter (Bovard S. 9/22) kann darin beigestimmt werden, daß maßgebender Fachmann der Textilmaschinenbauer ist. Denn der Flyerflügel bildet einen Teil der Flyer oder Flügelspindelbank geheißenen Textilmaschine (Oeser/Egli S. 2/3, Orgis S. 5). Das Handelsgericht stellt mit dem Experten Orgis fest, daß dem Textilmaschinenbauer am Stichtag die Zweckmäßigkeit eines strömungstechnisch günstig gebauten Flyerflügels bekannt war; es habe daher in seinen Aufgabenbereich gehört, sich mit den Formen strömungsgünstiger Körper zu befassen, sei es durch Studium der einschlägigen technischen Literatur oder auf andere Weise (Urteil S. 17).

Der Kläger macht geltend, diese Ansicht verletze Bundesrecht, weil danach der Fachmann eines bestimmten Bereiches sich als Fachmann auf einem Nebengebiet ausbilden und sich die entsprechenden Kenntnisse anrechnen lassen müsse (Berufungsschrift S. 24).

a) Der Experte Orgis legt im Abschnitt über « die strömungstechnisch günstige Formgebung » dar (S. 27/28), die Zweckmäßigkeit, einen Flyerflügel so zu formen, daß eine möglichst geringe Verwirbelung der Luft im Bereiche der Flügel entsteht, dürfte allgemein erkannt sein; auch zu diesem Punkte seien Patentschriften genannt worden, die zeigten, in welcher Richtung man für eine verbesserte Flügelform gehen müssen; wie eine solche Form im Falle eines etwa stabförmigen Körpers (Vergleichsbeispiel die Form der Arme des « Rieter »-Flügels) aussehen könnte, verlange kein erfinderisches Zutun mehr, denn die Formen strömungsgünstiger Körper mit vorwiegender Ausdehnung in einer Richtung seien in der technischen Literatur zu finden, ebenso z. B. Daten über Luftwiderstandswerte usw. Danach stellt der Experte fest, da der Kläger gemäß seiner Stellungnahme zum ersten Expertenbericht über Kenntnisse der Aerodynamik verfüge, sei die Verwendung einer strömungsgünstigen Querschnittsform des Flügels eine vom Fachmann gekonnt durchgeführte Anwendung bestehender Grund-

lagen der Aerodynamik und grundsätzlich bekannter Bauformen. Damit hat auch der Experte keineswegs den «in der Aerodynamik geschulten Erfinder dem Fachmann» gleichgesetzt und ihm auch keine «tieferen Kenntnisse der Aerodynamik» zugeschrieben wie das der Kläger behauptet (Berufungsschrift S.23/24). Das wird denn auch durch die abschließende Feststellung des Experten klar, die Gestaltung des Flyerflügels gemäß Streitpatent gehe zusammengefaßt dahin, daß durch Anwendung bestehenden Wissens ein strömungstechnisch verbesserter Flyerflügel geschaffen worden sei; die Form des Flügels sei aber im aerodynamischen Sinn weder neu, noch seien zu seiner Schaffung neue strömungstechnische Erkenntnisse notwendig gewesen. Im weiteren sei die Idee, für Flyerflügel strömungsgünstigere Formen als beim orthodoxen Flügel zu verwenden, durch mindestens ein, im ersten Expertenbericht erwähntes Patent vorweggenommen (Gutachten S.31/32).

b) Zutreffend sagt der Privatgutachter Bovard (S.6), das Wissen des Fachmannes sei bei Beurteilung der Erfindungshöhe dem Stand der Technik gleichzusetzen. Nicht beipflichtet werden kann dagegen seiner einschränkenden Bemerkung, dieses Wissen umfasse, im Unterschied zum Stand der Technik bei Beurteilung der Neuheit, «nicht einfach sämtliche Offenbarungshandlungen oder Veröffentlichungen, sondern nur diejenigen, welche bei normalen Nachforschungsanstrebungen dem Durchschnittsfachmann zugänglich waren». Denn das ließe Raum für individuelle Abstufungen des Fachwissens, auf die es nach der Rechtsprechung gerade nicht ankommt. Welchen Stand die Technik hatte, führt das Bundesgericht in einem bereits genannten Präjudiz bezüglich der Erfindungshöhe aus (BGE 95 II 363f.), «... beurteilt sich nach objektiven Gesichtspunkten, nicht nach dem Wissen, einer bestimmten Person ... . In sachlicher Hinsicht ist maßgebend die Technik, die bis zum Stichtag im Inland offenkundig geworden oder im In- oder Auslande durch veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke in einer für den Fachmann verständlichen Weise dargelegt worden war. Ob durchschnittlich gut ausgebildete Fachleute die offenkundig gewordene oder veröffentlichte Technik tatsächlich kannten oder hätten kennen sollen, ist unerheblich, denn was am Stichtage im Inland offenkundig oder im In- oder Ausland in der erwähnten Weise veröffentlicht war, gilt als Gemeingut (Art.7 Abs.1 PatG) und kann von niemandem mehr auf dem Wege der Patentierung als eigene schöpferische Leistung in Anspruch genommen werden ...».

c) Aus den Expertisen wie aus den benützten ausländischen Patentschriften, deren Inhalt auch der Privatgutachter Bovard (S.4) dem Stand der Technik zurechnet, geht die Bedeutung der Strömungsverhältnisse und demgemäß die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit strömungstechnisch günstiger Formgebung für die Konstruktion von Flyerflügeln hervor. Und es wurde bereits dargetan, daß die stromlinienförmige Ausbildung der Hohlarm-Preßfingerstange-Einheit des patentierten Flügels zum Stand der Technik am Stichtag gehörte. Wenn die Vorinstanz entsprechendes Wissen beim Textilmaschinenbauer als dem hier maßgebenden Fachmann voraussetzt, so verlangt sie von ihm nicht, daß er zugleich Fachmann in Aerodynamik sei. Dieser Bereich ist damit längst nicht ausgeschöpft. Auch Bovard anerkennt (S.9), daß das Wissen des Fachmannes in einem ersten technischen Gebiet sich «natürlich» auf ein zweites Gebiet der Technik beziehen kann, soweit «dieser Fachmann normalerweise ... mit diesem zweiten Gebiet der Technik in Berührung kommt». Genau so verhält es sich hier. Wer Flyerflügel bauen will, muß sich mit dabei auftretenden Problemen der strömungstechnischen Gestaltung notwendigerweise beschäftigen und auseinandersetzen, ohne daß er aber deswegen geradezu Aerodynamiker zu sein brauchte ... .

8. a) Mit dem Antrag, es sei das Patent Nr. 374310 in seinem Hauptanspruch durch Zusammenlegung mit dem Unteranspruch 1 weiter einzuschränken, verzichtet die Berufung auf Schutz des Patentes in der vor dem Handelsgericht streitig gewesenen Fassung. Es erübrigt sich daher nachzuprüfen, ob der Hauptanspruch allein oder in Verbindung mit anderen Unteransprüchen schutzwürdig sei . . . .

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

1. Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 11. Februar 1972 bestätigt.

2. ...

*PatG Art. 1, 51, 58, 101 und 105, PatV II Art. 44 und 60*

*Der teilweise Ausschluß des Einsprechers vom Verfahren kann in der Endverfügung ausgesprochen werden.*

*Die Patentabteilung ist berechtigt, den Einsprecher in bezug auf die nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgebrachten Erweiterungen vom Verfahren auszuschließen; bei der Erweiterung kann es sich um eine neue Behauptung, eine neue Tatsache oder um ein neues Beweismittel handeln.*

*Die Patentabteilung kann verspätete Vorbringen von Amtes wegen berücksichtigen, wenn sie für die Entscheidung ausschlaggebend erscheinen.*

*Die Beschwerdeabteilung kann einen teilweisen Ausschluß nur dann aufheben, wenn er Bundesrecht verletzt, namentlich wegen Überschreitung oder Mißbrauchs des Ermessens, oder wenn er offensichtlich unangemessen war.*

*Der völlig unerwartete technische Fortschritt ist ein ernsthaftes Indiz zu Gunsten der Erfindungshöhe.*

*Das Problem, dessen Lösung die Erfindung dient, ist eine wesentliche Beurteilungsgrundlage für die Erfindungshöhe. Ein vom Einsprecher unterbreiteter Änderungsvorschlag für den Patentanspruch ist nicht in Betracht zu ziehen.*

*Bemessung der Verfahrenskosten und der Parteientschädigung.*

*L'exclusion partielle de l'opposant de la procédure peut être prononcée dans la décision finale.*

*La Section des brevets est en droit de prononcer l'exclusion de l'opposant pour toute addition faite après l'expiration du délai d'opposition; par addition on peut entendre une allégation nouvelle, un fait nouveau ou un nouveau moyen de preuve.*

*La Section des brevets peut prendre en considération d'office des allégués tardifs s'ils paraissent déterminants pour la décision.*

*La Section des recours ne peut annuler une exclusion partielle que si elle viole le droit fédéral, notamment si elle constitue un excès ou un abus de pouvoir d'appréciation, ou si elle est manifestement inopportune.*

*Le caractère absolument inattendu du progrès technique est déjà un indice sérieux en faveur du niveau inventif.*

*Le problème sur lequel repose l'invention est un élément fondamental dans l'appréciation du niveau inventif.*

*Une proposition de modification de la revendication, présentée par l'opposant, n'a pas à être prise en considération.*

*Calcul des frais de procédure et dépens.*

PMMBl 1973 I 87ff., *Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 18. Dezember 1972 i. S. O. SA gegen P. S.*

*Aus den Erwägungen:*

1. Le recours est recevable à la forme, sur les deux points de la décision attaquée. Certes le premier point, qui ordonne l'exclusion partielle de la procédure en vertu de l'art. 60 OBI 2, a comme tel le caractère d'une décision incidente au sens de l'art. 45 LPA, pour laquelle le délai de recours ne serait que de 10 jours (art. 50 LPA). Toutefois, la Section des brevets pouvait parfaitement, pour simplifier la procédure, et parce qu'il ne pouvait pas en résulter de préjudice irréparable pour le recourant, réunir les deux décisions en une et indiquer pour l'ensemble le délai de recours le plus long. En outre et en toute hypothèse, la recourante pouvait se fier au délai de recours indiqué dans la décision (FBDM 1971 I 60, consid. 1a in fine).

2. La recourante estime justifié que la Section des recours annule l'exclusion prononcée par la Section des brevets. Elle invoque le fait que c'est l'avis intermédiaire de cette dernière qui a montré l'importance de la combinaison de deux caractères de la nouvelle revendication, ce qui a amené l'opposante à fournir la preuve que cette combinaison était en soi connue, en citant tardivement le brevet français 1214428.

a) Cet argument n'est pas fondé. La revendication proposée par la Section des brevets est entièrement tirée de la revendication et des sous-revendications du mémoire exposé; or ces revendications ont été toutes prises en considération dans l'acte d'opposition initial, lequel ne contient pas d'autre allégation que le défaut de nouveauté. L'exposé complet des faits et moyens de preuve à l'appui de cette allégation (art. 101 al. 3 LBI) exigeait donc nécessairement que l'opposante montrât que tous les caractères étaient connus en combinaison, ce qui aurait impliqué que l'une quelconque des «sous-combinaisons» était également connue, non seulement «en soi», mais encore dans le contexte (voir par analogie GRUR/AIT, 1961 p. 490).

b) D'ailleurs, même si l'objection de l'opposante pouvait être retenue, elle ne justifierait pas, à elle seule, l'annulation de l'exclusion prononcée, qui ne viole en rien le droit fédéral et ne constitue notamment ni un excès ni un abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 lettre a LPA), motifs de recours qui ne sont d'ailleurs pas invoqués par la recourante.

L'art. 60 OBI 2 autorise la Section des brevets à exclure l'opposante de la procédure en ce qui concerne des «additions apportées à l'acte d'opposition après l'expiration du délai d'opposition», sans faire dépendre cela d'aucune autre condition. En particulier, même si une addition tardive paraissait déterminante, cela n'empêcherait pas l'exclusion, puisque l'art. 44 OBI 2 permet à la Section des brevets d'en tenir compte d'office, même après l'exclusion, et que l'art. 32 al. 2 LPA confirme cette maxime d'intervention. La

Section des brevets n'a donc à motiver sa décision d'exclusion qu'en montrant d'une part qu'il y a eu « addition » à l'acte d'opposition initial et d'autre part que cette addition a été faite après l'expiration du délai légal. La notion d'addition doit être interprétée en se fondant sur l'art. 101 al. 3 LBI : il doit s'agir soit d'une allégation nouvelle, c'est-à-dire d'une des causes d'opposition énumérées à l'art. 101 al. 2 LBI (voir les textes allemand et italien de cet article) qui n'était pas mentionnée dans l'acte initial, soit d'un fait nouveau invoqué pour étayer une des allégations primitives, soit encore d'un nouveau moyen de preuve à l'appui d'un fait déjà exposé initialement. Dans le cas d'espèce, la citation du brevet français 1214428 est un nouveau moyen de preuve, qui en outre implique également l'indication d'un fait (ladite combinaison de caractères était connue), sans compter qu'elle est assortie d'une allégation nouvelle (voir c ci-après). Il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle a été faite après le délai légal.

c) Quant à la portée de l'exclusion prononcée par la Section des brevets, elle n'est ni excessive ni abusive, puisqu'elle ne vise que le brevet français 1214428 lui-même, alors que la Section des brevets aurait pu aller beaucoup plus loin : c'est en effet dans sa lettre du 19 novembre 1971 que, pour la première fois, l'opposante a allégué l'absence de « caractère inventif » après avoir admis la nouveauté niée jusqu'alors. Il s'agit donc là de l'addition d'une allégation au sens de l'art. 101 al. 3 LBI et l'exclusion aurait pu être prononcée pour tout ce qui la concerne.

d) On ne saurait non plus invoquer l'inopportunité de la décision de la Section des brevets (art. 49 lettre c LPA), motif de recours que n'invoque d'ailleurs pas non plus la recourante. La II<sup>e</sup> Section des recours a déjà indiqué très clairement que, à son avis, l'art. 101 al. 2 et 3 LBI et l'art. 60 OBI 2 devraient être appliqués de façon téléologique et donc plus stricte, de façon à accélérer la procédure devant la Section des brevets (FBDM 1972 I 26, consid. 3d). Dans le cas d'espèce, les faits montrent que chacune des trois « réponses » successives de l'opposante, présentées après le délai légal, était accompagnée de la citation de nouveaux documents. La Section des brevets a admis sans autre la première addition, puis, en ne donnant pas suite à une requête du déposant, elle a encore toléré la seconde, bien qu'elle n'ait été présentée que quelques jours avant l'audience ; dans son avis intermédiaire, la Section des brevets a toutefois très nettement averti l'opposante qu'elle se réservait d'appliquer strictement l'art. 60 OBI 2 ; enfin, dans la décision du 30 décembre 1971, elle a restreint la portée de l'exclusion au minimum (voir c ci-dessus). C'est donc bien plutôt l'annulation de cette décision qui serait inopportune, parce qu'elle laisserait entendre que les instances responsables de l'examen préalable favorisent systématiquement les opposants au détriment des déposants.

e) La Section des recours confirme donc l'exclusion prononcée et rejette ainsi le recours contre le point 1 de la décision attaquée. En conséquence, elle déclare irrecevable le recours contre le point 2 de la décision attaquée dans la mesure où il se fonde sur le brevet français 1214428. Pour le reste, à savoir dans la mesure où l'opposante a participé à la procédure devant la Section des brevets, elle est qualifiée pour recourir (FBDM 1972 I 23, deuxième alinéa du sommaire).

3. ... Il est donc manifeste que la nouveauté, au sens de l'art. 7 LBI, n'est plus contestée dans le recours, alors que l'opposante l'avait niée tant à l'audience du 13 octobre 1971 que dans sa réponse à l'avis intermédiaire. D'ailleurs le seul fait de contester le niveau inventif et le progrès technique implique que l'on admet la présence d'éléments « nouveaux » dont il s'agit de juger s'ils remplissent lesdites conditions fixées par la jurisprudence.

4. ... Le brevet français 1214428 (pour lequel l'opposante est exclue, ce qui n'empêche pas la Section des recours d'en prendre connaissance d'office – art.44 OBI) indique qu'en raison de toutes les mesures prises pour réduire à l'extrême la tension et le courant, la consommation est d'au plus 0,1 watt pour chaque sonnerie, ce qui correspond à une durée de service de 18 mois avec une pile au mercure de 5 cm<sup>3</sup>. La montre-bracelet-réveil revendiquée dans la demande litigieuse ne contient évidemment qu'une pile miniature, beaucoup plus petite, et dans l'exemple donné, elle permet, à raison d'environ 7 mW de puissance et d'une durée d'alarme de 30 s par jour, d'abaisser l'énergie nécessaire à 20 ou 25 mWh par année, soit une fraction seulement de celle disponible dans une pile miniature qu'on trouve actuellement sur le marché.

Il apparaît donc que le progrès technique n'est pas seulement clairement reconnaissable (ce qui serait déjà le cas si la consommation diminuait de quelques dizaines de pourcent); il est non seulement notable mais encore tout à fait surprenant, puisque la consommation baisse dans les proportions approximatives de 15:1 et ceci pour un montre-bracelet-réveil, c'est-à-dire capable de réveiller celui qui la porte.

5. a) Concernant l'idée créatrice (nommée parfois «niveau inventif», bien qu'il s'agisse d'une qualité et non d'une quantité mesurable telle que la hauteur ou la différence de niveaux d'une marche d'escalier), on constatera tout d'abord que le degré (mesurable) du progrès technique relevé ci-dessus (consid. 4), qui lui confère un caractère absolument inattendu, est déjà un indice sérieux en faveur de l'idée créatrice (FBDM 1971 I 32 consid.2 in fine). Il ne peut d'ailleurs s'expliquer que par des différences fondamentales de conception du système avertisseur.

b) Ainsi que la II<sup>e</sup> Section des recours l'a rappelé plus d'une fois (FBDM 1971 I 26 et 1972 I 27/28, consid.6b) en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la présence ou l'absence d'idée créatrice doit être jugée en tenant compte de l'ensemble formé par l'énoncé du problème sur lequel repose l'invention revendiquée et par sa solution.

Dans le cas présent, la recourante n'a pas tenu compte de cette jurisprudence en ignorant jusqu'à l'audience l'aspect «problème» de l'invention litigieuse. Certes, celle-ci n'est pas, comme l'a remarqué à juste titre la Section des brevets dans son avis intermédiaire, une invention dite «de problème», c'est-à-dire une invention dans laquelle le seul fait de définir le problème dans la revendication suffit à lui conférer le caractère d'invention, la (ou une) solution étant ensuite à la portée de l'homme du métier (FBDM 1964 I 4 consid.4 et 1965 I 34/35 consid.3b). Il n'en est pas moins vrai que cet aspect «problème» ne doit pas être négligé. Or, ce dernier, vu à la lumière des publications citées, comprend les éléments suivants: L'état de la technique montre bien que les systèmes avertisseurs connus se rattachent tous au type à percussion, entièrement mécanique ou du type électromagnétique (haut-parleur). Il montre aussi que, malgré toutes les astuces mises en œuvre, le problème de la consommation d'énergie électrique n'avait pas encore trouvé de solution permettant d'obtenir une autonomie suffisante avec une source d'énergie incorporée dans le boîtier d'une montre-bracelet. Les progrès intervenus dans la construction des piles miniatures ne l'avaient pas résolu non plus.

Le problème inhérent à l'invention litigieuse n'était donc pas de perfectionner encore ces dispositifs connus, de les raffiner, de gagner quelques pourcents de la consommation, mais bien de s'orienter vers une conception tout à fait différente, dont le rendement acoustique serait nettement meilleur. Or, l'invention réside dans un nouveau principe de générateur acoustique, formé par l'association d'une lame, qui ne frappe pas mais

vibre seulement et dont la vibration est entretenue par résonance, avec une membrane reliée à cette lame et qui engendre les sons audibles par transmission de la vibration de la lame. Cela permet non seulement d'abaisser considérablement la consommation d'énergie par rapport aux systèmes à percussion, mais encore d'obtenir une fréquence sonique différente (harmonique supérieure) de celle de la fréquence de base. Cette voie entièrement nouvelle, que la revendication de la demande litigieuse énonce d'une manière assez précise pour définir et délimiter l'invention, contrairement au cas cité dans la FBDM 1971 I 72-74 et invoqué par l'opposante, est assurément originale et elle procède d'une idée authentiquement créatrice, car rien dans l'état de la technique ne pouvait orienter l'homme du métier dans cette direction ...

6. La revendication limitée proposée par la recourante le 29 novembre 1972 ne peut pas être prise en considération. Ce n'est pas l'affaire d'un tiers, mais bien du déposant de définir l'invention pour laquelle il demande la protection du brevet (cf. art. 51 al. 1 LBI et art. 58 al. 1 selon l'art. 108 LBI). Le projet de la recourante est limité arbitrairement à certains détails de fabrication cités à titre d'exemple dans le mémoire exposé. Il y a également incompatibilité avec les art. 58 (dans sa teneur selon l'art. 108) et 105 LBI en ce qui concerne l'insertion des termes « membrane < en contact continu > avec le générateur », proposée à l'audience. Ce complément de définition n'est ni nécessaire ni justifié par la procédure d'opposition après ce qui vient d'être expliqué dans les considérants 4a ff. 5c ci-dessus; par ailleurs, il ne constitue pas une « modification » au sens de l'art. 105 LBI.

7. La Section des recours constate enfin que, si elle avait pu tenir compte ici du brevet français 1214428, elle serait arrivée aux mêmes conclusions ...

8. Vu ce qui précède, la Section des recours arrive à la conclusion que la dernière version de la revendication de la demande de brevet définit une invention pouvant faire l'objet d'un brevet valable, sans qu'il subsiste le moindre doute à ce sujet; il n'y a donc pas lieu d'examiner les sous-revendications. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (consid. 2), de sorte que le brevet pourra être délivré comme l'a ordonné la Section des brevets.

Les frais de procédure sont à mettre à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 63 LPA). Ils comprennent les émoluments d'écriture et de chancellerie, ainsi qu'un émolument d'arrêt, dont la Section des recours fixe le montant à 850.- fr., chiffre proche du maximum prévu, pour tenir compte de l'acharnement mis par la recourante à attaquer une double décision qui s'est révélée entièrement fondée.

Quant aux dépens requis par le déposant et intimé, la Section des recours estime que selon sa pratique régie par la loi de procédure administrative (FBDM 1972 I 31 consid. 11), ils sont en grande partie justifiés et motivés par le comportement de la recourante, qui n'a cessé de modifier ses allégués et conclusions. Se fondant sur les indications fournies par le mandataire du déposant, qu'elle apprécie librement, elle en fixe forfaitairement le montant à 1100.- fr.

### *PatG Art. 2 Ziff. 2*

*Ausschluß von der Patentierung eines Herstellungsverfahrens für Arzneimittel, das aus einer chemischen und einer davon unabhängigen nichtchemischen Stufe besteht.*

*Exclusion de la brevetabilité d'un procédé pour la fabrication de remèdes consistant en une phase chimique et une phase non chimique indépendante.*

BGE 99 Ib, 250 ff. und PMMBL 1973 I 89f., Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Juli 1973 i. S. Scherico Ltd. gegen das Amt.

A. Die Scherico Ltd. unterbreitete dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum am 27. Januar 1970 das Patentgesuch Nr. 1182/70 mit dem Erfindungstitel «Substituierte Anilide». Es betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels und umfaßte ursprünglich 50 Patentansprüche. Auf eine erste Beanstandung des Amtes hin faßte die Gesuchstellerin am 9. Juli 1970 die Ansprüche neu, gliederte sie in die Hauptansprüche I und II sowie in 24 Unteransprüche. Mit einer zweiten Beanstandung verlangte das Amt u. a. die Streichung mehrerer Unteransprüche. Die Gesuchstellerin antwortete in ihrer Stellungnahme vom 31. Dezember 1970 mit dem Begehren, auf die Streichungsanforderung zurückzukommen oder einen neuen Patentanspruch I anzunehmen. Beides lehnte das Amt in einer dritten Beanstandung unter Hinweis auf Art. 2 Ziff. 2 PatG ab. Wegen Versäumnis der Frist zur Erledigung dieser Beanstandung wies es sodann am 9. Juni 1971 das Patent zurück. Am 23. Juni/3. August 1971 verlangte die Gesuchstellerin Wiederherstellung, die das Amt gewährte, und legte eine Neufassung des Patentanspruches I vor, welche die Synthese der Verbindungen der chemischen Formel und die Mischung dieser Verbindungen mit einem pharmazeutisch annehmbaren Trägerstoff zu einem formulierten Arzneimittel umschrieb. Zugleich paßte sie die weiteren Ansprüche an, die aus Patentanspruch II betreffend Verwendung des nach dem Verfahren gemäß Anspruch I erhaltenen Mittels und aus 14 Unteransprüchen bestehen. Das Amt erließ eine vierte Beanstandung, mit der es u. a. die Streichung des Mischverfahrens aus dem Patentanspruch I forderte und darauf hinwies, daß von der Herstellung eines Arzneimittels auf chemischem Wege im Sinne des Patentgesetzes nur die Rede sein könne, wenn das erfinderische Element des Verfahrens im chemischen und/oder im physikalischen Teil liege, sofern dieser mit dem chemischen Teil direkt kausal verbunden sei, was vorliegend nicht zutrefte; ferner daß nach Art. 8 PatG die Beanspruchung der chemischen Stufe genüge, um auch den Schutz für das mit dem Trägerstoff formulierte Arzneimittel zu erlangen, sofern die Synthese zu neuen therapeutisch anwendbaren Substanzen führe. Die Gesuchstellerin nahm in der Entgegnung vom 22. Juni 1972 die Streichung des Mischverfahrens nicht vor und beließ auch sonst, von einigen Bereinigungen abgesehen, die Unterlagen in der nach der dritten Bean-

standung eingereichten Form. Danach hat der Patentanspruch I den nachstehenden Wortlaut.

«Verfahren zur Herstellung von antiandrogen wirksamen Mitteln, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel I ... oder ein pharmazeutisch anwendbares Salz einer solchen Verbindung der Formel I, die zur Salzbildung befähigt ist, worin ... bedeutet, herstellt, indem man ein Amin der allgemeinen Formel II ... , worin ... darstellt, mit einem den gewünschten Rest ... besteuernden Acylierungsmittel behandelt; im Anschluß an die Behandlung mit dem Acylierungsmittel eine vorhandene Schutzgruppe abspaltet; und daß man die so erhaltene Verbindung der Formel I oder deren pharmazeutisch annehmbares Salz mit einem pharmazeutisch annehmbaren Trägerstoff mischt.»

Das Amt wies mit Verfügung vom 23. Februar 1973 das Patentgesuch zurück.

B. Hiegegen richtet sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Gesuchstellerin mit den Begehren, die angefochtene Verfügung aufzuheben, die Sache zu neuer Behandlung an das Amt zurückzuweisen und dieses zu verpflichten, auf Grund des Gesuches Nr. 1182/70 ein Patent mit den Ansprüchen I und II sowie 14 Unteransprüchen in den Fassungen vom 22. Juni 1972 zu erteilen. Die Gesuchstellerin rügt die unrichtige Anwendung von Art. 2 Ziff. 2 PatG.

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Nach Art. 2 Ziff. 2 PatG sind von der Patentierung ausgeschlossen Erfindungen von Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln auf anderem als chemischem Wege. Diese Bestimmung bezweckt nach ihrer Entstehungsgeschichte die Wahrung von Allgemeininteressen, insbesondere die Förderung der Gesundheitspflege. Man befürchtete bei der Gesetzesrevision der Jahre 1950/54, die Gewährung des Patentschutzes für Erfindungen von Arzneimitteln und von Verfahren zur Herstellung solcher auf anderem als chemischem Wege würde zu einer Verteuerung der Arzneimittel führen, und hielt deswegen an der gegebenen Ordnung fest (vgl. BGE 91 I 220/21 Erw. 2 und die dort erwähnten Gesetzesmaterialien).

Unbestritten ist, daß das von der Beschwerdeführerin beanspruchte Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels dienen und sich in zwei Stufen, einer ersten chemischen und einer zweiten nichtchemischen, vollziehen soll. Zu prüfen ist, ob Art. 2 Ziff. 2 PatG die Patentierung für dieses ausdrücklich als Gesamtheit beanspruchte Verfahren zuläßt oder wegen fehlender Schutzfähigkeit der zweiten Stufe verbietet.

2. Die Beschwerdeführerin trägt vor, «die therapeutisch aktive Verbindung sei noch kein Heilmittel; sie könne nicht als solche, sondern erst dann als Arzneimittel verwendet werden, wenn sie «in der Dosierung mit einem pharmazeutisch annehmbaren Trägerstoff gemischt» sei. Sie kann daraus nichts für sich ableiten.

a) Nach dem Patentanspruch sind die beiden Verfahrensstufen nach Ablauf und Funktion klar getrennt. Der synthetischen Gewinnung des Wirkstoffes in der ersten Stufe

folgt dessen rein physikalische Vermischung mit einem Trägerstoff in der zweiten. Selbst bei einschränkender Auslegung des Art. 2 Ziff. 2 PatG, welche im Schrifttum befürwortet, aber von der Rechtsprechung unter Hinweis auf die Materialien abgelehnt wird (BGE 91 I 221 Erw. 2), sind unter dem Begriff des Arzneimittels nicht nur Zubereitungen, sondern auch und vorab Substanzen oder Substanzgemische, wie sie hier aus der ersten Verfahrensstufe hervorgehen, zu verstehen (Botschaft, BBl 1950 I S. 1004; BLUM/PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht I S. 207 ff. Anm. 9 zu Art. 2 PatG; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 244 ff.).

b) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Herstellungsbegriff. Das patentrechtlich maßgebende Herstellungsverfahren endet mit der Erzeugung des zu bestimmungsgemäßer Verwendung als Arzneimittel bestgeeigneten Wirkstoffes, nicht erst bei der Formung dieser Substanz zu einer gebrauchsfertigen Medizin, soweit letztere keine chemisch gekennzeichnete substanzielle Änderung bedingt oder mit sich bringt (BLUM/PEDRAZZINI, a. a. O. S. 220 ff. Anm. 13 zu Art. 2 PatG; vgl. BGE 91 I 221 und 82 I 206/7).

c) Die Beschwerdeführerin will die Patentierbarkeit des beanspruchten Verfahrens auch damit begründen, daß Art. 111 PatG für die Veredelung von Textilfasern durch «Anwendung nicht rein mechanischer Verfahren» den Patentschutz verweigert, während Art. 2 Ziff. 2 PatG für Arzneimittel die «Verfahren zur Herstellung ... auf anderem als chemischem Wege» nicht als Erfindung anerkennt.

Patentbegründend ist der im Erfindungsgedanken liegende chemische Vorgang. Art. 2 Ziff. 2 PatG läßt weder dem Wortlaut noch dem Sinne nach den Schluß zu, die bloße Verbindung der nichtchemischen mit einer chemischen Verfahrensstufe genüge für die Schutzfähigkeit des gesamten Verfahrens. Auch trifft entgegen dem Einwand der Beschwerdeführerin nicht zu, daß für die beanspruchte Kombination das Motiv des Gesetzgebers für den Ausschluß nichtchemischer Verfahren von der Patentierung entfalle. Maßgebend für die Beibehaltung der überkommenen Regelung bei der Gesetzesrevision war, wie erwähnt, das Bestreben, die Verteuerung der Arzneimittel zu vermeiden. Darum schlossen sich Bundesrat und Parlament der Meinung einer Minderheit der Expertenkommission an, wider die Kommissionsmehrheit, welche die anhand eines Postulats aus Kreisen der chemischen Industrie im I. Vorentwurf (1945) vorgesehene Patentierbarkeit gewisser nicht chemischer Herstellungsverfahren – der sogenannten physikalisch-analytischen Verfahren – guthieß. Die Kommissionsminderheit wies u. a. darauf hin, daß den Naturstoffe darstellenden Arzneimitteln (Vitamine, Hormone usw.) immer größere Bedeutung zukomme und daß z. B. der Preis für Penizillin in den Jahren 1946 bis 1948 nicht um annähernd 90% gesunken wäre, wenn dieser Stoff hätte patentiert werden können (Botschaft, a. a. O. S. 1004/5). Wollte der Gesetzgeber den physikalisch-analytischen Verfahren zur Isolierung hochempfindlicher Naturstoffe den Patentschutz versagen, so erst recht auch den nachgehenden Verfahren zur Überführung von Arzneistoffen in Arzneimittelzubereitungen oder Anwendungsformen. Es ist denn auch nicht einzusehen, weshalb solche Herstellungsverfahren für synthetisch erzeugte Wirkstoffe verschieden behandelt werden sollten. Das Amt betrachtet es mit Recht als selbstverständlich, einen Wirkstoff, der nicht als Arzneimittel (so wie er in der Apotheke erhältlich ist) verwendet werden kann, mit einem «pharmazeutisch annehmbaren Trägerstoff» zu vermischen.

d) Das Amt bezeichnet die Überführung eines Arzneistoffes in eine Arzneimittelzubereitung dann als Herstellung auf chemischem Wege, «wenn dabei ein chemischer Vorgang eine wesentliche Rolle spielt». Es wirft im weiteren die Frage auf, ob ein Patentsanspruch, der die Zusammenlegung der Synthese eines Wirkstoffes mit dessen

Verarbeitung zu einer Arzneimittelzubereitung zum Gegenstand hat, dann mit Art.2 Ziff.2 PatG vereinbar wäre, wenn «ein ursächlicher technisch notwendiger oder vorteilhafter Zusammenhang, eine gegenseitige technische Abhängigkeit bestünde». Weder der eine noch der andere Gesichtspunkt ist zu beurteilen, weil der Patentanspruch der Beschwerdeführerin keine der beiden Voraussetzungen erfüllt. Es wird darin weder ein Mischverhältnis noch eine Dosierung noch eine Zubereitungsform genannt. Zudem ist ein irgendwie gearteter Sachzwang, mit der synthetischen Herstellung des Wirkstoffes dessen Vermischung mit dem Trägerstoff unmittelbar zu verbinden, weder dargetan noch ersichtlich.

3. Die Beschwerdeführerin hält dafür, das beanspruchte Verfahren dürfe aus schwerwiegenden praktischen Gründen nicht auseinandergerissen werden. Sie verkennt nach dem Gesagten, daß das Verfahren nicht bloß theoretisch getrennt werden kann. Zudem läßt sich aus den Erwägungen in BGE 79 II 232/33 zu Art.2 Ziff.4a PatG nichts zu ihren Gunsten ableiten. Im erwähnten Entscheid ging es um ein sogenanntes Formalisierungsverfahren, das an künstlichen Polyamidfasern eine «Strukturänderung in chemischem Sinne» bewirkt, während in der zweiten Stufe des streitigen Verfahrens nichts dergleichen geschieht. Daher sind hier produktionstechnische und betriebswissenschaftliche Erfordernisse, wie sie nach BGE 79 II 232/3 für die Schutzzfähigkeit des Formalisierungsverfahrens vorausgesetzt werden, nicht zu berücksichtigen. Abgesehen davon legt die Beschwerdeführerin nicht dar, inwiefern produktionstechnisch und betriebswirtschaftlich die Verbindung der beiden Verfahrensstufen von Vorteil sein soll.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Beschwerde wird abgewiesen.

*PatG Art.2 Ziff.2 und 59, PatV I Art.13 Abs.3*

*Anästhetika sind Arzneimittel im Sinne des PatG, und zwar auch dann, wenn sie auf einem geformten Träger aufgebracht sind.*

*Wenn der in den Ansprüchen definierte Gegenstand des Patentgesuchs nur zum Teil von der Patentierung ausgeschlossen ist, wird nur dieser Teil durch eine beschwerdefähige Zwischenverfügung zurückgewiesen.*

*Les anesthésiques sont des remèdes au sens de la loi, même lorsqu'ils sont fixés sur un support de forme déterminée.*

*Si l'objet de la demande de brevet, tel qu'il est défini par les revendications et sous-revendications, n'est qu'en partie exclu de la brevetabilité, seule cette partie est rejetée par une décision incidente contre laquelle le recours est ouvert.*

PMMBl 1973 I 69, Zwischenverfügung des Amtes vom 13. August 1973 i. S. A. P. P. (rechtskräftig).

*Aus den Erwägungen:*

1. Gemäß Art.2 Ziff.2 PatG sind Erfindungen von Arzneimitteln und Erfindungen von Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln auf anderem als chemischem Weg von der Patentierung ausgeschlossen.

Daraus folgt, daß das im vorliegenden Patentanspruch I definierte Erzeugnis nicht patentfähig ist, wenn es als Arzneimittel zu betrachten ist, und daß ein Verfahren zu seiner Herstellung (Patentanspruch II) nur soweit patentfähig ist, als die Herstellung auf chemischem Weg erfolgt, was unbestrittenermaßen nur bei dem im Unteranspruch 10 definierten Verfahren der Fall ist.

2. Schon nach dem alten Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente (21.6.1907) waren Erfindungen von Arzneimitteln von der Patentierung ausgeschlossen. Gemäß ständiger Praxis des Amtes wurden damals Anästhetika als Arzneimittel im Sinne des PatG betrachtet. Die Kommentatoren des alten PatG schlossen sich dieser Auffassung des Amtes an (vgl. R. WEIDLICH und E. BLUM, Das schweizerische Patentrecht I, Seiten 126/127, und P. GRAF, Normen des schweizerischen Patentrechts, Seite 41). Ferner geht aus der damaligen Rechtsprechung hervor, daß Narkotika, welche analog den Anästhetika wirken, zu den Arzneimitteln im Sinne des PatG gerechnet werden müssen (W. BURCKHARD, Schweizerisches Bundesrecht IV, 2189 III).

3. Im neuen Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente (25.6.1954) ist der Ausschluß der Erfindungen von Arzneimitteln von der Patentierung übernommen. Die Praxis des Amtes betreffend die Wertung von Erzeugnissen, auch von Anästhetika, als Arzneimittel blieb unverändert. Ferner sind auch die Kommentatoren des neuen PatG der Ansicht, daß Anästhetika Arzneimittel im Sinne des PatG darstellen (vgl. A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, Band I, Seite 245, Absatz 2, und E. BLUM und M. PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Band I, Seite 211, Anm. 9.4 und Seite 216, Anm. 10.10).

4. Der Einwand, daß das beanspruchte Erzeugnis nicht zu den Arzneimitteln zu rechnen sei, da es weder eine Substanz noch ein Substanzgemisch darstelle, sondern *ein geformtes Gebilde*, ist nicht stichhaltig, fallen doch unter Arzneimittel selbstverständlich nicht nur chemisch einheitliche Stoffe und deren Gemisch, sondern auch die verschiedenen, arzneilichen Wirkstoffe in einer für die Applikation geeigneten Arzneiform enthaltenden Präparate, gleichgültig, ob sie geformt sind – wie z. B. Suppositorien, mit Antibiotika imprägnierte Verbandgaze usw. – oder nicht (vgl. auch BLUM/PEDRAZZINI I, Seite 212, Ziff. 3).

In diesem Sinne stellt das beanspruchte Erzeugnis einen auf bzw. in einem geformten Träger befindlichen Arzneistoff (Anästhetikum) dar. Die Anmelderin selber bezeichnet Ihre Erfindung in der Beschreibung als eine besondere « Dosierungsform » des Anästhetikums und sie erläutert eingehend die Vorteile dieser neuen Arzneiform bei ihrer Applikation.

5. Anästhetika sind nicht Diagnostika (z. B. Röntgenkontrastmittel) gleichzusetzen . . . Das beanspruchte Erzeugnis ist auch nicht mit in der Heilkunde verwendeten Geräten, Instrumenten, vergleichbar, . . .

6. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, daß der Erfindungsgegenstand des Patentanspruches I und der zugehörigen Unteransprüche nicht patentfähig ist. Nicht patentfähig ist auch der Erfindungsgegenstand des Patentanspruches II. Als einziger patentfähiger Teil des vorliegenden Patentgesuchs verbleibt die im Unteranspruch 10 definierte Ausführungsform des Verfahrens zur Herstellung des im Patentanspruch I definierten Erzeugnisses.

7. Das Patentgesuch ist daher mit Ausnahme der Ausführungsform gemäß Unteranspruch 10 des im Patentanspruch II definierten Verfahrens zurückzuweisen (vgl. zur teilweisen Zurückweisung PMMBI 1965 I 35/36). Durch diese teilweise Zurückweisung wird das Erteilungsverfahren als solches nicht ausgeschlossen. Ihre Wirkung könnte durch eine Beschwerde gegen die Endverfügung – d.h. die Patenterteilung in eingeschränktem Umfang bzw. die totale Zurückweisung der Anmeldung mangels Anpassung der Beschreibung an den verbleibenden Schutzgegenstand (Art. 9 Abs. 3 PatV) – u. U. nicht wieder rückgängig gemacht werden. Die teilweise Zurückweisung könnte m. a. W. einen für den Patentbewerber auch mit einer gegen die Endverfügung erhobenen Beschwerde nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken. Es handelt sich somit bei der zu treffenden Entscheidung um eine beschwerdefähige Zwischenverfügung, die innert 10 Tagen mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Schweizerische Bundesgericht weitergezogen werden kann (Art. 106 OG).

Gestützt auf Art. 13 Abs. 3 PatV 1 wird daher verfügt:

Das Patentgesuch wird bis auf den Gegenstand des Unteranspruchs 10 zurückgewiesen.

*PatG Art. 24 Abs. 1 lit. c*

*Ob ein bestimmtes Merkmal, das der Patentinhaber zur Einschränkung des Patentanspruches in den Patentanspruch einführen will, sich aus dem ursprünglichen und dem veröffentlichten Text der Beschreibung ergibt, ist eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht frei zu überprüfen hat.*

*Die Beschreibung ist nach den Regeln von Treu und Glauben auszulegen.*

*Est une question de droit, que le Tribunal fédéral peut donc revoir librement, celle de savoir si une caractéristique déterminée, que le titulaire du brevet désire introduire dans la revendication afin de limiter le brevet, résulte du texte original et du texte publié de la description.*

*La description s'interprète selon les règles de la bonne foi.*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 3. Mai 1973 i. S. Mediline AG gegen Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen.

*Aus den Erwägungen:*

Eine zulässige Einschränkung des Patentanspruches liegt nach dieser Bestimmung (d.h. Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG) vor, wenn der eingeschränkte Patentanspruch sich auf die gleiche Erfindung bezieht wie der veröffentlichte und eine Ausführungsart definiert, die sowohl in der veröffentlichten Patentschrift als auch in der am Anmeldungsdatum vorgelegten Beschreibung vorgesehen ist. Art. 24 Abs. 1 lit. c will ermöglichen, den Patentanspruch durch Merkmale zu ergänzen, die der Beschreibung entnommen sind. Sie müssen aber von Anfang an in dieser enthalten gewesen und vom Patentbewerber nicht vor der Erteilung des Patentanspruches fallen gelassen worden sein. Merkmale, die in der Be-

beschreibung ursprünglich nicht vorhanden waren, dürfen nicht in den Patentanspruch aufgenommen werden, denn sie würden diesen nicht einschränken, sondern das Patent, wie es am Anmeldetag begehrt war, erweitern (Botschaft des Bundesrates, BBl 1950 I 1021).

Ob ein bestimmtes Merkmal, das der Patentinhaber zur Einschränkung des Patentes in den Patentanspruch einführen will, sich aus dem ursprünglichen und dem veröffentlichten Text der Beschreibung ergibt, ist eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht frei zu überprüfen hat. Die Beschreibung, deren Wortlaut feststeht, ist auszulegen, und zwar nach den gleichen Grundsätzen, nach denen der Richter Patentansprüche auszulegen pflegt, nämlich nach den Regeln von Treu und Glauben (BGE 83 II 228, 85 II 136, 92 I 51). Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Patentbeschreibung oft Ausdrücke enthält, deren Sinn nur der technisch Gebildete richtig zu erfassen vermag. Soweit das zutrifft, kann sich der Richter durch einen Fachmann beraten lassen. Auch soweit er von dieser Möglichkeit Gebrauch macht und sich auf das ihm vom Sachverständigen vermittelte Wissen stützt, entscheidet er aber eine Rechtsfrage. Die Schranken, die Art. 63 und 67 OG dem Bundesgericht für die Überprüfung tatsächlicher Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse setzen, gelten also nicht.

*PatG Art. 24 Abs. 1 lit. c*

*Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben dürfen Merkmale, die in der Patentschrift nur beiläufig erwähnt sind, so daß der Fachmann ihre Bedeutung für die Erfindung nicht zu erkennen vermag, zur Bildung des neuen Patentanspruches nicht verwendet werden.*

*Die Gesetzmäßigkeit der beim Amt vorgenommenen Einschränkung unterliegt der richterlichen Nachprüfung; denn die Beurteilung der Schutzwürdigkeit des eingeschränkten Patentanspruches hängt von der Frage ab, welches der Gegenstand des durch Teilverzicht eingeschränkten Patentanspruches sei.*

*Selon le principe de la bonne foi, on ne peut utiliser pour la rédaction d'une nouvelle revendication des caractéristiques mentionnées seulement incidemment dans l'exposé d'invention de sorte que l'homme du métier ne peut apercevoir leur importance pour l'invention.*

*L'examen de la légalité de la limitation enregistrée par le Bureau fédéral incombe au juge car l'appréciation de la validité de la revendication limitée dépend de la question de savoir quel est l'objet de la revendication limitée par renonciation partielle.*

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 4. Juni 1973 i. S. Sprecher & Schuh AG gegen Maschinenfabrik Oerlikon AG.

*Aus den Erwägungen:*

3.1. Gemäß Art. 24 Abs. 1 lit. a und b PatG kann der Patentinhaber auf das Patent teilweise verzichten, indem er einen Patentanspruch oder Unteranspruch aufzuheben oder einen Patentanspruch durch Zusammenlegung mit einem oder mehreren Unter-

ansprüchen einzuschränken beantragt. Gemäß lit.c dieser Gesetzesvorschrift kann er überdies auf das Patent teilweise verzichten, indem er den Patentanspruch auf anderem Wege einschränkt, sofern der eingeschränkte Anspruch sich auf die gleiche Erfindung bezieht und eine Ausführungsart definiert, welche sowohl in der veröffentlichten Patentschrift als auch in der am Anmeldetag vorgelegten Beschreibung vorgesehen ist. Demnach kann der Patentanspruch (innert der vorgesehenen Frist von vier Jahren) auch durch zusätzliche Merkmale aus der Beschreibung (und der Zeichnung) neu gebildet und korrigiert werden, sofern er sich auf die gleiche Erfindung bezieht, d.h. eine Ausführungsart der Vergleichserfindung definiert und diese in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen und in der veröffentlichten Patentschrift vorgesehen war.

Die besondere Ausführungsart muß in den ursprünglichen Unterlagen und in der veröffentlichten Patentschrift vorgesehen, beschrieben (oder gezeichnet) sein. Bloße Anhaltspunkte genügen im Falle der Einschränkung nach Patenterteilung nicht. Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben dürfen Merkmale, die in der Patentschrift nur beiläufig erwähnt sind, so daß der Fachmann ihre Bedeutung für die Erfindung nicht zu erkennen vermag, zur Bildung des neuen Patentanspruches nicht verwendet werden (vgl. Urteil des Handelsgerichtes vom 20. Juni 1962, abgedruckt in SM 1964, S.83). Dieser Grundsatz gilt in gleicher Weise für die Einschränkung durch eine Partei gemäß Art.24 Abs.1 lit.c PatG wie für die Einschränkung durch den Richter gemäß Art.27 PatG in Verbindung mit Art.24 Abs.1 lit.c PatG.

Zweifelsohne unterliegt die Zulässigkeit der Einschränkung auch der richterlichen Nachprüfung; denn die Beurteilung der Schutzwürdigkeit des eingeschränkten Patentanspruches hängt von der Frage ab, welches der Gegenstand des durch Teilverzicht eingeschränkten Patentanspruches sei.

*PatG Art.24 und 58, PatV Art.9 Abs.3*

*Art.9 Abs.3 PatV, der dem Patentbewerber angibt, wie er die Beschreibung im Verhältnis zu den Patentansprüchen abzufassen hat, verschafft dem Patentinhaber nicht das Recht, einen Patentanspruch nach Veröffentlichung der Patentschrift mit der Beschreibung in Einklang zu bringen.*

*Vorbehältlich Art.24 PatG ist die Änderung der Patentansprüche nach der Patenterteilung gemäß Art.58 PatG unzulässig.*

*Die Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers ist dann zulässig, wenn jeder Fachmann ohne weiteres erkennen kann, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.*

*L'art.9 al.3 OBI, qui indique au déposant comment rédiger la description en relation avec les revendications, ne donne pas au titulaire du brevet le droit de mettre une revendication en parfait accord avec la description après la publication de l'exposé d'invention.*

*Sous réserve de l'art.24 LBI, les revendications ne peuvent pas, en vertu de l'art.58 LBI, être modifiées après la délivrance du brevet.*

*Une erreur évidente peut être corrigée lorsqu'il apparaîtrait manifestement à tout*

*homme du métier qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le déposant.*

PMMBl 1973 I 70, Verfügung des Amtes vom 16. Januar 1973 i.S. U.N.V. (rechtskräftig).

*PatG Art. 24 und 59 Abs. 6, OG Art. 98 lit. c und 103 lit. a*

*Art. 59 Abs. 6 PatG berechtigt nur den Gesuchssteller zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Verfügungen des Amtes.*

*Dritten fehlt es an dem für die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erforderlichen schutzwürdigen Interesse, weil sie vor dem Zivilrichter klage- oder einredeweise geltend machen können, es liege eine gesetzwidrige Einschränkung eines Patentanspruches vor.*

*L'art. 59 al. 6 LBI permet au déposant seul d'attaquer les décisions du Bureau de la propriété intellectuelle par la voie du recours de droit administratif.*

*Des tiers n'ont pas un intérêt digne d'être protégé, qui est exigé pour le recours de droit administratif, puisqu'ils peuvent faire valoir devant le juge civil, par voie d'action ou d'exception, l'illégalité d'une limitation de revendication.*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 20. Februar 1974 i.S. M. AG gegen E. F. & Co. AG.

Gemäß Art. 98 lit. c 2. Halbsatz OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig gegen Verfügungen der den Departementen und der Bundeskanzlei unterstellten Dienstabteilungen, wenn diese als erste Instanz verfügt haben und *das Bundesrecht die Beschwerde gegen ihre Verfügungen vorsieht.*

Das Amt für geistiges Eigentum ist eine dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement unterstellte Dienstabteilung. Seine Verfügungen können daher nach der angeführten Bestimmung mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden, wenn die übrigen Voraussetzungen dieses Rechtsmittels, insbesondere die gesetzliche Beschwerdelegitimation, ebenfalls vorliegen. Gemäß Art. 103 lit. a OG ist zur Beschwerde berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Das setzt indes voraus, daß die Beschwerde nach Bundesrecht, auf das in Art. 98 lit. c 2. Halbsatz OG verwiesen wird, schlechthin und ohne Einschränkungen zulässig ist. Das trifft für Beschwerden, die sich gegen Verfügungen aufgrund des PatG richten, nicht zu.

a) Nach dem früheren Art. 99 I lit. a OG war die Verwaltungsgerichtsbeschwerde u. a. zulässig gegen Entscheide des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum in Patentsachen. Diese Vorschrift wurde durch Art. 117 PatG dahin abgeändert, daß die Entscheide der Beschwerdeabteilungen ausgenommen wurden. Mit der Revision des OG gemäß BG vom 20. Dezember 1968 (AS 1969 S. 767 ff.) fielen beide Bestimmungen jedoch dahin, und der neue Art. 99 OG regelt eine andere Frage (siehe auch SR 232.14 S. 38, Fußnote 1).

Bestehen blieb dagegen Art. 59 Abs. 6 PatG, wonach gegen Entscheide des Amtes für geistiges Eigentum in Patentsachen, insbesondere gegen die Zurückweisung von Patentgesuchen, nur die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht nach Maßgabe des OG zulässig ist. Diese Bestimmung steht im zweiten Titel des PatG, der die Patenterteilung regelt, und zwar im 2. Abschnitt über das Prüfungsverfahren. Schon daraus ergibt sich, daß ihr Geltungsbereich beschränkt ist, folglich nicht irgendwelche Verfügungen des Amtes in Patentsachen mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden können. Für eine Beschränkung spricht namentlich auch, daß die Beschwerde «insbesondere gegen die Zurückweisung von Patentgesuchen» gegeben ist. Daraus folgt durch Umkehrschluß, daß Art. 59 Abs. 6 PatG nur den Gesuchsteller zur Beschwerde berechtigen will. Die Beschwerdeführerinnen fechten die Verfügung des Amtes vom 15. Oktober 1973 aber als Dritte an, nicht als Gesuchsteller oder Inhaber des streitigen Patentes Nr. 408753.

b) Diese Berechtigung ist den Beschwerdeführerinnen aber noch aus einem anderen Grunde abzuspochen. Wollte man einem Dritten, der an sich gemäß Art. 103 lit. a OG durch die angefochtene Verfügung des Amtes berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung hat, das Beschwerderecht zubilligen, so ergäbe sich ein *unlösbarer Widerspruch zum System des Patentgesetzes*. Dieses Recht müßte dann konsequenterweise nicht nur in einem Fall wie dem vorliegenden gewährt werden, sondern überhaupt gegen jede Verfügung des Amtes, die einen Dritten im Sinne des Art. 103 lit. a OG berührt, also z. B. auch gegen die Erteilung des Patentes für eine Erfindung, die nach Art. 1 PatG nicht patentfähig oder nicht neu im Sinne des Art. 7 PatG ist. Das ist nur möglich bei Patentgesuchen, die der amtlichen Vorprüfung unterliegen. In diesem Fall untersucht die Prüfungsstelle gemäß Art. 96 Abs. 2 PatG, ob die Erfindung nach den Art. 1, 2 und 7 PatG patentierbar sei und ob das Patentgesuch den übrigen Vorschriften des Gesetzes und der Verordnung entspreche. Erachtet die Prüfungsstelle diese Voraussetzung als erfüllt, so wird das Gesuch gemäß Art. 98 Abs. 1 PatG bekannt gemacht. Jedermann kann daraufhin nach Art. 101 PatG innert drei Monaten gegen die Erteilung des Patentes Einspruch erheben, der aber nur damit begründet werden darf, das Patentgesuch genüge den Voraussetzungen des Art. 96 Abs. 2 PatG nicht. Bei Einspruch führen die Prüfungsstelle und das Patentamt gemäß Art. 103f. PatG ein Beweisverfahren über die Voraussetzungen der Patentierung durch. Gegen den Entscheid der Patentabteilung können sowohl der Patentbewerber, der ganz oder teilweise abgewiesen worden ist, wie der Einsprecher, dessen Einspruch zurückgewiesen worden ist, innert zwei Monaten Beschwerde bei der Beschwerdeabteilung führen (Art. 106 PatG). Diese entscheidet endgültig (Art. 100 lit. i OG), ist also in dieser Beziehung dem Bundesgericht als Beschwerdeinstanz in Verwaltungssachen gleichgestellt (vgl. BGE 94 I 187/8 Erw. 3).

Das heißt aber nicht, daß in den andern Patentfällen, die nicht der amtlichen Vorprüfung unterstellt sind, Dritte gegen Verfügungen des Amtes beim Bundesgericht Beschwerde führen dürfen; denn die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen Entscheid der Beschwerdeabteilung müßte in Art. 100 lit. i OG deswegen ausgeschlossen werden, weil sie sonst nach Art. 98 lit. c 1. Halbsatz OG zulässig wäre.

Ließe man den von den Beschwerdeführerinnen gestützt auf Art. 103 OG eingenommenen Standpunkt gelten, so müßte das Bundesgericht auf Beschwerde eines Dritten über Fragen der Patentierbarkeit einer Erfindung nach Art. 1 und 7 PatG entscheiden, obwohl das Amt selber diese Fragen nicht zu prüfen hatte. Dies widerspräche aber dem System des Patentgesetzes und wäre auch sachlich nicht zu rechtfertigen; das Bundes-

gericht hätte diesfalls trotz Fehlens einer amtlichen Vorprüfung über technische Fragen zu befinden, zu deren Beurteilung ihm die erforderliche Sachkunde abgeht und ihm die Art. 97 ff. OG (im Gegensatz zu Art. 67 OG) auch keine besonderen Befugnisse einräumen (vgl. BGE 94 I 188 Erw. 3 am Ende).

c) Dagegen ist auch mit dem Einwand nicht aufzukommen, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei wegen ihrer Subsidiarität nur gerade in den in Art. 102 OG aufgezählten Fällen unzulässig. Es kann vielmehr auch außerhalb dieser Bestimmung und zusätzlich dazu geprüft werden, ob das allgemeine Rechtsschutzinteresse gebiete, eine Beschwerde zuzulassen. Ein solches Interesse ist zu verneinen, wenn der Beschwerdeführer vor dem Zivilrichter klage- oder einredeweise geltend machen kann, es liege eine unzulässige Einschränkung eines Patentanspruches vor (vgl. FRITZ GYGI, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, S. 110 Ziff. 4.3.7). Die Beschwerdeführerinnen sind Beklagte im Prozeß, den die Beschwerdegegnerin gegen sie wegen Patentverletzung eingeleitet hat. Der Zivilrichter wird daher auch ihre Behauptung zu prüfen haben, es liege keine Patentverletzung vor, weil der vom Amt entgegengenommene Teilverzicht dem Gesetz widerspreche.

*Erkannt:*

1. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2. ...

*PatG Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 und 4, Art. 50 und 51 Abs. 1*

*Irrtümer in der Beschreibung der Erfindung, die die Ausführung der Erfindung nicht hindern oder vom Fachmann sofort erkannt werden, schaden so wenig wie Unklarheiten oder fehlende Angaben, die bloß nebensächliche Punkte betreffen.*

*Das Patent ist hingegen nichtig zu erklären, wenn Mängel in der Definition gegeben sind, die die Erfindung zu erkennen verhindern. Daran ändert es nichts, daß der Fachmann nachzuweisen imstande ist, wie mangelhaft und unklar die Erfindung beschrieben ist und wie sie eigentlich hätte beschrieben werden sollen.*

*Des erreurs dans la description de l'invention, qui n'empêchent pas son exécution ou qui sont découvertes immédiatement par l'homme du métier, n'ont pas de conséquence plus grave que des imprécisions ou des indications manquantes concernant seulement des points secondaires.*

*En revanche, le brevet doit être déclaré nul lorsque la définition présente des vices tels qu'on ne peut plus identifier l'invention. Peu importe que l'homme du métier soit à même de démontrer à quel point l'invention est décrite de façon défectueuse et peu claire et comment elle aurait dû être en fait décrite.*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 26. Juni 1973 i. S. W. gegen V-V. AG (mitgeteilt von RA Dr. Martin Lutz).

*Aus den Erwägungen:*

Zu prüfen ist, ob die von den Gutachtern umschriebene Erfindung durch den Patentanspruch unter Beiziehung der Beschreibung im Sinne des Art.26 Abs.1 Ziff.4 PatG klar definiert sei.

Nach Art.51 Abs.1 PatG hat der Patentanspruch die Definition der Erfindung zu enthalten. Zu seiner Auslegung, nicht aber Ergänzung, können die Beschreibung und gegebenenfalls die Zeichnungen herangezogen werden. Der Fachmann muß auf Grund des Wortlautes des Patentanspruchs und seiner allfälligen Auslegung aus der Beschreibung erkennen, wofür der Erfindungsschutz beansprucht wird (BGE 97 I 431 E.4d, 95 II 370 E.4d, 85 II 136 E.3a). Der Patentinhaber trägt also das Risiko für eine unrichtige, unvollständige oder widersprüchliche Definition (BGE 95 II 370 E.4c). Doch schaden ihm Irrtümer in der Beschreibung, die die Ausführung der Erfindung nicht hindern oder vom Fachmann sofort erkannt werden so wenig wie Unklarheiten oder fehlende Angaben, die bloß nebensächliche Punkte betreffen (TROLLER, Immaterialgüterrecht Bd.II, 2.Aufl., Seite 831; BLUM/PEDRAZZINI, Anm.9 zu Art.26 PatG, Seite 123 und 131; vgl. auch MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und Patentprozeßrechts, ZSR 1944 Seite 59a ff., 70a ff.). Enthält der Patentanspruch keine klare Definition der Erfindung, so ist das Patent nach Art.26 Abs.1 Ziff.4 PatG auf Klage hin nichtig zu erklären.

Das Handelsgericht geht zutreffend davon aus, der Patentanspruch bestehe zunächst in Teilaufgaben, die auch als Lösung in dem Sinne verstanden werden können, daß dem Ausgangsstoff «in irgendeinem Zeitpunkte des Verfahrens vor dem Pressen des Zellulosebreies» zu einer Pappenbahn Chemikalien mit bestimmter Wirkung, zum Beispiel Weichmacherlösungen usw., zuzusetzen sind. Der Unterscheidung zwischen Aufgabenteilung und Lösung komme keine entscheidende Bedeutung zu, wenn der Fachmann wisse, um welche Mittel es sich handle und wann sie zuzusetzen seien.

Es stellt sich also zunächst die Frage, ob im Verfahrensschritt lit. b für den Fachmann erkennbar die Zusetzung der an sich bekannten Dispergiermittel, insbesondere von CMC und Manogalactane, welche bis anhin in der Papierindustrie zur Erreichung einer glatten Oberflächenbeschaffenheit verwendet wurden, gemeint seien. Der Patentanspruch enthält solche Angaben nicht. Unteranspruch 2 nennt als Chemikalien, die den Ausgangsstoffen zuzusetzen sind: hydrolisierte Sulfat- oder Sulfatlauge mit Zusatz von kaustischer Soda, Chlorid und Hypochlorid (gemeint ist nach den Sachverständigen Hypochlorit, ein Salz der unterchlorigen Säure HOCl, da es die Bezeichnung Hypochlorid nicht gibt). Diese Mittel eignen sich indessen nach den Sachverständigen zum Verteilen der Zellstoffasern nicht. In der Beschreibung (Zeilen 14 ff.) nennt der Kläger, allerdings nur beispielsweise, wiederum die im Unteranspruch 2 angeführten untauglichen Chemikalien und zählt als Beispiele davon (nach dem Wort «Hypochlorid») auf: «wie zum Beispiel die nachfolgend genannten Produkte Manogalactane, CMC und Polyphosphate». Ob in Verfahrensschritt lit. b für den Fachmann eindeutig erkennbar Dispergiermittel und insbesondere die Chemikalien CMC und Manogalactane zu verstehen seien, ist unter diesen Umständen zweifelhaft. Doch kann die Frage offen bleiben, wenn die Lehre des Streitpatentes nicht genügend klar definiert, wann und in welcher Reihenfolge die Chemikalien, insbesondere CMC und Manogalactane, den Ausgangsstoffen zuzusetzen sind. Das ist entscheidend, da die von den Gutachtern beschriebene besondere kombinatorische Wirkung nur erreichbar ist, wenn die Weichmacherlösung der Zellulosepappenbahn, die Dispergiermittel dem Zellulosebrei zugesetzt werden.

Patentanspruch und Beschreibung lehren indessen ausdrücklich, die verschiedenen Chemikalien seien den Ausgangsstoffen «in irgendeinem Verfahrenszeitpunkt vor dem Pressen des Zellulosebreies» beizumengen. Die Sachverständigen erblicken darin bloß eine unglückliche Formulierung und stellen entscheidend darauf ab, daß der Patentanspruch den Zeitpunkt des Einsatzes der Chemikalien nicht bestimme und daher den Fachmann auf Grund eigener Überlegungen zu handeln veranlasse. Dem kann nicht beigespflichtet werden. Die fragliche Wendung kann nach Treu und Glauben nur den Sinn haben, der Fachmann könne die in Frage kommenden Chemikalien den Ausgangsstoffen zu einem beliebigen Zeitpunkt zusetzen. Damit stimmt auch die eigene Darstellung des Klägers vor Handelsgericht überein. Auch wenn dem Kläger darin zuzustimmen ist, daß es bei der Auslegung des Patentanspruches nicht darauf ankommt, was der Erfinder, sondern was der Fachmann darunter versteht (vgl. BGE 95 II 370 E.4c), so ändert das nichts daran, daß die von den Gutachtern dargelegte Lehre durch den Patentanspruch nicht gedeckt ist. Es handelt sich nicht bloß um unwesentliche Irrtümer in der Beschreibung oder um Unklarheiten oder fehlende Angaben von Einzelheiten, die den Kern der Lehre nicht berühren und daher dem Kläger nicht schaden, sondern um Mängel in der Definition, welche schlechtweg die Erfindung zu erkennen verhindern. Gewiß waren die Fachleute, wie das Gutachten zeigt, auf Grund ihres Wissens nachzuweisen imstande, wie mangelhaft und unklar die Erfindung definiert ist und wie sie eigentlich hätte beschrieben werden sollen. Damit haben sie aber nach zutreffender Ansicht des Handelsgerichtes eigenen, nicht den durch die Patentschrift vermittelten Sachverstand aufgewendet. Das Zusatzpatent ist daher nach Art.26 Abs.1 Ziff.4 nichtig zu erklären.

Die gleiche Rechtsfolge ergibt sich aus Art.26 Abs.1 Ziff.3 PatG, weil die Erfindung durch die Patentschrift *insgesamt* (vgl. BGE 97 I 431 E.4b) nicht so dargelegt ist, daß der Fachmann sie danach ausführen kann. Dieser muß vielmehr auf Grund seiner Kenntnisse in der Papier- und Zelluloseherstellung die Unklarheit und Unvollkommenheit der Patentschrift vorerst *ausschalten* und dann eine eigene technische Regel aufstellen, wie das Handelsgericht in Anlehnung an das Gutachten zutreffend dargelegt hat.

#### *PatG Art.47*

*Eine auf Unachtsamkeit zurückführende irriige Meinung stellt kein unverschuldetes Hindernis im Sinne von Art.47 PatG dar.*

*Une opinion erronée due à une inattention ne constitue pas un empêchement excusable au sens de l'art.47 LBI.*

PMMBI 1973 I 91 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 13.Juni 1973 i.S. S.P. Company gegen das Amt.

#### *PatG Art.47*

*Der vom amerikanischen Patentbewerber aus freiem Willen gefaßte Entschluß über das Vorgehen bei der Anmeldung von Patenten in Europa, der – ohne das Auftreten nicht voraussehbarer Schwierigkeiten – zur Überschreitung der Prioritätsfrist führt, stellt kein Hindernis dar.*

*Die Übergabe undeutlicher Kopien der Zeichnungen an die britische Tochtergesellschaft zwecks Ausarbeitung der in Europa beabsichtigten Patentanmeldung stellt zwar ein Hindernis, aber kein unverschuldetes, dar.*

*Ist die dem schweizerischen Vertreter für die Übersetzung und Reinschrift der Anmeldung zur Verfügung stehende Zeit objektiv ungenügend, so kann sich der Patentbewerber, der diese Situation verschuldet hat, nicht darauf berufen, den schweizerischen Vertreter treffe an der Überschreitung der Prioritätsfrist keine Schuld.*

*Lorsque le déposant américain décide de son plein gré quelles mesures il veut prendre dans le cadre d'une demande de brevet en Europe, et qu'il en résulte — en l'absence de toute difficulté imprévisible — un dépassement du délai de priorité, cette décision ne constitue pas un empêchement.*

*L'envoi par le déposant à la filiale britannique de copies peu claires des dessins, afin qu'elle mette au point les demandes de brevet qu'il prévoit de déposer en Europe, constitue certes un empêchement, mais ce dernier n'est pas excusable.*

*Lorsque le temps laissé au mandataire suisse pour traduire et parachever la demande est objectivement insuffisant, le déposant qui a provoqué cette situation ne saurait s'en prévaloir en soutenant qu'aucune faute dans le dépassement du délai n'est imputable au mandataire suisse.*

PMMBI 1973 I 93ff., Verfügung des Amtes vom 7. Januar 1972 i. S. E. K. Company.

#### *PatG Art. 47*

*Die vertraglich zur Anmeldung und Erwirkung eines Patentes verpflichteten Lizenznehmer sind Hilfspersonen des Patentbewerbers.*

*Bei absichtlicher Fristversäumung hat ein Hindernis zur Einhaltung der Frist, welches Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Art. 47 PatG ist, nie bestanden. Der Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in den früheren Stand hat nicht den Zweck, die Folgen einer Vertragsverletzung zu heilen.*

*Les preneurs de licence tenus par contrat de déposer une demande et d'obtenir la délivrance d'un brevet sont des auxiliaires du déposant.*

*L'inobservation intentionnelle d'un délai ne répond en aucun cas à la notion d'empêchement d'observer un délai permettant l'application de l'art. 47 LBI.*

*Le moyen de droit offert par la réintégration en l'état antérieur n'a pas pour but de réparer les conséquences d'une violation de contrat.*

PMMBI 1973 I 95f., Verfügung des Amtes vom 19. März 1971 i. S. S. D. S.

PatG Art. 47

*Zur Stellung des Wiedereinsetzungsgesuches ist legitimiert, wer zur Zeit des Verfalls des Patentes als Inhaber im Patentregister eingetragen war.*

*Der zur Zahlung von Jahresgebühren vertraglich verantwortliche Lizenznehmer ist Hilfsperson des Patentinhabers.*

*Wenn die Hilfsperson die Frist absichtlich versäumte, lag kein Hindernis im Sinne des Art. 47 Abs. 2 PatG vor.*

*A qualité pour présenter une demande en réintégration celui qui, au moment de la déchéance du brevet, était inscrit comme titulaire dans le registre des brevets.*

*Est un auxiliaire du titulaire du brevet le preneur de licence responsable contractuellement de payer les annuités.*

*Il n'y a pas d'empêchement au sens de l'art. 47, al. 2 LBI, lorsque l'auxiliaire ne respecte pas intentionnellement le délai.*

PMMBl 1973 I 96f., Auszug aus der Verfügung des Amtes vom 25. Januar 1971 i. S. D. Ltd.

PatG Art. 47

*Verwaltungsgerichtliches Beschwerdeverfahren (Art. 97ff. OG).*

– *Beschwerdelegitimation der Aktiengesellschaft, deren Geschäftsführer der Inhaber des verfallenen Patents ist.*

– *Das Bundesgericht kann auf die gegen einen Wiedererwägungsentscheid des Amtes gerichtete Beschwerde nur in dem Umfang eintreten, in dem das Amt auf das Wiedererwägungsgesuch materiell eingetreten ist.*

*Würdigung der Wiedererwägungsgründe (Art. 47 PatG).*

– *Das Verschulden ist unter Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Falls, jedoch nach objektiven Kriterien zu würdigen.*

– *Haftung für Fehler von Hilfspersonen.*

– *Liberale Fristenregelung der Art. 42 Abs. 2, 46 Abs. 1 und 47 PatG.*

– *Ein verfallenes Patent darf mit Rücksicht auf das Interesse Dritter nicht leicht hin wieder in Kraft gesetzt werden.*

– *Unentschuldbare Verwechslung zweier Patente als angebliche Ursache des unbeabsichtigten Verfalls des einen Patents.*

– *Nach Erhalt der Löschanzeige hat der Patentbewerber entweder sogleich zu zahlen oder, wenn er der Meinung ist, schon gezahlt zu haben, zu prüfen, ob die Zahlung tatsächlich erfolgt ist und allfällige Zweifel abzuklären.*

– *Der besondere Wert, den das Patent für den Inhaber hat, muß diesen zu erhöhter Aufmerksamkeit und Sorgfalt veranlassen.*

*Procédure de recours de droit administratif (art. 97 ss OJ).*

– *Qualité pour agir d'une société anonyme pour le compte de son administrateur, titulaire du brevet tombé en déchéance.*

– *Quant au recours formé contre une décision de reconsidération, le Tribunal fédéral ne peut statuer que dans la mesure où le Bureau a reconsidéré le cas au fond dans sa décision.*

*Appréciation des motifs de reconsidération (art. 47 LBI).*

– *Il faut apprécier la faute en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, mais à l'aide de critères objectifs.*

– *Responsabilité en cas de faute des auxiliaires.*

– *Quant aux délais, réglementation libérale des art. 42 al. 2, 46 al. 1 et 47 LBI.*

– *En considération de l'intérêt des tiers, un brevet tombé en déchéance ne doit pas être rétabli trop facilement.*

– *Confusion inexcusable entre deux brevets comme prétendue cause de la perte involontaire de l'un d'eux.*

– *A réception de l'avis de radiation, le titulaire devrait immédiatement payer ou, s'il pensait l'avoir déjà fait, vérifier si le versement était réellement intervenu, et, dans le doute, éclaircir les circonstances auprès du Bureau.*

– *L'importance particulière de l'invention pour le titulaire du brevet doit l'inciter à une attention et à une diligence accrues.*

PMMBI 1974 I 30ff., Urteil der I. Zivilkammer des Schweizerischen Bundesgerichts vom 21. November 1973 i. S. Sitam gegen das Amt.

#### *PatG Art. 47*

*Die Verwechslung zweier Patente desselben Inhabers, deren sechsstellige Nummern sich einzig durch Umstellung der beiden mittleren Ziffern (468166|461866) unterscheiden, ist unter den gegebenen Umständen entschuldbar und als unverschuldetes Hindernis im Sinne des PatG zu würdigen.*

*La confusion de deux brevets dont le titulaire est la même personne et dont les numéros de six chiffres ne se distinguent que par l'emplacement de deux chiffres du milieu (468166|461866) est, dans les circonstances de l'espèce, excusable et doit être considérée comme empêchement non fautif au sens de la LBI.*

PMMBI 1974 I 32f., Verfügung des Amtes vom 23. Juli 1971.

#### *PatG Art. 47*

*Das Vorhandensein einer zur Entschuldigung der Fristüberschreitung geltend gemachten Tatsache erscheint glaubhaft, wenn keine andern denkbaren Tatsachen*

*als ebenso wahrscheinliche Ursachen der Fristversäumnis in Betracht fallen. Erfindern, die während der Prioritätsfrist im Ausland Patentgesuche einreichen wollen, muß zugemutet werden, daß sie länger andauernden oder sich häufig wiederholenden Störungen im Postverkehr mit dem Anmelde land angemessen Rechnung tragen.*

*Sicherung des Nachweises, daß die Fristversäumnis eine Folge gestörter Postverbindungen ist, durch Übermittlung der Aufträge als eingeschriebene Postsendungen.*

*Le motif invoqué peut vraisemblablement justifier le dépassement du délai lorsqu' aucune autre circonstance n'entre en considération comme cause possible de ce dépassement.*

*Il faut admettre que les inventeurs désireux de déposer à l'étranger des demandes de brevets pendant le délai de priorité doivent compter avec des perturbations plus ou moins durables ou fréquentes du trafic postal avec le pays dans lequel ils veulent déposer.*

*Expédition des ordres par lettres recommandées afin de pouvoir prouver qu'un éventuel dépassement du délai est consécutif à la perturbation.*

PMMBI 1974 I 33f., Verfügung des Amtes vom 25. Februar 1974 i. S. I. C. I.

*PatG Art. 47, PatV Art. 2 Abs. 2*

*Wahrung der Prioritätsfrist*

*– durch Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist, die gemäß dem ersten Datumsstempel einer schweizerischen Poststelle auf der aus dem Ausland an das Amt gerichteten Sendung überschritten ist;*

*– durch den Nachweis, daß die aus dem Ausland stammende Postsendung vor Ablauf der Prioritätsfrist, also vor dem im Datumsstempel angegebenen Zeitpunkt, von der schweizerischen Post übernommen worden ist.*

*Sauvegarde du délai de priorité*

*– par réintégration dans le délai de priorité, dépassé d'après le timbre à date de l'office postal suisse figurant sur l'envoi adressé au Bureau depuis l'étranger;*

*– par la preuve que l'envoi postal en provenance de l'étranger a été reçu avant l'écoulement du délai de priorité, donc avant le moment indiqué sur le timbre à date, par un organe postal suisse.*

PMMBI 1973 I 76f., Verfügung des Amtes vom 29. Juni 1973 i. S. Flender.

*PatG Art. 51 Abs. 1, PatV 1*

*Das deutsch-schweizerische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen ist auf Urteile in Konkursachen nicht anwendbar, da diese keine zivilrechtlichen Urteile darstellen.*

*Da ein in der Bundesrepublik Deutschland ergangenes Konkurserkennnis daher in der Schweiz keine Rechtswirkungen entfaltet, ist durch Vorlage eines solchen Urteils der Nachweis für den Übergang des Rechts am Patent in der Schweiz nicht rechtswirksam und somit nicht in genügender Weise erbracht.*

*La Convention germano-suisse relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales n'est pas applicable aux jugements de faillite, puisque ces derniers ne constituent pas des jugements civils.*

*Comme une prononciation de faillite en République fédérale d'Allemagne ne sort pas d'effets juridiques en Suisse, la production d'un tel jugement n'apporte pas une preuve valable concernant le transfert du droit au brevet en Suisse; ce jugement ne constitue donc pas un titre suffisant.*

PMMBI 1973 I 81, Auszug aus der Verfügung des Amtes vom 30. August 1973 i. S. L. Maurer.

*Aus den Erwägungen :*

A. Das Amt hat dem schweizerischen Vertreter des deutschen Patentinhabers am 20. Juli 1973 mitgeteilt, daß es die von ihm am 3. Mai beantragte Überschreibung des Schweizer Patents auf die K.-F. GmbH in Malterdingen (BRD) nicht vornehmen könne, weil die seinem Antrag beigelegte Verfügung des Amtsgerichts Emmendingen (BRD) betreffend Bestellung von Herrn Schulze zum Konkursverwalter in der Schweiz keine Rechtswirkungen entfalte. Die amtliche Auffassung stützte sich auf eine Auskunft der Eidgenössischen Justizabteilung, wonach das am 2. November 1929 zwischen Deutschland und der Schweiz abgeschlossene Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen nicht auf Urteile in Konkursachen anwendbar sei, da solche Urteile keine zivilrechtlichen Urteile im eigentlichen Sinn darstellten. Ein besonderes Abkommen über Schuld-betreibungs- und Konkursrecht existiere zwischen den beiden Ländern nicht. Sowohl die Schweiz als auch die Bundesrepublik Deutschland hielten sich diesbezüglich an das Territorialitätsprinzip, was bedeute, daß ein außerhalb der Schweiz über einen Schuldner ausgesprochener Konkurs die in der Schweiz gelegenen Sachen dieses Schuldners nicht erfasse. (Selbstverständlich stünde es den Gläubigern frei, in der Schweiz die Konkursöffnung über die hier gelegenen Sachen bzw. deren Pfändung zu erwirken.)

Da ein deutsches Konkurserkennnis in der Schweiz keine Rechtswirkungen entfaltet, ist es nicht angängig, das in Deutschland gegen einen Schuldner, der Inhaber eines Schweizer Patents ist, im schweizerischen Patentregister zu vollziehen. Art. 51 Abs. 7 PatV 1 spricht übrigens von einem «vollstreckbaren Gerichtsurteil» oder einem «Zu-

schlag in der Zwangsvollstreckung», Voraussetzungen, die im Falle der in Deutschland erlassenen Konkursverfügung in der Schweiz nicht verwirklicht sind.

B. Nachdem die dem Antragsteller eingeräumte Äußerungsfrist zu vorstehender Beurteilung des dem Amt vorgelegten Schriftstücks unbenutzt abgelaufen ist, muß festgestellt werden, daß dem Amt der Nachweis für den Übergang des Rechts am Patent an die K.-F. GmbH nicht rechtswirksam, d.h. nicht in genügender Weise erbracht worden ist (Art.51 Abs.1 PatV 1).

*Daher wird verfügt:*

Der am 3. Mai 1973 gestellte Eintragungsantrag wird zurückgewiesen.

*PatG Art. 58 Abs. 2 und 87 Abs. 2*

*Teilung des Patentgesuchs, das einerseits einen der amtlichen Vorprüfung unterstehenden Verfahrensanspruch und andererseits einen nicht unterstellten Vorrichtungsanspruch enthält.*

*Präzisierung der Ziffer 3.4 der «Richtlinien vom 13. März 1967 für die Anwendung von Art. 87 Abs. 2 lit. a PatG», veröffentlicht im PMMBI 1967 I 18ff. Ein gemischter Anspruch ist durch Einschränkung des Anspruchs selbst aufzuteilen.*

*In casu ist die Einschränkung der «Materialbahn» auf «Textilbahn» bzw. auf «nicht-textile Materialbahn» ohne Datumsverschiebung möglich, obwohl sich die spezifizierenden Merkmale in den Anmeldeunterlagen und im Prioritätsausweis nicht explicite nachweisen lassen.*

*Division de la demande de brevet comprenant d'une part une revendication concernant un procédé assujettie à l'examen préalable et d'autre part une revendication concernant un dispositif non assujettie.*

*Précision apportée au point 3.4 des «directives du 13 mars 1967 pour l'application de l'art. 87 al. 2 litt. a LBI», publiées dans la FBDM 1967 I 23ss.*

*Une revendication dite «mixte» doit être subdivisée par limitation de cette revendication elle-même.*

*Dans le cas d'espèce, la limitation du «matériau en bande» à traiter, soit à un «matériau textile» soit à un «matériau non textile», n'entraîne pas de report de date, bien que les caractères spécifiant ledit matériau ne se retrouvent explicitement ni dans les pièces formant la demande ni dans le document de priorité.*

PMMBI 1973 I 77ff., Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 31. Oktober 1972 i. S. S. A. N. V. gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion I.

*PatG Art. 72 (Verwirkung des Klagerechts)*

*Wer nach 8 Jahren Untätigkeit die Patentverletzungsklage anhebt, kann wegen Verwirkung seines Klagerechts abgewiesen werden.*

*Le demandeur à un procès en violation de brevet intenté après 8 ans d'inaction peut être débouté pour cause de péremption de son action.*

Urteil der I. Kammer der Cour de justice civile du canton de Genève vom 29. Juni 1973 i. S. Rossetti gegen Samvaz S.A. und Konsorten.

*Aus den Erwägungen:*

3. Il ressort cependant de l'état de fait que Rossetti ni Simeca SA n'ont pas réagi contre la violation du brevet de Rossetti par Samvaz SA entre le 13 novembre 1962 date de l'ordonnance de non-lieu du juge informateur de Vevey, contre laquelle il n'a été élevé aucun recours, et la circulaire à la clientèle, du 23 décembre 1970.

Rossetti, qui exerce son industrie à Vevey comme sa principale partie adverse, était au courant de l'activité de celle-ci et Simeca SA a même soutenu contre Barbey pendant cette période un procès devant le Tribunal cantonal vaudois, à propos d'entretoises, procès au cours duquel il a été question du brevet en cause actuellement et qui s'est terminé sans qu'il ait été formé de demande reconventionnelle, par son payement à Barbey d'une indemnité transactionnelle.

Cette circonstance ainsi que le fait que Simeca SA était assisté d'un avocat dans ce procès qui s'est déroulé devant le Tribunal cantonal vaudois (qui est le Tribunal naturel des parties) permet de considérer comme sans fondement sérieux ses allégués selon lesquels sa santé et un souci de ménager Barbey l'auraient incité à ne pas agir plus tôt pour la défense de son brevet.

Il paraît donc à la Cour que l'argument tiré par les défendeurs d'une péremption de l'action de Rossetti, est valable et qu'il se justifie d'admettre que Samvaz SA a pu de bonne foi croire, après l'ordonnance de non-lieu dont a bénéficié Barbey, que Rossetti renonçait à défendre contre elle son brevet.

L'action qu'il a formée après une inaction de 8 ans doit donc être rejetée pour cause de péremption (cf. ATF du 23 décembre 1947, JdT 1948, p. 129ss, et notamment 136 et du 7 mai 1955, JdT 1956, p. 328ss et notamment 333, rendus il est vrai au sujet de marques de fabrique mais dans lesquels le Tribunal fédéral a dit qu'un recourant ayant toléré des agissements pendant plusieurs années sans jamais élever aucune protestation était «déchu du droit de s'en plaindre»).

*PatG Art. 75 Ziff. 1 lit. a*

*Der außerordentliche Gerichtsstand des Begehungsortes setzt ein Handeln des Beklagten an diesem Ort voraus.*

*Der Beklagte kann nicht dort belangt werden, wo das Produkt ohne jedes direkte oder indirekte Zutun von ihm erhältlich geworden ist.*

*Wenn der Kläger das patentverletzende Produkt durch eigene Manöver an einem bestimmten Ort erhältlich macht, umgeht er auf rechtsmißbräuchliche Weise den*

*Zweck des Gesetzes, was daher nicht zum gewünschten Erfolg, nämlich der Schaffung einer Zuständigkeit an diesem Ort, führen kann.*

*Le for exceptionnel du lieu de commission de l'acte pour connaître de l'action civile contre un tiers suppose un agissement de ce tiers en ce lieu.*

*Le défendeur ne saurait être recherché au lieu de pénétration du produit concurrentiel incriminé, si celle-ci est indépendante de toute action directe ou indirecte de sa part. Si cette pénétration du produit concurrentiel à son brevet à un lieu choisi par le demandeur résulte de ses propres manœuvres, le demandeur commet un détournement du but de la loi, assimilable à un abus de droit, qui dès lors ne saurait entraîner la conséquence recherchée, soit la création d'un for au lieu de commission de l'acte.*

Sem. Jud. 1973, 422, Urteil der I. Kammer der Cour de justice civile du canton de Genève vom 30. März 1973 i. S. American Cynamid C. gegen Laboratorio Chimico Farmaceutico Giorgi Zoja.

*Aus den Erwägungen:*

L'article 42 de l'ancienne loi sur les brevets du 21 juin 1907 mentionnait sous le titre «sanction civile et pénale» que le for était celui du «lieu où le délit a été commis» (en plus du for naturel du défendeur, également repris dans la nouvelle loi). Celle-ci, à l'art. 75, lettre a) mentionne le for du «lieu où l'acte a été commis» et celui «où le résultat s'est produit», ce dernier for ayant, selon BLUM et PEDRAZZINI (tome III, p. 618, lettre e et 619 in fine) un certain caractère subsidiaire («Unterart»). Ces expressions «délit commis» et «acte commis» sous-entendent un agissement du défendeur, ou son omission lorsqu'il avait un devoir d'agir. Ainsi l'arrêt Bradbury and Sons Ltd. (ATF 82 II 159ss spéc. 163) fait reposer la qualité pour défendre de cette société sur le fait que celle-ci a «contribué par ses actes à ce qu'un de ses appareils fût exposé à Genève» et que cette exposition «n'a pas pu avoir lieu sans la collaboration de Bradbury»; en sorte que cette entreprise «savait que les appareils vendus... étaient destinés à la Suisse». La défenderesse en tire, *a contrario*, la conclusion qu'elle ne peut être assignée à Genève où son produit est parvenu sans le moindre «acte» de sa part et sans sa «collaboration».

L'article 8 LBI a aussi été invoqué, mais cela n'apparaît pas décisif. Toutefois, la jurisprudence concernant l'utilisation professionnelle protégée par cet article va dans le même sens que l'arrêt Bradbury: «La notion d'utilisation (vise) toute action ou omission qui est la cause d'une utilisation réalisée en Suisse» (Journ. des Trib. 1967, 623 ou ATF 92 II 293ss, 296). Autrement dit, si l'utilisation d'un produit concurrentiel au brevet est indépendante de toute intervention directe ou indirecte du défendeur, ce dernier ne saurait être recherché au lieu de pénétration dudit produit. Voir dans le même sens VON TUHR, 326 note 25: «Les droits aux biens immatériels (le droit d'auteur et le brevet, le droit à une raison sociale) sont violés quand un tiers accomplit un acte qu'il appartient aux seuls titulaires de ces droits d'accomplir». La sauvegarde du «droit au brevet» est un cas particulier de la protection de la personnalité selon l'art. 28 CCS (BLUM et PEDRAZZINI, tome I, pages 156ss) et s'exerce ainsi à l'égard de l'auteur même de l'atteinte au brevet ou de ses comparses au sens de l'art. 66, lettre d LBI, comparses inexistantes en l'espèce... .

La LBI, en instituant un for au lieu où s'est produit le résultat illicite, a pour but de faciliter une intervention judiciaire contre l'auteur de ce résultat, notamment par « la suppression de l'état de fait qui en résulte »: art. 72 LBI, et ce but est détourné si l'action est dirigée contre un tiers, c'est-à-dire une personne qui n'est ni violateur de la LBI, ni son comparse, ...

Si en général, le détournement du but de la loi est réalisé par un évitement contractuel d'une interdiction légale (DESCHENEAUX, Schweizerisches Privatrecht, tome II, 157) ce n'est pas nécessairement le cas. Voir GUHL-MERZ, sixième édition, 1972, page 134, al. II: déterminer s'il y a détournement du but de la loi n'est rien d'autre qu'une question d'interprétation de la norme éludée.

Le détournement du but de la loi s'apparente à l'abus de droit, au sujet duquel VON TUHR écrit ceci (p. 332, note 72): «Se prévaloir de son droit en vue d'un autre but que celui qui est reconnu par la loi, c'est en abuser.» Voir aussi Journ. des Trib. 1970 I 216ss, 218 ou ATF 94 I 659ss, 667: «La caractéristique de l'abus de droit est l'utilisation d'une institution juridique d'une manière contraire à son but, en vue de sauvegarder des intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (cf. MERZ, Bern. Komm. ad art. 2 CCS, note 50; ATF 86 II 421, Journ. des Trib. 1961 I 327)».

...

*PatG Art. 77 Abs. 2 und 78 Abs. 1*

*Handlungen, durch die der Erfolg einzutreten droht oder eingetreten ist, sind einander gleichzustellen.*

*Die bloß unbestimmte oder entfernte Möglichkeit rechtswidrigen Handelns genügt nicht, um eine künftige Patentverletzung glaubhaft zu machen. Es genügt aber, daß mit einem widerrechtlichen Eingriff ernsthaft zu rechnen ist (In casu erscheint die Gefahr einer Patentverletzung auf dem schweizerischen Markt als genügend dringlich, nachdem die Beschwerdegegnerinnen bei der IKS um Erteilung einer Vertriebsbewilligung nachgesucht haben, um davon gegebenenfalls so rasch wie möglich Gebrauch zu machen).*

*Erscheint die Gefahr einer Patentverletzung auf dem schweizerischen Markt als genügend dringlich, so ist damit auch im Kanton Zürich und in der Stadt Zürich selber zu rechnen.*

*Die zürcherischen Gerichte wären zur Anordnung vorsorglicher Maßnahmen nur dann nicht zuständig, wenn schlüssige Anhaltspunkte dafür beständen, daß nicht beabsichtigt ist, das Erzeugnis im Kanton Zürich zu verkaufen.*

*Il n'y a pas lieu de faire de différence entre des actes faisant craindre un résultat et des actes ayant déjà produit ce résultat.*

*Un risque purement hypothétique d'actes illicites ne suffit pas à rendre vraisemblable une violation future du brevet; il suffit cependant qu'on doive sérieusement craindre la commission d'un tel acte illicite (in casu, le danger d'une violation du brevet sur le marché suisse apparaît suffisamment imminent après que les recourantes ont*

*sollicité une autorisation de vente auprès de l'OICM pour en faire usage aussi rapidement que possible).*

*Si le risque d'une violation du brevet sur le marché suisse semble suffisamment imminent, on peut également le considérer comme tel dans le canton de Zurich et dans la ville de Zurich.*

*Les tribunaux zurichois ne seraient pas compétents pour ordonner des mesures provisionnelles si, selon des indices sérieux, il n'existait pas d'intention de vendre le produit dans le canton de Zurich.*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 2. Oktober 1973 i. S. F. Hoffmann-La Roche & Cie AG gegen U. Ravizza S.a.S. und Ravizza SA.

Die Hoffmann-La Roche & Cie AG, Basel, ist Inhaberin von vier schweizerischen Hauptpatenten betreffend Verfahren zur Herstellung von Diazepam (Benzodiazepinen und Benzodiazepin-Derivaten). Gemäß der Mitte August 1972 im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel in Bern (IKS) Nr. 7 vom Juli 1972 erschienenen Mitteilung hat die Union Romande et Amann SA in Lausanne für U. Ravizza S.a.S. Muggio (Milano) die sanitätspolizeiliche Bewilligung Nr. 36.769B zum Vertrieb eines Diazepams, Demetildiazepamum, erhalten. Dieses Erzeugnis sollte in Apotheken nach ärztlichem Rezept zum Preis von 20 ml zu Fr. 6.50 verkauft werden. Auf schriftliche Warnung der Hoffmann-La Roche & Cie AG hin teilte ihr die Union Romande & Amann SA mit Schreiben vom 19. September 1972 mit, das «Madar» genannte, von ihr auf Rechnung der Ravizza SA in Mailand angemeldete Produkt sei nie in die Schweiz eingeführt worden und werde nicht durch sie verkauft; sie habe der IKS mitgeteilt, sie sei nicht mehr Generalagentin für den Verkauf dieses Produktes, so daß sich eine Verzichtserklärung ihrerseits erübrige. Die IKS teilte der Hoffmann-La Roche & Cie AG am 23. Oktober 1972 auf Anfrage hin mit, die Ravizza SA in Lausanne sei nunmehr für den Vertrieb der «Madar»-Tropfen sanitätspolizeilich verantwortlich; die Übertragung werde im IKS-Monatsbericht Nr. 10, Oktober 1972, veröffentlicht werden.

Am 26. Oktober 1972 stellte die Hoffmann-La Roche & Cie AG beim Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirkes Zürich das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Maßnahmen. Sie beantragte, den beiden Firmen, unter Androhung gerichtlicher Bestrafung ihrer Organe gemäß Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall, mit sofortiger Wirkung zu verbieten,

- a) Desmethyldiazepam und/oder diesen Wirkstoff enthaltende Präparate, insbesondere «Madar»-Tropfen, in die Schweiz einzuführen, hier feilzuhalten, zu verkaufen oder in irgendeiner anderen Form, beispielsweise als Ärztemuster, in Verkehr zu bringen, und
- b) bei solchen Handlungen Dritter in irgendeiner Form mitzuwirken, deren Begehung zu begünstigen oder in irgendeiner Form zu erleichtern, und
- c) in irgendeiner Form über ihre gegenwärtigen Vorräte in der Schweiz an Desmethyldiazepam und an diesen Wirkstoff enthaltenden Präparaten, insbesondere «Madar»-Tropfen, zu verfügen.

Der Einzelrichter entsprach diesen Begehren am 27. Oktober 1972 zunächst durch den Erlaß einer einstweiligen vorsorglichen Maßnahme. Auf Einsprache der Gesuchsgegner trat er auf die hängigen Begehren am 7. Februar 1973 mangels örtlicher Zuständigkeit nicht ein und hob die Verfügung vom 27. Oktober 1972 auf.

Am 16. April 1973 wies die II. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich den Rekurs der Gesuchstellerin gegen den Entscheid des Einzelrichters ab.

*Aus den Erwägungen:*

Die Beschwerdeführerin rügt, das Obergericht habe zu Unrecht die örtliche Zuständigkeit zum Erlaß der beantragten vorsorglichen Maßnahmen verneint.

In Zivilsachen, die nicht nach Art. 44–46 OG der Berufung unterliegen, ist gegen letztinstanzliche Entscheide kantonaler Behörden wegen Verletzung von Vorschriften des eidgenössischen Rechts über die örtliche Zuständigkeit die Nichtigkeitsbeschwerde zulässig (Art. 68 Abs. 1 lit. b OG). Dieses Rechtsmittel ist – unter den gleichen Voraussetzungen – auch gegeben, wenn die örtliche Zuständigkeit von Behörden zum Erlaß vorsorglicher Maßnahmen streitig ist (BGE 74 II 54, 78 II 91). Der angefochtene Entscheid betrifft eine Zivilsache (Art. 45 OG). Es ist ein letztinstanzlicher Endentscheid nach Art. 68 OG, da er nicht mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden kann. Die Nichtigkeitsbeschwerde nach § 344 der zürcherischen ZPO ist kein ordentliches Rechtsmittel (GULDENER, Die Nichtigkeitsbeschwerde in Zivilsachen, S. 14). Die Beschwerdeführerin hatte daher eine zivilrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde einzulegen. ...

Nach Art. 77 PatG kann die zuständige Behörde u. a. zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungsansprüche vorsorgliche Maßnahmen verfügen. Zuständig ist – solange der Hauptprozeß nicht anhängig ist – die Behörde an den nach Art. 75 für die Anhebung der Zivilklage in Betracht fallenden Orten (Art. 78 PatG), d. h. der Richter am Wohnsitz des Beklagten oder am Ort, wo die Handlung begangen wurde, oder am Ort, wo der Erfolg eingetreten ist (Art. 75 PatG). Handlungen, durch die der Erfolg einzutreten droht oder eingetreten ist, sind einander gleichzustellen (Art. 72 PatG). Als unzulässige Handlung gilt nach Art. 66 lit. a PatG die widerrechtliche Benützung. Unter

die Benützung fallen neben dem Gebrauch und der Ausführung insbesondere auch das Feilhalten, der Verkauf und das Inverkehrbringen (Art. 8 Abs. 3 PatG).

Nach Art. 77 Abs. 2 PatG hat der Gesuchsteller glaubhaft zu machen, daß der Gesuchsgegner eine gegen das Gesetz verstoßende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt. Er braucht nicht den vollen Beweis für seine Behauptung zu erbringen; es genügt, wenn für die Richtigkeit derselben eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht (TROLLER, Immaterialgüterrecht II S. 1202; BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 4e zu Art. 77 PatG; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, S. 342 N. 24). Die bloß unbestimmte oder entfernte Möglichkeit rechtswidrigen Handelns genügt aber nicht, um eine künftige Patentverletzung glaubhaft zu machen. Ob eine solche bevorstehe, beurteilt sich nach den Grundsätzen der patentrechtlichen Unterlassungsklage (BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 4b zu Art. 77 PatG). Nach Art. 72 PatG ist zur Klage berechtigt, wer durch eine der in Art. 66 PatG genannten Handlungen «bedroht» ist, also mit einem widerrechtlichen Eingriff ernsthaft zu rechnen hat. Es wird also keine «unmittelbare Bedrohung» vorausgesetzt, wie das die Vorinstanz annimmt. Der vorsorgliche Rechtsschutz soll denn auch nicht durch zu strenge Anforderungen an die Ernsthaftigkeit der Bedrohung übermäßig erschwert werden, und zwar um so weniger, als der Gesuchsteller zur Leistung angemessener Sicherheit verhalten werden kann (Art. 79 PatG), so daß der Gesuchsgegner weitgehend vor Schaden geschützt ist, falls er im Hauptprozeß obsiegt. Dagegen läuft der Patentinhaber, der erst nach erfolgter Rechtsverletzung auf Unterlassung und Schadenersatz klagt, oft, insbesondere in grenzüberschreitenden Streitigkeiten, Gefahr, den Schadenersatzanspruch überhaupt nicht durchsetzen zu können.

Zu prüfen ist, ob eine künftige Rechtsverletzung der Beschwerdeführerin als hinreichend dringlich anzusehen ist. Es ist offenkundig, daß die Beschwerdegegnerinnen bei der IKS um Erteilung einer Vertriebsbewilligung nachgesucht haben, um davon gegebenenfalls so rasch wie möglich Gebrauch zu machen. Dafür spricht schon die Tatsache, daß sie im kantonalen Rekursverfahren für den Fall der Guttheißung des vorsorglichen Unterlassungsbegehrens den Antrag gestellt haben, die Beschwerdeführerin sei zur Leistung einer Sicherheit von 5 Millionen Schweizerfranken zu verpflichten. Damit wollten sie den Schaden sichergestellt haben, der darin bestehen dürfte, daß sie das streitige Erzeugnis wegen des einstweiligen Verbotes erst später auf den Markt bringen könnten. Zudem fällt in Betracht, daß sie zur Begründung des Sicherstellungsbegehrens vor dem Einzelrichter erklärt haben, ihr Produkt werde auf dem schweizerischen Markt «einen entscheidenden Anteil» gewinnen. Auch wenn sie diese Erklärung bloß für den Fall abgegeben haben, daß der Einzelrichter das einstweilig angeordnete Verbot bestätigen werde, ändert das – entgegen der Ansicht der Vorinstanz – nichts an ihrer Absicht, das streitige Produkt in absehbarer Zeit abzusetzen. Das Obergericht räumt denn auch selber ein, daß die Beschwerdegegnerinnen gestützt auf die Vertriebsbewilligung die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, um das Erzeugnis feilzubieten. Daß das Präparat nach Durchführung des Bewilligungsverfahrens klinisch noch nicht erprobt war und die Ärzte die näheren Angaben über seine Verwendung noch nicht besaßen, ist belanglos. Die Beschwerdeführerin hat nicht erst dann Anspruch auf vorbeugenden Rechtsschutz, wenn die Beschwerdegegnerinnen den schweizerischen Markt durch Anpreisung des Erzeugnisses schon bearbeitet, mithin eine allfällige Patentverletzung bereits begangen haben. Erscheint somit die Gefahr einer Patentverletzung durch die Beschwerdegegnerinnen auf dem schweizerischen Markt als genügend dringlich, so ist damit auch im Kanton Zürich und in der Stadt Zürich selber

zu rechnen. Die zürcherischen Gerichte wären zur Anordnung vorsorglicher Maßnahmen nur dann nicht zuständig, wenn schlüssige Anhaltspunkte dafür beständen, daß die Beschwerdegegnerinnen ihr Erzeugnis im Kanton Zürich nicht zu verkaufen beabsichtigten. Wollte man anders entscheiden, käme man zum gesetzwidrigen Ergebnis, daß sich die Beschwerdeführerin gegen eine bevorstehende Verletzungshandlung nicht zur Wehr setzen könnte, sondern eine solche erst abwarten müßte.

Der angefochtene Entscheid ist daher aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie materiell entscheide, insbesondere auch die Frage des nicht leicht ersetzbaren Nachteiles (Art. 77 Abs. 2 PatG) prüfe.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

1. Die Beschwerde wird gutgeheißen, das Urteil des Obergerichts (II. Zivilkammer) des Kantons Zürich vom 16. April 1973 aufgehoben und die Sache zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2. ...

*PatG Art. 77 Abs. 2 und 79 Abs. 2*

*Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Richters, von einer vorsorglichen Maßnahme abzusehen, wenn die Gegenpartei zugunsten des Antragstellers eine angemessene Sicherheit leistet.*

*Abzuwägen sind dabei die Stärke und die Aktualität der gegenseitigen Interessen der Parteien und andere Umstände, wie die Solvenz des Gesuchsgegners und die Liquidität des Maßnahmebegehrens in materiellrechtlicher Beziehung.*

*Insbesondere können nicht unerhebliche Zweifel über die Rechtsbeständigkeit des Klagepatentes den Richter dazu führen, einstweilen von der beantragten einschneidenden Maßnahme abzusehen und an deren Stelle eine Sicherheitsleistung treten zu lassen.*

*Zur Höhe der Sicherheitsleistung.*

*Le juge peut décider de ne pas ordonner la mesure provisionnelle requise lorsque la partie adverse fournit au requérant des sûretés suffisantes.*

*Dans ce cas, il faut considérer le poids et l'actualité des intérêts divergents des parties ainsi que d'autres circonstances, telles que la solvabilité du cité et la vraisemblance du bien-fondé de l'action au fond.*

*En particulier, des doutes non négligeables sur la validité du brevet peuvent amener le juge à ne pas accorder en l'état la mesure requise, qui est grave, et à ordonner à sa place le dépôt de sûretés.*

*Montant des sûretés.*

Beschluß der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 19. Dezember 1973 i. S. M. M. & M. Co. gegen N. Company.

*Aus den Erwägungen:*

3. Die Beklagte bestreitet nicht, daß sie seit 1963 über die Vertriebsgesellschaft Norton International Inc. patentverletzende Gegenstände, namentlich sog. Scheuervliese, in die Schweiz liefert. Sie beruft sich jedoch auf die Nichtigkeit des fraglichen Patentes. Ferner macht sie geltend, der Schutzanspruch der Klägerin sei verwirkt, weil diese die jahrelangen Lieferungen der Beklagten in die Schweiz bisher geduldet habe. Schließlich fehle es an einem nicht leicht ersetzbaren Nachteil bzw. an einer akuten Gefahr, welche nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden könnten.

4. Wäre das Patent nichtig, würde es an der Grundlage für das Begehren der Klägerin fehlen. Gemäß ständiger Rechtsprechung des Obergerichtes ist jedoch die Patentnichtigkeit im Verfahren betr. vorsorgliche Maßnahmen nur zu berücksichtigen, wenn sich diese einwandfrei aus den Akten ergibt. Hiezu macht die Beklagte eingehende Ausführungen über die angeblich fehlenden Voraussetzungen der Neuheit, des technischen Fortschrittes und der Erfindungshöhe und verweist auf ein entsprechendes Urteil des US-Court of Appeals vom 1. Juli 1970. Die Klägerin bestreitet diese Behauptungen und verweist auf gegenteilige Urteile anderer ausländischer Gerichte.

Eine eingehende Beurteilung dieser Fragen erübrigt sich jedoch. Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat nämlich im Parallelprozeß zwischen der Klägerin und der Firma A. M. & Co. AG, welcher ebenfalls das streitige Patent zum Gegenstand hat, mit Beschluß vom 3. September 1973 ein Gutachten über diese Probleme angeordnet. Daraus folgt, daß sich die Nichtigkeit des Patentes unmöglich aus den Akten ergeben kann und daß auch ein Fachmann nicht in der Lage ist, diese Frage in einem Kurzgutachten eindeutig zu entscheiden. Daher ist für das vorliegende Verfahren von der Rechtsbeständigkeit des Patentes auszugehen.

5. Nach Art. 77 Abs. 2 PatG sind vorsorgliche Maßnahmen anzuordnen, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, daß die Gegenpartei eine gegen das Gesetz verstoßende Handlung begangen hat und daß ihm daraus ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann.

a) Daß die Beklagte durch die Lieferung der Scheuervliese in die Schweiz gegen das Gesetz verstößt, ist, nachdem die Gültigkeit des Patentes vorauszusetzen ist, glaubhaft gemacht. Der Nachteil, der der Klägerin dadurch im Konkurrenzkampf zweier Weltkonzerne droht, liegt auf der Hand. Ins einzelne gehende Erörterungen darüber sind unnötig. Es handelt sich einmal um wohl erhebliche finanzielle Einbußen, dann beispielsweise auch die Gefährdung des Goodwills der Klägerin und ihres Rufes als Lieferantin. So hat sie glaubhaft dargetan, daß sie mit der Migros einen Vertrag über die Lieferung von Scheuervliesen abgeschlossen hat, dessen Erfüllung gefährdet ist, wenn die Beklagte die Konkurrenz der Migros beliefert.

b) Hingegen ist fraglich, ob diese drohenden Nachteile nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden können. In diesem Zusammenhang ist namentlich Art. 79 Abs. 2 PatG zu berücksichtigen, welcher dem Richter die Befugnis gibt, von einer vorsorglichen Maßnahme abzusehen oder eine verfügte Maßnahme ganz oder teilweise aufzuheben, wenn die Gegenpartei zugunsten des Antragstellers eine angemessene Sicherheit leistet. Ob der Richter von dieser Befugnis Gebrauch machen will, liegt in seinem pflichtgemäßen Ermessen. Abzuwägen sind dabei die Stärke und die Aktualität der gegenseitigen Interessen der Parteien. In Betracht fallen auch andere Umstände,

insbesondere die Solvenz des Gesuchsgegners hinsichtlich einer aus der Patentverletzung hervorgehenden Schadenersatzforderung und die Liquidität des Maßnahmebegehrens in materiellrechtlicher Beziehung (vgl. Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. III Anm. 2 zu Art. 79 PatG; BGE 94 I 8 und dazu TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 1209 Anm. 168).

Mit anderen Worten sind die beantragten vorsorglichen Maßnahmen nicht zu erlassen, wenn ernsthafte Gründe für einen vorläufigen Abstand davon sprechen. In dieser Hinsicht darf berücksichtigt werden, daß das fragliche Patent, obwohl im vorliegenden Verfahren grundsätzlich von seiner Rechtsbeständigkeit auszugehen ist, doch vom erwähnten amerikanischen Gericht als nichtig erklärt worden ist. Ohne dem definitiven Entscheid in dieser Frage vorgreifen zu wollen, bestehen auf Grund dieses Urteils erhebliche Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Patentes, was dafür spricht, von einer vorsorglichen Maßnahme abzusehen. Dazu kommt, daß ein allfälliger Nachteil der Klägerin zur Hauptsache durch Schadenersatz ausgeglichen werden kann und der Schaden nicht schwer feststellbar sein dürfte. Die Beklagte soll ein solventes Weltunternehmen sein und die Klägerin hat auch nie Zweifel an ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit geäußert. Der Fall liegt daher für die Klägerin wesentlich günstiger, als der vom Bundesgericht in BGE 94 I 8 beurteilte, wo es sich bei den Gesuchsgegnern um kleinere Firmen handelte, die keine Gewähr dafür boten, einen allfälligen Schaden nach Abschluß des Hauptprozesses ersetzen zu können. Was die anderen, nicht finanziellen Nachteile betrifft, ist zu bemerken, daß auf Grund der Akten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststeht, daß die von der Klägerin hergestellten Erzeugnisse mit ihrer Zustimmung in der Schweiz auch ohne Markenbezeichnung oder unter verschiedenen fremden Marken angeboten werden, gerade zum Beispiel von der Migros. Außerdem hat die Klägerin die Lieferungen der Beklagten in die Schweiz seit 1963 geduldet, wobei ihre Gründe hiefür unerheblich sind, andererseits diese Duldung der Beklagten nicht das Recht gibt, aus der von ihr allenfalls begangenen Rechtsverletzung den Wegfall des Schutzanspruches der Klägerin abzuleiten.

c) Es ergibt sich somit, daß zwar glaubhaft gemacht ist, daß der Klägerin erhebliche Nachteile drohen, daß aber diese auch anders abgewendet werden können, als durch die beantragten Maßnahmen, nämlich durch Sicherheitsleistung der Beklagten. Es erscheint im Gesamten besehen richtiger, den seit Jahren grundsätzlich bestehenden Zustand auch weiterhin aufrecht zu erhalten, allerdings nicht in vollem Umfange, sondern mit Sicherheitsleistung der Beklagten im Sinne von Art. 79 Abs. 2 PatG. Man könnte sich zwar fragen, ob nicht die Klägerin einfach auf den Schadenersatzprozeß zu verweisen sei. Die Vollstreckung eines entsprechenden Urteils dürfte jedoch in den USA nicht oder nur schwer möglich sein (TROLLER, a.a.O., S. 1174; derselbe, Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 261 ff.). Eine Vollstreckung in der Schweiz soll, wie glaubhaft dargetan wird, ebenfalls nicht möglich sein, da die Beklagte hier nicht über nennenswerte Vermögenswerte verfügen soll und ihre Produkte über Vertriebsgesellschaften liefert.

d) Wird die Beklagte zu einer Sicherheitsleistung veranlaßt, wird der drohende Hauptnachteil der Klägerin, nämlich eine finanzielle Einbuße, abgewendet. Was die übrigen Nachteile betrifft, so wiegen sie in Würdigung aller Umstände nicht derart schwer, daß sich die beantragte einschneidende Maßnahme rechtfertigen würde; dies auch deshalb, weil auch sie mindestens zum Teil mit Geld ersetzt werden können. Sollte die Beklagte diese Sicherheit allerdings nicht leisten, würde der drohende finanzielle Nachteil wieder entscheidend; alsdann wäre die beantragte Maßnahme zu gewähren.

6. Zur Höhe der Sicherheitsleistung ist zu bemerken, daß die Beklagte im Sinne von Art. 79 Abs. 1 PatG für den Fall der Gutheißung des Begehrens der Klägerin von dieser eine Fr. 500000.– übersteigende Sicherheit verlangt. Wenn dies der drohende Schaden der Beklagten ist, so darf angenommen werden, der Klägerin drohe kein wesentlich kleinerer Nachteil. Die der Beklagten aufzulegende Sicherheitsleistung ist daher auf Fr. 500000.– festzusetzen. Für einen höheren Betrag fehlt es an ausreichenden Angaben seitens der Parteien. Umgekehrt erscheint es gerechtfertigt, im Falle der Aufrechterhaltung der vorsorglichen Maßnahme bei Nichtleistung der Sicherheit durch die Beklagte auch der Klägerin eine Sicherheitsleistung in der gleichen Höhe aufzulegen. Vor dem Einzelrichter hat diese ihre Sicherstellungspflicht nicht bestritten und die Höhe des Betrages dem Ermessen des Gerichtes überlassen.

*Beschlossen:*

1. In teilweiser Gutheißung des Rekurses wird der Beklagten eine *Frist bis 7. Januar 1974* angesetzt, um bei der Bezirksgerichtskasse Zürich eine Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 79 Abs. 2 PatG in der Höhe von Fr. 500000.–, sei es in bar oder in Form einer unbefristeten Bürgschaftserklärung einer schweizerischen Großbank, zu hinterlegen, unter der Androhung, daß bei Nichtleistung die mit Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Bezirkes Zürich vom 4. Dezember 1972 angeordneten einstweiligen vorsorglichen Maßnahmen für die Dauer des gemäß nachfolgendem Dispositiv Ziff. 3 von der Klägerin anzuhebenden Prozesses aufrecht bleiben würden.

2. Falls Dispositiv Ziff. 1 nicht erfüllt wird, wird der Klägerin eine *Frist bis 21. Januar 1974* angesetzt, um ihrerseits bei der Bezirksgerichtskasse Zürich eine Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 79 Abs. 1 PatG in der Höhe von Fr. 500000.–, sei es in bar oder in Form einer unbefristeten Bürgschaftserklärung einer schweizerischen Großbank, zu hinterlegen, unter der Androhung, daß bei Nichtleistung die erwähnten vorsorglichen Maßnahmen dahinfallen würden.

3. Falls Dispositiv Ziffer 1 oder 2 erfüllt wird, wird der Klägerin eine *Frist bis zum 21. Februar 1974* angesetzt, um beim Handelsgericht Zürich die einschlägige ordentliche Klage einzureichen, unter der Androhung, daß bei Versäumnis dieser Frist die Sicherheitsleistung der Beklagten dieser aushingegen und die erwähnten vorsorglichen Maßnahmen dahinfallen würden. ...

*PatG Art. 77 Abs. 2 und 79 Abs. 2*

*Im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen genügt die bloße Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des Klagepatentes zur Verweigerung bzw. Aufhebung der Maßnahme nicht; die Nichtigkeit muß sich vielmehr zwingend aus den Akten ergeben. Hierzu ist bei Vorlegung eines ausländischen Urteils auch der Nachweis der Identität der Rechtslage erforderlich.*

*Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Richters, von einer vorsorglichen Maßnahme abzusehen, wenn die Gegenpartei zugunsten des Antragstellers eine angemessene Sicherheit leistet.*

*Abzuwägen sind dabei die Stärke und die Aktualität der gegenseitigen Interessen*

*der Parteien und andere Umstände, wie die Solvenz des Gesuchsgegners und die Liquidität des Maßnahmebegehrens in materiellrechtlicher Beziehung.*

*Insbesondere können nicht unerhebliche Zweifel über die Rechtsbeständigkeit des Klagepatentes den Richter dazu führen, einstweilen von der beantragten einschneidenden Maßnahme abzusehen und an deren Stelle eine Sicherheitsleistung treten zu lassen.*

*Dans une procédure visant à l'octroi de mesures provisionnelles, la simple vraisemblance de la nullité du brevet ne suffit pas pour refuser ou lever les mesures; la nullité doit au contraire résulter de façon certaine des pièces. S'agissant de la production d'un jugement étranger, on exigera une preuve de l'identité de la situation juridique.*

*Le juge peut décider de ne pas ordonner la mesure provisionnelle requise lorsque la partie adverse fournit au requérant des sûretés suffisantes.*

*Dans ce cas, il faut considérer le poids et l'actualité des intérêts divergents des parties ainsi que d'autres circonstances, telles que la solvabilité du cité et la vraisemblance du bien-fondé de l'action au fond.*

*En particulier, des doutes non négligeables sur la validité du brevet peuvent amener le juge à ne pas accorder en l'état la mesure requise, qui est grave, et à ordonner à sa place le dépôt de sûretés.*

Beschluß der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 10. Mai 1973 i. S. M.M. & M. Co. gegen C. F. und V. GmbH.

*Aus den Erwägungen:*

Nach Art. 77 Abs. 2 PatG sind vorsorgliche Maßnahmen zu treffen, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, daß die Gegenpartei eine gegen das Gesetz verstoßende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und daß ihm daraus ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann. Andererseits gibt Art. 79 Abs. 2 PatG dem Richter die Befugnis, von einer vorsorglichen Maßnahme abzusehen oder eine verfügte Maßnahme ganz oder teilweise aufzuheben, wenn die Gegenpartei zugunsten des Antragstellers eine angemessene Sicherheit leistet. Ob er von dieser Befugnis Gebrauch machen will, liegt in seinem pflichtgemäßen Ermessen. Abzuwägen sind dabei die Stärke und die Aktualität der gegenseitigen Interessen der Parteien. In Betracht fallen auch andere Umstände, insbesondere die Solvenz des Gesuchsgegners hinsichtlich einer aus der Patentverletzung hervorgehenden Schadenersatzforderung und die Liquidität des Maßnahmebegehrens in materiellrechtlicher Beziehung (vgl. Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. III Anm. 2 zu Art. 79 PatG).

Die Klägerin beruft sich in der Rekurschrift für ihre Auffassung, daß die vorsorgliche Maßnahme unter allen Umständen zu erlassen sei, wenn die Voraussetzungen von Art. 77 Abs. 2 PatG vorlägen, mit Nachdruck auf den Bundesgerichtsentscheid 94 I 8. Gerade dieser Entscheid läßt jedoch klar erkennen, daß das Bundesgericht eine Sicher-

stellung durch die Gesuchsgegner als ausreichend erachtet hätte, um das Benützungsverbot abzuwenden, wird darin doch ausdrücklich festgestellt, die Vorinstanz hätte es in der Hand gehabt, die von den Gesuchsgegnern angebotene Sicherheit, wenn sie angemessen gewesen sei, gegen den Willen der Gesuchstellerin leisten zu lassen und hierauf die vorsorgliche Maßnahme abzulehnen oder wieder aufzuheben (a.a.O. Erw. 10 S. 14; vgl. dazu TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 1209 Anm. 168).

Das Vorgehen des Einzelrichters kann daher nicht als ungesetzlich oder willkürlich bezeichnet werden, wenn er sich von Gründen leiten ließ, die ernsthaft für einen vorläufigen Abstand von der Anordnung des beantragten Verkaufsverbotes sprechen. Daß solche Gründe hier vorliegen, kann auf Grund der Akten nicht ohne weiteres verneint werden. Ins Gewicht fallen insbesondere folgende Gesichtspunkte:

Die Beklagten begegnen dem Begehren u. a. mit der Einrede, das schweizerische Patent Nr. 372 567, das nach der Behauptung der Klägerin durch das Inverkehrbringen der von der Beklagten 2 hergestellten Scheuervliese in der Schweiz verletzt werde, sei mangels Neuheit und Erfindungshöhe nichtig. Sie berufen sich in diesem Zusammenhang darauf, daß das amerikanische Grundpatent Nr. 2958 593, auf dem auch das schweizerische Klagepatent beruhe und dem dieses entspreche, in den USA letztinstanzlich und rechtskräftig als nichtig erklärt worden sei. Nach der herrschenden Lehre und der Rechtsprechung der zürcherischen Gerichte genügt zwar im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen die bloße Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des Klagepatentes zur Verweigerung bzw. Aufhebung der Maßnahme nicht; die Nichtigkeit muß sich vielmehr zwingend aus den Akten ergeben. Hiezu ist bei Vorlegung eines ausländischen Urteils auch der Nachweis der Identität der Rechtslage erforderlich. Ob dieser Nachweis im vorliegenden Fall geleistet sei, kann vorläufig, um dem abschließenden Entscheid des Einzelrichters nicht vorzugreifen, offen bleiben. Auf jeden Fall bestehen auf Grund der amerikanischen Urteile nicht unerhebliche Zweifel über die Rechtsbeständigkeit auch des Klagepatentes, die den Einzelrichter dazu führen konnten, einstweilen von der beantragten einschneidenden Maßnahme abzusehen und an deren Stelle eine Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 79 Abs. 2 PatG treten zu lassen.

Zweifel über die materiellrechtliche Begründetheit des Maßnahmebegehrens sind zudem im Hinblick auf das Erfordernis der nicht leichten Ersetzbarkeit des allfälligen Nachteils im Sinne von Art. 77 Abs. 2 PatG am Platz. Die Beklagte 2 bezeichnet sich als solventes Weltunternehmen, und die Klägerin hat im Verfahren nie Bedenken hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gegenpartei geäußert. Der Fall liegt für die Gesuchstellerin unter diesem Gesichtspunkt somit wesentlich günstiger als der erwähnte vom Bundesgericht beurteilte, wo es sich bei den Gesuchsgegnern um kleine Firmen handelte, die keine Gewähr dafür boten, einen allfälligen Schaden nach Abschluß des Hauptprozesses ersetzen zu können. Der Schaden, welcher der Klägerin durch die Patentverletzung entstehen könnte, erscheint auch nicht als schwer feststellbar. Er ließe sich auf Grund der Preisverhältnisse und des Umsatzes der Beklagten 2, die nach ihrer glaubhaften Darstellung in der Schweiz nur über wenige Abnehmer verfügt, beziffern. Der Nachteil kann freilich nicht nur in einer finanziellen Einbuße, sondern auch in einer sonstigen negativen Einwirkung auf die Lage des Antragstellers bestehen. Die Klägerin nennt in diesem Zusammenhang die Marktverwirrung, die durch das Feilhalten der Produkte der Beklagten 2 in der Schweiz drohe. Die Gefahr einer solchen Verwirrung ist indes nicht als schwerwiegend einzuschätzen, nachdem auf Grund der Darstellung der Klägerin angenommen werden muß, daß die von ihr hergestellten Erzeugnisse mit ihrer Zustimmung in der Schweiz auch ohne Markenbezeichnung oder unter ver-

schiedenen fremden Marken angeboten werden. So soll beispielsweise die Migros Scheuervliese, die von der Klägerin stammen, unter eigenem Namen verkaufen. Es kann somit nicht ohne weiteres von klaren, für den Verbraucher übersichtlichen Marktverhältnissen gesprochen werden, die durch das Dazwischentreten der Beklagten 2 gestört würden.

In der Rekurschrift hält die Klägerin dafür, der Einzelrichter befinde sich in einem offensichtlichen Irrtum, wenn er damit argumentiere, daß durch die beantragte vorsorgliche Maßnahme den Beklagten ein gänzlicher Verkaufsstopp, der Klägerin dagegen ein bloßer Umsatzrückgang drohe, und wenn er deswegen im Sinne der Verhältnismäßigkeit das mindere Übel angeordnet habe. Aus dieser Überlegung heraus sei ihm ein weiterer Irrtum unterlaufen, indem er nicht bedacht habe, daß auch für die Beklagten lediglich ein Minderumsatz auf dem Spiele stehe, weil sie in zahlreichen Ländern geschäftlich tätig seien und durch die vorsorgliche Maßnahme nur von Exportgeschäften in die Schweiz abgehalten würden. Diese Einwände sind nicht stichhaltig. Wie sich aus der angefochtenen Verfügung ergibt, beziehen sich die Ausführungen über Verkaufsstopp bzw. Umsatzrückgang nicht auf die grundsätzliche Frage, ob die beantragte Maßnahme anzuordnen sei oder ob eine Sicherheit gemäß Art. 79 Abs. 2 PatG genüge, sondern auf die Festsetzung der Höhe der zu leistenden Sicherheiten. Sie betreffen aus der Natur der Sache heraus auch nur den schweizerischen Markt, der hier allein zur Beurteilung steht. Unter diesem Gesichtspunkt sind die Überlegungen des Einzelrichters aber durchaus zutreffend.

*PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b*

*Ein Gerät zur Messung der effektiven Arbeitszeit, das diese Zeit mittels eines Zeitzählers totalisiert, ist der amtlichen Vorprüfung unterstellt, weil der Zähler – der zwar nicht ins Tätigkeitsgebiet der Uhrenindustrie fällt – die Intervalle zwischen je zwei Ereignissen mißt.*

*Un appareil qui permet de mesurer le temps effectif de travail et qui totalise ce temps au moyen d'un compteur horaire est soumis à l'examen préalable, parce que le compteur – tout en ne tombant pas dans le champ d'activité de l'industrie horlogère – détermine les intervalles de temps entre deux événements successifs.*

PMMBI 1973 I 80f., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 30. Oktober 1972 i. S. Guex gegen Entscheid der Vorprüfungssektion II.

## Markenrecht

*MSchG Art. 6 Abs. 2, 6<sup>bis</sup>, 9 Abs. 1 und Abs. 3, Lizenz, Verwirkung, Prozeßrecht Abkommen vom 26. August 1952 mit der BRD*

*Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland vom 13. April 1892*

*Die Marken COLUMBUS und COLUMBUS-DIXON sind mit der Marke «Elektro-Bohner Kolumbus» verwechselbar.*

*Der Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nur unwesentlich abweichenden, die Unterscheidungskraft nicht beeinträchtigenden Form (in casu: COLUMBUS statt «Elektro-Bohner Kolumbus») genügt zur Erhaltung des Schutzrechtes.*

*Derjenige, der aus dem angeblichen Nichtgebrauch das Erlöschen des Rechtsschutzes ableiten will, den die Marke durch die Eintragung erlangte, hat grundsätzlich den Nichtgebrauch zu beweisen und eine entsprechende Behauptungspflicht kann nur ihn treffen. Die Gegenpartei hat nach Treu und Glauben zur Abklärung der Verhältnisse beizutragen, nicht aber unaufgefordert entsprechende Anbringen zu machen und Beweise anzubieten.*

*Der Gebrauch einer Marke auf Erzeugnissen der Inhaberin, welche vom Alleinvertreter aufgrund des Alleinvertretungsrechts in die Schweiz eingeführt werden, hat als Gebrauch durch die Markeninhaberin selber zu gelten, gleichgültig ob der Alleinvertreter die Erzeugnisse im Namen der Markeninhaberin oder im eigenen Namen absetzt.*

*Zulässigkeitsvoraussetzungen und Wirkungen der Markenlizenz.*

*Nichtgebrauch kann durch die Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse genügend gerechtfertigt werden.*

*Keine Verwirkung während der Dauer enger wirtschaftlicher Verbundenheit.*

*Zweck der Veröffentlichung des Urteilspruches.*

*Les marques COLUMBUS et COLUMBUS-DIXON peuvent être confondues avec la marque ELEKTRO-BOHNER KOLUMBUS.*

*L'usage de la marque sous une forme différant à peine de l'enregistrement et ne modifiant pas le pouvoir distinctif suffit au maintien de la protection (in casu: COLUMBUS au lieu de ELEKTRO-BOHNER KOLUMBUS).*

*Celui qui allègue, en raison d'un prétendu défaut d'usage, l'extinction de la protection acquise par l'enregistrement de la marque doit en principe prouver le défaut d'usage; lui seul peut-être contraint d'énoncer ses arguments. La partie adverse doit contribuer selon les règles de la bonne foi à l'établissement des faits mais n'a pas à apporter des allégations correspondantes ni à offrir des moyens de preuves sans y avoir été invitée.*

*L'usage d'une marque sur des produits du titulaire importés en Suisse par un représentant exclusif en vertu d'un droit de représentation exclusive a l'effet d'un usage par le titulaire de la marque lui-même; peu importe que le représentant exclusif écoule les produits en son propre nom ou en celui du titulaire de la marque. Conditions de licéité et effets de la licence de marque.*

*Le défaut d'usage peut trouver une justification suffisante dans les circonstances de la guerre et de l'après-guerre.*

*Pas de péremption tant qu'un lien économique étroit subsiste.  
But de la publication du dispositif de l'arrêt.*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 11. Dezember 1973 i. S. G. Staehle KG gegen Dixon AG, Rollnick & Gordon Ltd. und Columbus-Dixon Ltd. (mitgeteilt von RA Dr. Martin Lutz und E. Blum & Co.).

A. 1) Die Firma G. Staehle KG in Stuttgart-Bad Cannstatt ist Inhaberin einer für den Gebrauch auf elektrischen Bodenwisch- und Staubsaugeapparaten bestimmten Wortmarke «Elektro-Bohner Kolumbus», die am 16. Mai 1927 unter Nr. 52066 und am 11. September 1950 unter Nr. 149041 international registriert wurde. Das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum hat die Marke Nr. 149041 gestützt auf das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland vom 19. Juli 1952 als Erneuerung der Marke Nr. 52066 anerkannt. Sie wurde am 11. September 1970 unter Nr. R 149041 zum zweitenmal erneuert.

Die Neue Elektro-Bohner GmbH als Rechtsvorgängerin der G. Staehle KG hinterlegte am 6. Januar 1937 in England die Marke Nr. 574246, die aus dem Wort COLUMBUS besteht.

2) Am 2. Januar 1931 räumte die Neue Elektro-Bohner GmbH der in Kapstadt niedergelassenen Firma Rollnick & Gordon (Proprietary) Ltd. das Recht ein, den Elektro-Bohner «Kolumbus» in Südafrika allein zu verkaufen. Dieser Vertrag wurde in der Folge bis 30. Juni 1941 verlängert. Am 25. Juni 1936 erhielt die Rollnick & Gordon (Proprietary) Ltd. zudem das Recht der Generalvertretung für Großbritannien. Sie verpflichtete sich, der Neuen Elektro-Bohner GmbH monatlich mindestens 60 Kolumbus-Maschinen abzunehmen. Im gleichen Jahre gründete Sholom Gordon in Wembley die englische Rollnick & Gordon Ltd. Diese führte die Elektro-Bohner «Kolumbus» aus Deutschland ein und verkaufte sie in Großbritannien und Irland.

Im Jahre 1939 erwarb Gordon die englische R. G. Dixon & Co. Ltd. und begann, in England schwere Reinigungsmaschinen für die Industrie herzustellen.

3) Mit dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges stellte die Firma Rollnick & Gordon Ltd. die Einfuhr des Elektro-Bohners «Kolumbus» zwangsläufig ein. Sie begann, während des Krieges selber leichte Reinigungsgeräte unter der Bezeichnung «Columbus» herzustellen, und exportierte sie. Die Herstellung erfolgte mit Bewilligung des Verwalters von Feindeigentum nach den Patenten der G. Staehle KG.

Nach dem Kriege setzte die Rollnick & Gordon Ltd. die Fabrikation der Columbus-Geräte fort. Sie ließ am 3. Oktober 1945 und 11. Juni 1946 in England Columbus-Marken registrieren. Am 14. Juli 1947 räumten sie und die R. G. Dixon & Co. Ltd. der Rollnick & Gordon (Proprietary) Ltd. für das Gebiet von Südafrika Alleinverkaufsrechte ein. Die beiden englischen Firmen begannen, ihre Erzeugnisse auch in der Schweiz abzusetzen. Von 1948 an erfolgte hier der Absatz durch die in Zürich gegründete Dixon A. G.

Lieferantin der von Rollnick & Gordon Ltd. hergestellten Columbus-Geräte wurde die Columbus Ltd., die Gordon im Jahre 1949 in Wembley gründete. Sie änderte im Jahre 1952 ihre Firma in Columbus-Dixon Ltd. ab und verkauft auch die Dixon-Maschinen.

4) Da die G. Staehe KG in den ersten Nachkriegsjahren ihre Erzeugnisse in zahlreichen Ländern nicht absetzen konnte, gewann sie Gordon, sie durch seine Gesellschaften vertreiben zu lassen. Am 4. März 1949 ermächtigte sie als eingetragene Eigentümerin des Zeichens «Columbus» die Rollnick & Gordon Ltd., diesen Namen zu verwenden, um die Columbus Ltd. eintragen zu lassen. Im Januar 1950 schickte sie Gordon Adressen von schweizerischen, französischen, belgischen und niederländischen Interessenten und sprach von der Methode zur Vorführung ihres Modelles I. In seiner Antwort vom 30. März 1950 gab Gordon der Freude über das zustande gekommene «gentleman's agreement» Ausdruck und versicherte, daß er die Firma G. Staehe KG nicht enttäuschen werde; er werde vielmehr alles tun, was er im beidseitigen Interesse tun könne.

Am 18. August 1950 schrieb die Firma Staehe der Columbus Ltd. unter anderem: «Wir haben verabredet, daß wir auch weiterhin nach den Ländern, in denen Sie Vertretungen haben und deren Verzeichnis Sie uns übermittelten, keine Angebote herausgeben. Etwaige Interessenten verweisen wir an Sie.» Am 3. April 1951 ermächtigte sie die Columbus Ltd. auf deren Wunsch, das Zeichen «Columbus» in allen Ländern zu gebrauchen und schützen zu lassen, in denen die eine oder andere Partei die von ihnen fabrizierten patentierten Bohnermaschinen verkaufe. Am 12. September 1951 schrieb die Firma Staehe der Columbus Ltd., sie seien am 5./6. September 1951 übereingekommen, die am 17. Mai und 14. Juni 1951 bestätigten Absprachen über die Grundlagen ihrer Zusammenarbeit gälten weiterhin. Auf Wunsch Gordons bestätigte sie ihm mit Schreiben vom 14. Januar 1952, daß er als Generalvertreter für ihre «Columbus»-Maschinen berechtigt sei, Bestellungen für sie entgegenzunehmen.

Am 19. Mai 1953 ließ Gordon der G. Staehe KG im Namen der Columbus-Dixon Ltd. einen Brief zukommen, in dem er ihr in bezug auf ihre Patente und Marken versprach, sie nicht behindern, sondern weiterhin auf jede mögliche Weise schützen zu wollen. Mit schriftlicher Erklärung vom 28. August 1953 sodann bestätigte er ihr, als Generalvertreter ihrer Bohnermaschinen solche seit 1948 nach Südafrika geliefert zu haben. Am gleichen Tag schrieb er der Firma Staehe, daß ihre Marke «Columbus» ohne die von ihm in England getroffenen Vorkehrungen den Wert verloren hätte und daß er sich gefreut habe, dies verhindern zu können. Am 7. Dezember 1953 machte die Columbus-Dixon Ltd. die G. Staehe KG darauf aufmerksam, daß in der Schweiz angeblich eine Wort/Bild-Marke Columbus für Waschmaschinen usw. registriert worden sei; da dadurch vermutlich die Marke der Firma Staehe verletzt werde, bitte sie um Bericht, ob die Columbus-Dixon Ltd. ihr weiter beistehen könne.

5) Am 29. Januar 1954 verkauften die mit der Verwaltung des Feindvermögens betrauten englischen Behörden die seit Anfang 1937 im englischen Markenregister zugunsten der G. Staehe KG eingetragene «COLUMBUS»-Marke Nr. 574 246 und den damit verbundenen Goodwill an die Firma Rollnick & Gordon Ltd. Die Übertragung wurde gestützt auf ein Gesuch vom 21. Mai 1954 am 28. Juli 1954 im Markenregister vorgemerkt.

In Briefen vom 23. August und 12. November 1954 rühmte sich Gordon, daß er den Namen Columbus auf seine Firma habe eintragen lassen; er habe für den Goodwill von Columbus und ihre Geschäftsverbindung (association) Unvorstellbares getan. In einem weiteren Brief vom 16. Dezember 1954 gab er sich zufrieden, daß Staehe ihm nicht irgendwelche Änderungen ihrer Vereinbarungen vorgeschlagen habe.

Am 10. Dezember 1954 hinterlegte die Rollnick & Gordon Ltd. die schweizerische

Marke Nr. 154346. Sie besteht aus dem Wort COLUMBUS und ist für elektrische Bodenwischapparate und Staubsauger sowie deren Bestandteile bestimmt.

6) Mit Schreiben vom 7. September 1955 an Gordon führte die Firma Staehle aus, sie sei in Besprechungen der letzten Tage mit ihm zu einem neuen Lieferabkommen gelangt. Er habe den Alleinverkauf ihrer staubsaugenden Bohnermaschinen «Columbus» in England, den USA, Canada und der Schweiz. Er verpflichte sich auf die Dauer des Abkommens, in diesen Ländern keine solchen Maschinen herzustellen oder unter dem Namen «Columbus» oder einem anderen Namen zu vertreiben, außer den von der Firma Staehle gelieferten. Ausgenommen sei Gordons staubsaugende Bohner-Kombination Modell III. Nach anderen Ländern liefere Gordon keine Bohnermaschinen, solange hierüber nicht ein Abkommen getroffen sein werde.

Gordon stellte zunächst eine Bereinigung des Abkommens in Aussicht und bedauerte dann mit Schreiben vom 1. Februar 1956, daß die Firma Staehle sich nicht eingehend mit der Sache befaßt habe und die Vorteile seines Vorschlags verkenne. Die Zusammenarbeit dauerte jedoch an. In einem Brief vom 30. April 1958 an G. Staehle KG schrieb die Columbus-Dixon Ltd., es bestehe zwischen ihnen vollständige Harmonie; wenn irgendwelche Meinungsverschiedenheiten entstehen sollten hinsichtlich anderer Märkte als jener, auf denen jede von ihnen eingeführt sei, könnten sie freundschaftlich überwunden werden. Sie sei an einer weiteren Zusammenarbeit auf freundschaftlicher Grundlage sehr interessiert. Die Firma Staehle ihrerseits betrachtete noch bis in das Jahr 1963 die Dixon A. G. als ihre Vertreterin für die Schweiz und wies ihr die Adressen schweizerischer Interessenten zu.

Diese Geschäftsbeziehungen hörten gegen den Sommer 1963 hin auf. Die Firma Staehle beschwerte sich darüber, daß sie «keinerlei praktische Bindung» mit der Dixon A. G. habe und deren Umsätze für sie völlig uninteressant seien. Sie ließ sich fortan in der Schweiz durch die Firma Reich & Wosahlik vertreten, deren Teilhaber Wosahlik bei der Dixon A. G. tätig gewesen war.

7) Daraufhin entstanden zwischen der Firma Staehle und den Gesellschaften Gordons ernsthafte Meinungsverschiedenheiten über den Gebrauch der Marken. Die Rollnick & Gordon Ltd. berief sich auf die Marke Nr. 154346, die sie schon seit den 40er Jahren verwendet habe. Die G. Staehle KG hielt dem von 1964 an wiederholt entgegen, ihre international registrierte Marke Nr. 149041 gehe vor, weshalb die Rollnick & Gordon Ltd. und die Dixon A. G. den Gebrauch des Zeichens Columbus auf ihren Erzeugnissen und in der Werbung zu unterlassen hätten. Sie hielt an dieser Auffassung auch in den Jahren 1965 bis 1968 fest und erklärte mehrmals, sie werde nötigenfalls klagen. Gleichzeitig bemühte sich die Firma Staehle um eine Verständigung und versuchte, Sidney Gordon, der an einem Kompromiß angeblich ebenfalls interessiert war, für eine neue Zusammenarbeit zu gewinnen. Als sie im Herbst 1969 die Verhandlungen als gescheitert betrachten mußte, reichte sie in Zürich gegen drei Gesellschaften Gordons ein Sühnebegehren ein. An der Sühneverhandlung, die erst am 20. Februar 1970 stattfinden konnte, bestritten die eingeklagten Gesellschaften insbesondere den Gerichtsstand.

Am 10. August 1970 ließ die Firma Rollnick & Gordon Ltd. die Marke Nr. 154346 auf die Columbus-Dixon Ltd. überschreiben. Diese hinterlegte am 30. Dezember 1970 zudem die schweizerische Marke Nr. 250017. Sie besteht aus den Wörtern COLUMBUS und DIXON, die auf den Stirnseiten zweier übereinanderliegender verschmolzener Quader angebracht sind. Sie wurde am 22. Februar 1971 veröffentlicht. Die Columbus-Dixon Ltd. will sie schon seit 1967 auf allen ihren Erzeugnissen angebracht haben.

Dies veranlaßte die Firma Staehle, eine neue Sühneverhandlung zu verlangen. Sie fand am 1. Juli 1971 statt.

B. Am 6. Juli 1971 klagte die Firma G. Staehle KG beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Dixon A. G., die Rollnick & Gordon Ltd., die Columbus-Dixon Ltd. und drei weitere englische Firmen. Die Klage ging auf Feststellung von Markenverletzungen und unlauteren Wettbewerb durch Gebrauch der Bezeichnungen Columbus und Columbus-Dixon (Rechtsbegehren 1), auf Feststellung der Nichtigkeit der Marken Nr. 154346 und 250017 (Rechtsbegehren 2), auf Unterlassung des Gebrauchs der erwähnten Bezeichnungen (Rechtsbegehren 3) und auf Veröffentlichung des Urteils (Rechtsbegehren 4).

Das Handelsgericht wies die Klage am 5. Juni 1973 ab. Es nahm an, die Beklagten hätten durch die Eintragung der Marke Nr. 154346 im Dezember 1954 bekundet, daß sie sie aus eigenem, nicht aus abgeleitetem Recht verwenden wollten. Seitdem hätten sie die Marke im Verkauf und in der Werbung ständig benutzt und sich einen wertvollen Besitzstand geschaffen. Die Klägerin sei gegen die Eintragung und den Gebrauch der Marke nicht eingeschritten; sie habe vielmehr über sechzehn Jahre zugewartet, weshalb ihr nunmehriges Verhalten gegen Treu und Glauben verstosse.

C. Die Klägerin hat die Berufung erklärt. Sie hält an den Klagebegehren gegenüber der Dixon A. G., der Rollnick & Gordon Ltd. und der Columbus-Dixon Ltd. fest.

Die Berufungsbeklagten beantragen, die Berufung von der Hand zu weisen, soweit sie sich gegen tatsächliche Feststellungen des Handelsgerichtes richte, und sie im übrigen abzuweisen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Die Beklagten bezweifeln, daß die Marken COLUMBUS und COLUMBUS-DIXON mit der Marke «Elektro-Bohner Kolumbus» verwechselt werden könnten.

Die Marken sind bei der Beurteilung ihrer Verwechselbarkeit als Ganzes zu betrachten (Art. 6 Abs. 2 MSchG; BGE 93 II 263 und dort zitierte Urteile, ferner 93 II 426, 96 II 241). Die Wörter «Elektro Bohner» in der Marke der Klägerin sind jedoch reine Sachbezeichnung für elektrische Geräte zum Bohren von Fußböden und dgl. Sie sind, weil Gemeingut, nicht schutzfähig (Art. 3 Abs. 2 MSchG) und dürfen auch von den Beklagten zur Bezeichnung ihrer entsprechenden Geräte verwendet werden. Charakteristischer und geschützter Bestandteil der Marke der Klägerin ist nur das Wort «Kolumbus». Von diesem unterscheidet sich das Wort «COLUMBUS» in den Marken der Beklagten nicht genügend, weder phonetisch, noch visuell, noch hinsichtlich seines Sinnes (Entdecker Amerikas Christoph Kolumbus). «Kolumbus» wird selbst in der deutschen Sprache oft als «Columbus» geschrieben. So wurden schon in den deutsch verfaßten Verträgen von 1931 und 1936 mit der Rollnick & Gordon (Proprietary) Ltd. die staubsaugenden Bohnermaschinen der Rechtsvorgängerin der Klägerin mit «Columbus» bezeichnet, und die Klägerin verwendete diese Schreibweise für ihre Maschinen z. B. auch in den deutschen Schreiben an Gordon vom 14. Januar 1952 und 7. September 1955. Auch Dritte schrieben das Wort so. In englischen Texten sprachen die Parteien und Dritte immer von der Marke «Columbus», wenn sie darunter jene der Klägerin verstanden. Die Marke COLUMBUS der Beklagten unterscheidet sich somit nicht durch wesentliche Merkmale von der Marke «Elektro-Bohner Kolumbus» der Klägerin.

Auch der Unterschied zwischen der Wort/Bild-Marke COLUMBUS-DIXON und der Marke der Klägerin genügt nicht. Eine reine Wortmarke kann an sich auch durch eine Marke verletzt werden, die aus Wort und Bild besteht (BGE 48 II 140, 88 II 371 ff., 93 II 265f., 96 II 247). Im vorliegenden Falle verleiht das Bild der Marke der Beklagten wenig Unterscheidungskraft, weil es nicht selbständige Bedeutung beansprucht, sondern nur Träger der Wörter COLUMBUS und DIXON ist, die auf der Stirnseite der beiden übereinanderliegenden verschmolzenen Quader angebracht sind und als Hauptbestandteil der Marke hervorstechen. Das Wort DIXON sodann tritt lediglich zum charakteristischen Wort COLUMBUS hinzu und gibt der Marke als Ganzes den Anschein, sie sei für eine besondere Art von Columbus-Erzeugnissen bestimmt. Wer sie sieht, kann leicht auf den Gedanken kommen, diese Erzeugnisse stammten aus der Fabrik der Klägerin oder es bestehe zum mindesten eine enge wirtschaftliche Verbundenheit zwischen der Klägerin und dem Hersteller der Columbus-Dixon-Maschinen. Solche Verbundenheit wird durch die Verschmelzung der beiden Quader geradezu angedeutet. Die Wort/Bild-Marke der Beklagten wirkt daher selbst dann irreführend, wenn das Publikum nicht auf Identität der Betriebe der Parteien und ihrer Erzeugnisse schließen sollte.

Die Klage kann somit nicht schon mit der Begründung abgewiesen werden, die in Frage stehenden Zeichen seien nicht verwechselbar.

2. Die Beklagten machen geltend, die Marke der Klägerin sei wegen mehr als dreijährigen ununterbrochenen Nichtgebrauchs schutzunfähig geworden (Art. 9 Abs. 1 MSchG) und nach ihrem Untergang seien die Beklagten der Klägerin im Gebrauch ihres Zeichens zuvorgekommen.

a) Soweit die Beklagten diese Auffassung damit begründen, die Klägerin habe nur den Gebrauch einer Marke «Columbus», nicht auch den Gebrauch des Zeichens «Elektro-Bohner Kolumbus» behauptet, setzen sie sich darüber hinweg, daß nach Art. 5 lit. C Abs. 2 PVUe und dem im Jahre 1939 eingeführten Art. 9 Abs. 3 MSchG der Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nur unwesentlich abweichenden, die Unterscheidungskraft nicht beeinträchtigenden Form zur Erhaltung des Schutzrechtes genügt. «Columbus» oder «COLUMBUS» weicht nur unwesentlich vom charakteristischen und allein schutzfähigen Markenbestandteil «Kolumbus» ab. Die Abweichung geht nicht so weit, daß der Eindruck entstehen könnte, man habe es mit zwei verschiedenen, wenn auch vielleicht miteinander verwechselbaren Marken zu tun (vgl. nicht veröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Oktober 1959 i.S. Ginsbo Watch Müller & Co. c. Saadji).

Die Beklagten verkennen auch, daß nicht die Klägerin von vornherein den Gebrauch ihrer Marke zu behaupten und zu beweisen hatte. Da die Beklagten aus dem angeblichen Nichtgebrauch das Erlöschen des Rechtsschutzes ableiten, den die Marke durch die Eintragung erlangte, hatten sie grundsätzlich den Nichtgebrauch zu beweisen, und konnte daher die Behauptungspflicht, wenn eine solche nach kantonalem Prozeßrecht bestand, von Bundesrechts wegen nur sie selbst treffen (BGE 97 II 343). Von dem, der negative Tatsachen behauptet, kann allerdings nicht ein absoluter Beweis verlangt werden; nach Treu und Glauben hat auch die Gegenpartei zur Abklärung der Verhältnisse beizutragen (BGE 66 II 147, 76 II 71, 95 II 233). Das bedeutet aber nicht, daß sie unaufgefordert entsprechende Anbringen zu machen und Beweise anzubieten habe. Sie darf zuwarten, bis der andere die negative Tatsache behauptet und glaubhaft gemacht hat (BGE 36 II 607, 40 II 629f., 65 III 137 Erw. 2). Die Beklagten berufen sich nun aber

nur auf ihr in der Quadruplik, also im Schlußvortrag vor dem Handelsgericht enthaltenes Anbringen, die Klägerin habe das Warenzeichen «Elektro-Bohner Kolumbus» nie verwendet. Diese nicht näher substantiierte Behauptung, zu der die Gegenpartei nicht mehr Stellung nehmen konnte, genügt nicht, um das Markenrecht der Klägerin gemäß Art. 9 MSchG als untergegangen zu erachten (BGE 36 II 607).

b) Die Beklagten machen geltend, die Klägerin habe das Zeichen «Columbus» nach 1939 wegen der Kriegsereignisse nicht verwendet und aus der Quadruplik sowie aus zwei Belegen gehe hervor, daß ihre Erzeugnisse erst 1955 wieder in die Schweiz geliefert worden seien.

Die Klägerin hat im kantonalen Verfahren nur eingeräumt, sie sei im Gebrauch ihrer Marke während des zweiten Weltkrieges und der ersten Nachkriegsjahre bis zur Wiederaufnahme des Exportes durch höhere Gewalt verhindert gewesen. Daß sie die Ausfuhr nach der Schweiz erst 1955 wieder aufgenommen habe, hat sie nicht zugegeben. Die Quadruplik der Beklagten enthält bloße Behauptungen, und die Verweisungen auf sie taugen zur Begründung der Berufung nicht (BGE 84 II 110, 87 II 414, 97 II 163). Mit dem Schreiben vom 5. August 1971 sodann teilte die Dixon A. G. der Columbus-Dixon Ltd. nur mit, sie habe seit ca. 1955 Columbus-Maschinen bei der Klägerin direkt bestellt und sie auch direkt bezahlt. Im kantonalen Verfahren brachten die Beklagten denn auch vor, die Dixon A. G. habe 1955 begonnen, gewisse Maschinen direkt bei der Klägerin zu kaufen. Aus dieser Behauptung ergibt sich nicht, daß die Klägerin ihre Erzeugnisse vom Kriegsbeginn bis 1955 weder direkt noch über die Beklagten in die Schweiz geliefert habe. Auch das Schreiben der Columbus-Dixon Ltd. an die Klägerin vom 16. Dezember 1954 läßt diesen Schluß unmöglich zu. Diese Urkunde zeigt, daß die Schreiberin damals noch Generalvertreterin der Klägerin war und es weiterhin zu bleiben gedachte. Die Feststellung des Handelsgerichts, zwischen der Klägerin und der Columbus-Dixon Ltd. habe ein Alleinvertretungsverhältnis bestanden, wird denn auch unter anderem mit dem Hinweis auf dieses Schreiben begründet. Sie beruht nicht offensichtlich auf Versehen. Sie wird gegenteils durch weitere Briefe gestützt, auch schon durch solche aus den Jahren 1949–1952. Da die erwähnte Feststellung auch nicht bundesrechtliche Beweisvorschriften verletzt, ist das Bundesgericht an sie gebunden (Art. 63 Abs. 2 OG). Im Anbringen der Beklagten, es sei zwar im Jahre 1950 über die Alleinvertretung der Klägerin verhandelt worden, aber ein eigentlicher Vertretungsvertrag sei nie zustande gekommen und die Ablehnung des Vorschlages der Klägerin gehe aus HG act. ... hervor, liegt unzulässige Anfechtung der Beweismwürdigung. Es ist darauf nicht einzutreten.

Die Beklagten haben übrigens im kantonalen Verfahren selber behauptet, die Klägerin habe von 1949 bis 1960 für die Firma Rollnick & Gordon Ltd. Bohnermaschinen fabriziert. Es steht auch fest, daß die Columbus-Dixon Ltd. die Alleinvertretung für die Klägerin unter anderem in der Schweiz inne hatte. Das Handelsgericht führt aus, die Dixon A. G. habe hier neben Erzeugnissen der englischen Firmen auch Bodenreinigungsmaschinen der Klägerin vertrieben. Schon am 23. Januar 1950 schickte die Klägerin Gordon Adressen schweizerischer Interessenten und sprach von der Methode zur Vorführung ihres Modelles I. Am 11. Oktober 1950 versuchte Gordon, die Klägerin vom Gedanken abzubringen, die Verkäufe in der Schweiz selber vorzunehmen, und versicherte ihr, sie könne volles Vertrauen in die mit ihm getroffene Vereinbarung haben; er habe es unternommen, ihr für die nächsten zehn Jahre für alle Länder ausgenommen Deutschland 10000 Maschinen abzukaufen. Der Gebrauch der umstrittenen Marke auf Erzeugnissen der Klägerin, welche die Beklagte auf Grund des Alleinver-

tretungsrechts in die Schweiz einführte, hat als Gebrauch durch die Klägerin selber zu gelten, gleichgültig ob die Beklagten diese Maschinen im Namen der Klägerin oder im eigenen Namen absetzten (vgl. BGE 43 II 252, 83 II 330).

Es ist deshalb davon auszugehen, daß die umstrittene Marke auf Erzeugnissen der Klägerin und mit Wirkung für diese schon von etwa 1949 an in der Schweiz wieder gebraucht wurde.

c) Die Beklagten wollen von 1946 an auch selbst erzeugte Bodenreinigungsgeräte unter der Marke Columbus in die Schweiz geliefert haben. Nach der von ihnen eingereichten Liste soll es sich durchwegs um das gleiche Modell, nämlich das Modell III gehandelt haben, das von 1950 bis 1958 an die Firma Arts Ménagers S. A. und von 1955 an unter anderem auch an die Migros geliefert und von dieser unter der Marke Roll-o-Matic weiterverkauft worden sein soll.

Die Firma Rollnick & Gordon Ltd. hat die Fabrikation von Bodenreinigungsgeräten im Jahre 1939 aufgenommen. Gemäß der eigenen Darstellung der Beklagten erfolgte die Herstellung nach dem der Klägerin gehörenden englischen Patent Nr. 488452 das als Feindeigentum galt und dessen Benützung der englische «Comptroller General of Patents» der Firma Rollnick & Gordon Ltd. im Oktober 1939 gegen Zahlung einer Lizenzvergütung an die Britische Krone bewilligte. Die Lizenznehmerin will die Vergütung regelmäßig bezahlt haben und räumt ein, daß die Lizenz bis zum Ablauf des Patentschutzes im Jahre 1953 aufrecht blieb. Nach den Anbringen der Beklagten schrieb Gordon der Klägerin am 10. März 1954 und schon vorher, die bezahlten Gelder würden zu gehöriger Zeit auf sie übertragen werden.

Die Beklagten haben ferner vorgebracht und es steht fest, daß Rollnick & Gordon Ltd., als sie im Jahre 1949 eine Fabrikationsgesellschaft gründete, sich von der Klägerin am 4. März 1949 ausdrücklich ermächtigen ließ, sie Columbus Ltd. zu nennen. Die Klägerin gab diese Erklärung in der Eigenschaft als «the registered proprietor of the Trade Mark Columbus» ab. Die Parteien waren sich also bewußt, daß das Recht an dieser Marke der Klägerin zustehe. Deren Einverständnis zum Gebrauch des Namens «Columbus Ltd.» erlaubte dieser Gesellschaft, ihn in der Schweiz auch als Marke zu gebrauchen (Art. 1 MSchG). Die Erklärung vom 4. März 1949 schloß also jedenfalls für das schweizerische Gebiet auch eine Markenlizenz in sich.

Mit der Begründung, die Marke Columbus der Klägerin sei in Gefahr, veranlaßte die Columbus Ltd. die Klägerin ferner, am 3. April 1951 zu erklären, sie sei einverstanden, daß diese Gesellschaft das Zeichen Columbus in allen Ländern gebrauche und schützen lasse, in denen sie oder die Klägerin die von der einen oder anderen Partei fabrizierten patentierten Bohner verkaufe. In dieser auch für das Gebiet der Schweiz gültigen Erklärung lag eine Bestätigung und Verdeutlichung der im März 1949 erteilten Markenlizenz.

Das schweizerische Recht läßt die Markenlizenz allerdings nur zu, wenn der Lizenznehmer das Geschäft, dessen Erzeugnissen die Marke zur Unterscheidung dient, erwirbt oder mindestens zum Gebrauch übernimmt (Art. 11 MSchG), oder wenn er mit dem Lizenzgeber wirtschaftlich eng verbunden ist und die Benutzung der Marke durch den Lizenznehmer weder das Publikum täuschen kann noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt (Art. 6<sup>bis</sup> MSchG). Die wirtschaftlich enge Verbundenheit setzt jedoch nicht voraus, daß die Beteiligten miteinander in einem Gesellschaftsverhältnis stehen oder der eine den anderen beherrsche, mit ihm einen Konzern bilde oder in seinem Betriebe sonstwie ein Mitspracherecht habe. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts liegt sie z. B. auch schon dann vor und ist eine Täuschung des Publikums und

eine Verletzung anderer öffentlicher Interessen ausgeschlossen, wenn der Lizenznehmer der mit der Lizenzmarke gekennzeichneten Ware die wesentlichen Eigenschaften nach Rezepten des Lizenzgebers verleiht (BGE 58 II 180, 61 II 62, 72 II 426; nicht veröffentlichtes Urteil vom 14. September 1959 i. S. Steidle c. Pawlata; nicht veröffentlichter Teil des Urteils vom 6. Dezember 1966 i. S. Getreideflocken A. G. c. Bernasconi & Antognini; vgl. auch BGE 75 I 347f.). Nach dieser Rechtsprechung war die Markenlizenz zulässig. Die Firma Rollnick & Gordon Ltd. und von 1949 an die Columbus Ltd. stellten die Elektro-Bohner erlaubterweise nach dem Patent der Klägerin her. Daß sie die Erlaubnis nicht von der Klägerin, sondern vom englischen Staate erhalten hatten und die dafür geschuldete Vergütung an diesen zahlten, ist unerheblich. Auf Grund des Patentbeschlusses wiesen die Erzeugnisse die gleichen wesentlichen Merkmale auf wie jene, welche die Klägerin vor dem Kriege unter der umstrittenen Marke abgesetzt hatte.

Die Auffassung der Beklagten, eine wirtschaftlich enge Verbundenheit im Sinne des Art. 6<sup>bis</sup> MSchG habe gefehlt und die Klägerin habe ihnen mit den Erklärungen vom 4. März 1949 und 3. April 1951 erlaubt, das Zeichen Columbus als *eigene* Marke zu verwenden, hält nicht stand. Ohne enge wirtschaftliche Verbundenheit wären die Erklärungen, soweit sie den Gebrauch des Zeichens in der Schweiz betreffen, widerrechtlich und gemäß Art. 20 OR nichtig gewesen (vgl. BGE 73 II 191). Niemand kann einer Person, mit der er nicht wirtschaftlich eng verbunden ist, ohne Übertragung des Geschäftes verbindlich erlauben, seine Marke als eigene zu verwenden. Er kann ihr seine Marke auch nicht ohne Übertragung des eigenen Geschäftes abtreten. Markenlizenzen sind dagegen bei enger wirtschaftlicher Verbundenheit mit dem Lizenznehmer zulässig. Sie haben nicht den Übergang des Markenrechtes auf den Lizenznehmer zur Folge, sondern geben diesem nur Anspruch, das Zeichen als fremdes zu gebrauchen (BGE 92 II 280).

Auf den angeblich guten Glauben der Beklagten, das Zeichen gehöre vom 4. März 1949 an ihnen, kommt nichts an. Ihre Behauptung leuchtet übrigens nicht einmal insoweit ein, als sie das Schutzrecht in England betrifft, hat doch Rollnick & Gordon Ltd. sich veranlaßt gesehen, der Verwaltung für Feindvermögen am 29. Januar 1954 die englische Marke Nr. 576246 abzukaufen. Der gute Glaube wird auch durch das Schreiben der Columbus-Dixon Ltd. an die Klägerin vom 19. Mai 1953 widerlegt, in dem Gordon die Patente und Marken als solche der Klägerin bezeichnete und in bezug auf dieselben ausführte, er wolle keinerlei Hindernisse in den Weg legen und sein einziges Ziel sei es gewesen, sei es noch immer und werde es weiterhin sein, die Klägerin auf jede mögliche Weise zu schützen. Auch in einem Schreiben vom 7. Dezember 1953, in dem die Columbus-Dixon Ltd. die Klägerin auf eine mutmaßliche Markenrechtsverletzung seitens eines Dritten aufmerksam machte, bezeichnete sie die Columbus-Marke als solche der Klägerin.

Dazu kommt, daß das Recht der Klägerin auf Schutz ihrer Marke in der Schweiz vom 17. Februar 1945 an als ein in diesem Lande liegender Vermögenswert einer in Deutschland niedergelassenen Gesellschaft gemäß Bundesratsbeschluß vom 16. Februar 1945 über die vorläufige Regelung des Zahlungsverkehrs zwischen der Schweiz und Deutschland (AS 1945 S. 85) gesperrt war; eine Verfügung über diesen Wert hätte der Zustimmung der Schweizerischen Verrechnungsstelle bedurft (Art. 2 Abs. 1). Daß Markenrechte unter diesen Beschluß fielen, ergibt sich z. B. aus der Botschaft des Bundesrates betreffend das Abkommen über die Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte (BBJ 1952 III 45) und aus Art. 2 des Bundesratsbeschlusses vom 29. Mai 1945 betreffend die Meldepflicht für deutsche Vermögenswerte in der Schweiz (AS 1945 S. 331). Als

gesperrter Vermögenswert gehörte das Markenrecht der Klägerin in der Folge auch zum deutschen Vermögen, zu dessen Liquidierung sich die Schweiz im Abkommen von Washington vom 25. Mai 1946 (AS 1946 S. 661) verpflichtete. Erst im Abkommen vom 26. August 1952 mit der Bundesrepublik Deutschland, Art. 13 Ziff. 3, versprach die Schweiz, sie auf den 19. März 1953 hin von der Sperrung zu befreien (AS 1953 S. 119), was dann durch Art. 7 lit. a des Bundesratsbeschlusses vom 6. März 1953 über die deutschen Vermögenswerte in der Schweiz geschah (AS 1953 S. 137). Die Erklärungen der Klägerin vom 4. März 1949 und 3. April 1951 wurden während der Sperrung und ohne Zustimmung der Verrechnungsstelle abgegeben und konnten daher auch aus diesem Grunde für das Gebiet der Schweiz nicht den Sinn und die Wirkung einer Abtretung des Markenrechtes haben. Als bloß obligatorische Verpflichtung der Klägerin, gegen den Gebrauch der Marke durch die Beklagten nicht einzuschreiten, waren sie dagegen gültig, solange die enge wirtschaftliche Verbundenheit im Sinne des Art. 6<sup>bis</sup> MSchG andauerte.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes gilt der Markengebrauch durch den Lizenznehmer als Gebrauch durch den Lizenzgeber (BGE 61 II 62, 72 II 426, 83 II 330). Die in der Liste angeführten Lieferungen in die Schweiz sind daher jedenfalls vom 4. März 1949 an der Klägerin, nicht den Beklagten als Gebrauch der Marke zuzurechnen. Ob sie überhaupt bewiesen sind oder ob das Handelsgericht, wie die Klägerin geltend macht, die Liste ohne Beweisführung und Beweiswürdigung als richtig hingegenommen und damit Art. 8 ZGB verletzt hat (BGE 43 II 559, 46 II 348, 71 II 127f., 75 II 103), kann offen bleiben.

d) Gemäß Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (BS 11 S. 1057; vgl. BBl 1950 III 468) gilt der Gebrauch der Marke im einen Staate auch als Gebrauch im anderen (BGE 96 II 254f. Erw. 5). Der Gebrauch der Marke «Elektro-Bohner Kolumbus» oder auch bloß des wesentlichen Bestandteils Kolumbus, selbst wenn er als «Columbus» geschrieben worden sein sollte, hat daher, falls er in Deutschland erfolgte, die gleiche Wirkung wie wenn die Klägerin das Zeichen in der Schweiz gebraucht hätte. Die nicht näher begründete gegenteilige Auffassung der Beklagten ist nicht vertretbar.

Die Klägerin hat schon vor dem Handelsgericht behauptet, sie habe ihre Marke in Deutschland für Bodenreinigungsmaschinen seit 1927 ununterbrochen gebraucht. Einen Unterbruch dieses Gebrauchs zu beweisen und damit den Untergang des Markenrechtes gemäß Art. 9 MSchG darzutun, oblag den Beklagten. Sie haben indessen nicht versucht, einen Unterbruch dieses Gebrauchs zu substantizieren und glaubhaft zu machen, und tun das auch in der Berufungsantwort nicht. Von einem Untergang des Schutzrechtes der Klägerin, der den Beklagten erlaubt hätte, ein Recht am Zeichen Kolumbus zu erwerben, kann auch aus diesem Grunde nicht die Rede sein.

e) Die Klägerin gibt den Nichtgebrauch in der Schweiz für die Zeit des zweiten Weltkrieges und die ersten zwei Nachkriegsjahre zu.

Darauf kommt nach dem Gesagten nichts an.

Zudem muß gemäß Art. 9 Abs. 1 MSchG über diesen Nichtgebrauch hinweggesehen werden, weil die Klägerin ihn durch die Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse genügend zu rechtfertigen vermag. Was insbesondere die Nachkriegszeit betrifft, ist zu berücksichtigen, daß das schweizerische Schutzrecht vom 17. Februar 1945 an gesperrt war und die Klägerin bis zum Abkommen mit der Bundesrepublik Deutschland vom 26. August 1952 damit rechnen mußte, daß es ihr entzogen werde. Es konnte ihr daher nicht

zugemutet werden, den durch den Krieg zum Erliegen gebrachten Export nach Beendigung des Krieges sogleich wieder aufzunehmen, nur um das Markenrecht vor dem Untergang zu bewahren. Auch Sinn und Geist des Abkommens mit der Bundesrepublik Deutschland vom 19. Juli 1952 über die Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte verbietet, den Nichtgebrauch während der ersten Nachkriegsjahre als nicht gerechtfertigt zu betrachten. Gemäß Art. 2 und 4 dieses Abkommens waren die vor dem 1. Januar 1948 in der Schweiz erworbenen Schutzrechte deutscher Staatsangehöriger, die nach dem 16. Februar 1945 auf andere Weise als durch Ablauf der gesetzlichen Höchstdauer oder durch Verzichtserklärung erloschen waren, auf Antrag hin rückwirkend auf den Ablauf der ordentlichen Schutzdauer wieder in Kraft zu setzen. Der Grund dieser Regelung lag unter anderem darin, daß von den deutschen Staatsangehörigen nicht hatte erwartet werden können, sich für die Aufrechterhaltung ihrer gewerblichen Schutzrechte einzusetzen, die zugunsten der Alliierten liquidiert werden sollten (BBl 1952 III 46).

3. Die Beklagten machen geltend, die Klage verstoße gegen Treu und Glauben, weil die Klägerin von 1946–1971 geduldet habe, daß sie die Marke Columbus in der Schweiz gebrauchten.

a) Das Bundesgericht hat schon öfters entschieden, daß Löschungs- und Unterlassungsansprüche aus Markenrecht, Firmenrecht oder unlauterem Wettbewerb auf Grund des Art. 2 ZGB durch Zeitablauf untergehen können (BGE 98 II 145 und dort erwähnte Entscheide). Verwirkung ist jedoch nicht leichthin zu bejahen. Gemäß Art. 2 Abs. 2 ZGB darf ein Recht nur dann nicht geschützt werden, wenn sein Mißbrauch offenbar ist, d. h. klar zutage liegt. Der bloße Umstand, daß der Gegenpartei aus der Ausübung des Rechtes Nachteile entstehen, kann schon deshalb nicht genügen, weil anderseits auch der Berechtigte zu Schaden käme, wenn ihm der Rechtsschutz verweigert würde (BGE 98 II 145). Rechtsmißbrauch kann im Hinblick auf die gegenseitigen Interessen nur vorliegen, wenn der Berechtigte am Schutz seines Rechtes überhaupt nicht interessiert ist oder nur ein so geringfügiges Interesse hat, daß die Schädigung der Gegenpartei kraß stoßend wäre. Voraussetzung ist außerdem, daß die Gegenpartei für ihren Schaden nicht selbst verantwortlich sei. War sie sich bewußt, daß sie im Unrecht sei, oder mußte sie das nach den Umständen wissen, besonders wenn sie mit der gerichtlichen Geltendmachung des Rechts rechnen mußte, so hat sie in der Regel die Folgen auf sich zu nehmen (BGE 73 II 192 f., 76 II 395, 79 II 314, 81 II 289, 88 II 180 Erw. 3, 375, 95 II 362). Stets ist auch den Gründen Rechnung zu tragen, die der Berechtigte für ein Zuwarten haben konnte (BGE 88 II 375, 93 II 46). Wenn er von der Verletzung keine Kenntnis hatte oder sein Verhalten sonstwie einleuchtend zu rechtfertigen vermag, handelt er gewöhnlich nicht rechtsmißbräuchlich.

b) In den ersten Nachkriegsjahren verstieß das passive Verhalten der Klägerin schon deshalb nicht gegen Treu und Glauben, weil ihr Warenexport, wie die Beklagten zugeben, darnieder lag und ihr schweizerisches Schutzrecht bis am 18. März 1953 gesperrt war und zu den deutschen Vermögenswerten gehörte, die auf Grund des Abkommens von Washington zugunsten der verbündeten Mächte liquidiert werden sollten. Der Klägerin konnte nicht zugemutet werden, unter diesen Umständen schon damals zu klagen, sei es in England, sei es – besonders nach der im Jahre 1948 erfolgten Gründung der Dixon A. G. – in der Schweiz. Es blieb ihr vernünftigerweise nichts übrig, als zuzuwarten und inzwischen zu versuchen, auf den Auslandmärkten über die Rollnick & Gordon Ltd., die ihre Erzcugnisse schon vor dem Kriege abgesetzt hatte, wieder Fuß zu

fassen. Die Beklagten mußten sich dieser Verhältnisse bewußt sein und durften nicht in guten Treuen annehmen, daß sie durch ihre ersten geringfügigen Exporte nach der Schweiz, wenn sie überhaupt unter der Marke Columbus erfolgt und der Klägerin von Anfang an bekannt geworden sein sollten, das schweizerische Schutzrecht der Klägerin zu verdrängen vermöchten. Sie durften das um so weniger voraussetzen, als sie selbst die Marke Columbus in der Schweiz erst im Dezember 1954 hinterlegten.

Zudem war die Firma Rolnick & Gordon Ltd. vom März 1949 an Lizenznehmerin der Klägerin und mit dieser im Sinne des Art. 6<sup>bis</sup> MSchG wirtschaftlich eng verbunden. Von da an konnte die Lieferung eigener Waren nach der Schweiz, die die Beklagten gemäß ihrer Liste vorgenommen haben wollen und auf die sie die Einrede des Rechtsmißbrauches stützen, nur der Erhaltung des Schutzrechtes der Klägerin, nicht dem Erwerb eines Markenrechtes der Beklagten dienen. Die Klägerin hatte von jetzt an vollends keinen Grund mehr, gegen den Gebrauch der Marke Columbus auf den betreffenden Erzeugnissen einzuschreiten.

Ungefähr um die gleiche Zeit wurde die Columbus-Dixon Ltd. auch Alleinvertreterin der Klägerin für die Schweiz und andere Märkte. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Parteien wurde damit noch enger. Sie schloß ein Vorgehen der Klägerin gegen die Beklagten wegen Markenrechtsverletzung nach Treu und Glauben ebenfalls aus. Die Einleitung eines Prozesses war der Klägerin damals um so weniger zuzumuten, als die Beklagten durch die Lieferung der Geräte der Klägerin nach der Schweiz kein eigenes Markenrecht erwerben konnten, sondern gegenteils zur Erhaltung des Schutzrechtes der Vertretenen beitrugen.

Es ist daher kühn, das Verhalten der Klägerin in den Jahren 1946–1954, während der die schweizerischen Marken der Beklagten noch nicht eingetragen waren, zur Begründung der Einwendung des Rechtsmißbrauches mit herbeizuziehen.

c) Mit der Eintragung der Marke Nr. 154346 durch Rollnick & Gordon Ltd. am 10. Dezember 1954 änderten sich die Verhältnisse nicht grundlegend. Die Beklagten konnten um so weniger erwarten, daß die Klägerin nach dieser Eintragung sofort einen Prozeß anstrengte, als Gordon noch im Jahre 1953 und im Sommer und Herbst 1954 das Zeichen Columbus wiederholt als Marke der Klägerin bezeichnet und sich den Anschein gegeben hatte, er schütze es und den damit verbundenen Goodwill in ihrem Interesse auf der ganzen Erde, er habe für die Geschäftsverbindung der Parteien Unvorstellbares getan, sei vom Geist der Freundschaft beseelt, seine Absichten gereichten der Klägerin zum Vorteil. Die wirtschaftlich enge Zusammenarbeit zwischen den Parteien hinsichtlich des Modelles III, von dem die Beklagten nicht behaupten, es habe die wesentlichen Eigenschaften von früher nicht mehr aufgewiesen, dauerte denn auch an; die Klägerin erklärte sich am 7. September 1955 mit der weiteren Herstellung dieses Modelles durch die Beklagten einverstanden. Auch das Verhältnis der Alleinvertretung der Klägerin durch die Beklagten, besonders für das Gebiet der Schweiz, bestand weiterhin. Durch die Eintragung der Marke auf den eigenen Namen konnte die Rollnick & Gordon Ltd. weder die Markenlizenz einseitig hinfällig machen, noch das Zeichen zu einer Handelsmarke umgestalten, die ihr selbst gehört hätte und bei der späteren Auflösung der Alleinvertretung ihr verblieben wäre. Das Zeichen war nach wie vor einerseits für die in enger wirtschaftlicher Verbundenheit mit der Klägerin hergestellten Erzeugnisse der Beklagten und andererseits für die Erzeugnisse der Klägerin bestimmt und konnte deshalb nicht Handelsmarke der Beklagten werden (vgl. BGE 43 II 252). Treu und Glauben verlangten daher nicht, daß die Klägerin auf Löschung der Eintragung Nr. 154346 klage. Solange die enge Zusammenarbeit der Parteien dauerte, konnte ihr

diese Eintragung nicht schaden. Auch machte die Fortdauer der gegenseitigen Geschäftsverbindung einen Prozeß unzumutbar. Ein solcher hätte die weitere Zusammenarbeit der Parteien im Gebiet der Schweiz verunmöglicht und sie außerhalb der Schweiz zum mindesten schwer gefährdet. Die Beklagten selber zogen aus der Zusammenarbeit Nutzen und suchten eine Auseinandersetzung über das Recht am Zeichen Columbus in der Schweiz erst im Januar 1964 zu provozieren, nachdem die Klägerin dazu übergegangen war, ihre Erzeugnisse durch Reich & Wosahlik absetzen zu lassen. Wären sie guten Glaubens gewesen, das Recht am Zeichen stehe in der Schweiz ihnen zu, so hätten sie die Klägerin schon Ende 1954 auffordern sollen, auf den Schutz ihrer internationalen Marke in der Schweiz zu verzichten. Es steht ihnen schlecht an, das passive Verhalten der Klägerin in den Jahren 1955–1963 als rechtsmißbräuchlich hinzustellen, nachdem sie selbst in diesem Zeitraum die Zusammenarbeit mit der Klägerin einem Streit um die Berechtigung am Zeichen vorzogen. Mit der Behauptung des guten Glaubens verträgt es sich übrigens nicht, daß die Dixon A. G. von etwa 1962 an das Zeichen Columbus auf dem Modell III durch «Col-Dix» ersetzt haben will und nach der eigenen Darstellung der Beklagten die Migros, die in den Jahren 1955–1964 in der Schweiz die Hauptabnehmerin dieses Modelles war und direkt von England aus beliefert wurde, dasselbe ebenfalls nicht unter der Marke Columbus, sondern unter der Marke Roll-o-Matic verkauft haben soll.

d) Was das Verhalten der Klägerin von 1964 bis zur Einreichung der Klage betrifft, fällt in Betracht, daß sie den Beklagten schon am 31. Januar 1964 mitteilen ließ, sie halte an ihrer Marke fest und gestatte ihnen deren Gebrauch nicht. Sie beharrte in der Folge wiederholt auf ihrem Standpunkt und erklärte unmißverständlich, sie werde klagen. Daß die Klage nicht sofort eingereicht wurde, war einerseits dem Versuch der Klägerin zuzuschreiben, eine Verständigung zu erzielen, und anderseits dem Umstande, daß die Vertreter der Beklagten wiederholt Antwort in Aussicht stellten, aber sie nicht gaben. Noch anfangs 1966 hatten diese zu den Vorschlägen der Klägerin nicht Stellung genommen. Nachher nahm die Klägerin mit Gordon direkt Fühlung. Bei einem Besuch desselben in der Fabrik der Klägerin und weiteren Besprechungen wurde die Möglichkeit einer erneuten Zusammenarbeit der Parteien auf dem Gebiete der Erzeugung und des Verkaufs ihrer Maschinen erwogen. Der Klägerin konnte während dieser Verhandlungen nicht zugemutet werden, die Klage einzureichen und damit die allfällige Wiederaufnahme geschäftlicher Beziehungen zu gefährden. Im übrigen war sich Gordon bewußt, daß die Marke Nr. 154346 dem Schutzrecht der Klägerin nicht vorging. Noch im August und September 1968 schrieb er, beide Teile hätten Rechte auf die Columbus-Marke und sollten in einen geeigneten Kompromiß einwilligen und zu diesem Zwecke zusammenkommen. Die Klägerin ließ ihn aber auch jetzt nicht daran zweifeln, daß sie einem Gebrauch des gleichen Zeichens durch beide Parteien in ein und demselben Lande nicht zustimmen werde und daß das Schutzrecht in der Schweiz ihr, nicht den Beklagten zustehe. Als sich dann ein Jahr später zeigte, daß eine Einigung nicht möglich war, reichte die Klägerin im Oktober 1969 ohne Verzug das Begehren um Vorladung zum Sühneversuch ein. Daß die Klageschrift nicht auf dem Fuße nachfolgte, gereicht der Klägerin nicht zum Vorwurf. Die Beklagten boten nicht Hand zur Beschleunigung des Verfahrens. Das Sühnebegehren mußte auf dem Wege der Rechts Hilfe zugestellt werden, da ihr Vertreter zur Entgegennahme der Vorladung nicht bevollmächtigt war. In der Sühneverhandlung bestritt er namens der englischen Firmen den Gerichtsstand. Nachher ließ Rollnick & Gordon Ltd. die Marke Nr. 154346 auf die Columbus-Dixon Ltd. überschreiben und hinterlegte diese die Marke Nr. 250017. Die

Klägerin sah sich dadurch vor einer neuen Lage, mußte die Rechtsbegehren neu fassen und zu einer neuen Sühneverhandlung vorladen lassen, wobei der Vertreter der Beklagten vorerst wiederum unter Berufung auf mangelnde Vollmacht die Annahme der Vorladung ablehnte. Zwischen der zweiten Sühneverhandlung und der Einreichung der Klage ließ die Klägerin nur wenige Tage verstreichen. Von einer gegen Treu und Glauben verstoßenden Verzögerung der Auseinandersetzung kann nicht die Rede sein.

Die Klägerin hat den Rechtsschutz auch deshalb nicht verwirkt, weil die Beklagten nicht guten Glaubens waren und sein durften, ihre im Dezember 1954 hinterlegte Marke gehe jener der Klägerin vor. Wären sie anderer Meinung gewesen, so hätten sie auf das Schreiben ihres Rechtsberaters vom 21. Januar 1964 hin ihrerseits klagen können und klagen sollen. Daß das Zeichen Columbus nach dem Hinfall der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in der Schweiz beiden Parteien zustehe, durften sie ebenfalls nicht annehmen. Sie hatten zu bedenken, daß dies mit dem Zweck der Marke als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betriebe unvereinbar sei und das Publikum irreführen könnte.

Schließlich genügen die Behauptungen der Beklagten über ihre Absätze in der Schweiz auch nicht zur Annahme, das Zeichen Columbus habe hier für die Erzeugnisse der Beklagten Verkehrsgeltung erlangt und die Beklagten würden erheblich und unverschuldeterweise benachteiligt, wenn sie es nicht mehr verwenden dürfen. Die Hauptlieferungen der Beklagten in den Jahren 1955–1964 waren mit der Marke Roll-o-Matic und im übrigen von etwa 1962 an mit der Marke Col-Dix unter das schweizerische Publikum gelangt, und von 1965 an gingen die Umsätze der Beklagten in der Schweiz erheblich zurück. In den Jahren 1969 und 1970 wollen die Beklagten hier nur noch je 10 und im Jahre 1971 nur 9 Apparate umgesetzt haben. Daß es sich um große Industrie-Staubsauger gehandelt habe, widerspricht der Liste, die von den Beklagten aufgestellt wurde und ausschließlich staubsaugende Bodenwischapparate (suction polishes) des Modelles III betrifft. In welchem Umfang die Beklagten andere Geräte in die Schweiz lieferten, habe sie nicht ausgeführt.

Unbefriedigend mag sein, daß das Zeichen Columbus in England und anderswo von den Beklagten benützt werden darf, in der Schweiz dagegen der Klägerin zusteht. Das ist die Folge der Verwertung, die es in den verbündeten Ländern nach dem Kriege erfahren hat. Die Schweiz hat es abgelehnt, an den Londoner Verhandlungen vom Juni 1946 teilzunehmen, die zum Ergebnis führten, daß jedermann an gewerblichen Schutzrechten deutscher Eigentümer Lizenzen erwerben konnte (Botschaft des Bundesrates vom 29. August 1952, BB1 1952 III 12). Der schweizerische Richter hat die unterschiedliche Rechtslage hinzunehmen, die dadurch entstanden ist.

4. Soweit die Beklagten die Marke COLUMBUS und die Wort/Bild-Marke COLUMBUS-DIXON ohne Lizenzberechtigung auf ihren in der Schweiz vertriebenen Erzeugnissen anbrachten, verletzen sie die Markenrechte der Klägerin. Soweit sie die gleichen Bezeichnungen nach Ablauf des Lizenzverhältnisses in der Werbung und im sonstigen Geschäftsverkehr verwendeten, begingen sie unlauteren Wettbewerb. Das Feststellungsbegehren 1 der Klägerin ist daher gutzuheißen.

Begründet sind auch das Klagebegehren 2 auf Feststellung der Nichtigkeit der beiden schweizerischen Marken der Columbus-Dixon Ltd. und das Begehren 3 auf Unterlassung des weiteren Gebrauchs als Marke und im Geschäftsverkehr.

Mit dem Begehren 4 will sich die Klägerin ermächtigen lassen, den Urteilsspruch auf Kosten der Beklagten in angemessener Größe in drei Tages- oder Fachzeitschriften

der Schweiz zu veröffentlichen. Die Ermächtigung liegt im Ermessen des Richters, und dieser hat auch Art und Umfang der Veröffentlichung zu bestimmen (Art. 6 UWG).

Die Bekanntgabe des Urteils soll weiteren Verletzungen vorbeugen und das Publikum aufklären. Sie dient der Beseitigung der eingetretenen Störung in den Wettbewerbsverhältnissen, der Erhaltung der Kundschaft des Verletzten (BGE 93 II 270 Erw. 8, 92 II 269 Erw. 9 und dort angeführte Entscheide). Sie ist im vorliegenden Falle nicht gerechtfertigt. Da die Beklagten außer den in ihrer Liste erwähnten Einfuhren des Modelles III keine weiteren Lieferungen in die Schweiz unter den beiden umstrittenen Zeichen nachgewiesen haben, darf auch nicht zu ihren Lasten angenommen werden, solche hätten stattgefunden. Die Lieferungen des Modelles III gemäß der Liste sind aber in den Jahren 1969–1971 nur sehr gering gewesen, und für die seither abgelaufene Zeit fehlen Zahlen überhaupt. Kundenverluste der Klägerin sind nicht wahrscheinlich. Die Klägerin behauptet denn auch nicht, einen Schaden erlitten zu haben; ein Schadenersatzbegehren hat sie nicht gestellt. Die Ermächtigung zur Veröffentlichung des Urteilspruches rechtfertigt sich daher nicht. Die von Amtes wegen zu erfolgende Bekanntgabe der Löschung der ungültigen Marken im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Art. 24 Abs. 3 MSchV) genügt zur Aufklärung der Öffentlichkeit.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

I. Die Berufung wird gutgeheißen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 5. Juni 1973 gegenüber der Dixon A. G., der Rollnick & Gordon Ltd. und der Columbus-Dixon Ltd. aufgehoben. ...

*MSchG Art. 6 Abs. 3, 6<sup>bis</sup>, 9 und 24 lit. a, Markenlizenz,  
UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d, ZGB Art. 29 Abs. 2*

*Neue Tatsachen, die den Rechtsstreit teilweise gegenstandslos machen (in casu: Einschränkung des Warenverzeichnisses zwischen der Ausfällung des angefochtenen Urteils und der Einreichung der Berufung), sind vom Bundesgericht zu berücksichtigen.*

*Zur Frage, ob ein Konzernmitglied, das die Marke eingetragen aber nicht benutzt hat, sich auf den Gebrauch der Marke durch ein anderes Konzernmitglied berufen kann, wenn letzteres die Marke benutzt, aber nicht eingetragen hat (Frage offen gelassen).*

*Zulässigkeitsvoraussetzungen und Wirkung der Markenlizenz.*

*Suppen, Fleischbrühen, Suppenpräparate oder -konzentrate und Fleischextrakte würden nur dann von Weinen, Champagner und Cognacs gänzlich abweichen, wenn die Abnehmer nicht auf den Gedanken kommen könnten, sie seien wie diese Getränke im Betriebe der Markeninhaberin erhältlich oder würden in einem mit letzterer wirtschaftlich eng verbundenen Betrieb hergestellt oder in den Handel gebracht.*

*Die Marken MAXIM'S und MAXIM sind verwechselbar.*

*Die Veröffentlichung des Urteilspruches dient der Erhaltung oder Wiedergewin-*

*nung der Kundschaft des Verletzten. Sie setzt weder ein Verschulden des Störers noch den Nachweis eines Schadens voraus.*

*Des faits nouveaux qui rendent l'instance partiellement sans objet doivent être pris en considération par le Tribunal fédéral (in casu: limitation de la liste des produits intervenue entre le prononcé du jugement attaqué et l'introduction du recours).*

*Du droit pour le membre d'un concern, qui a fait enregistrer la marque mais ne l'a pas utilisé, d'invoquer l'usage de la marque par un autre membre du concern, lorsque celui-ci utilise la marque mais ne l'a pas fait enregistrer (question laissée ouverte).*

*Conditions de licéité et effets de la licence de marque.*

*Des soupes, des bouillons de viande, des préparations ou des concentrés de soupe et des extraits de viande ne seraient d'une nature totalement différente de celle des vins, champagnes et cognacs qu'à la condition qu'il ne puisse pas venir à l'esprit des acheteurs que ces produits s'acquièrent dans les locaux du titulaire de la marque ou qu'ils soient fabriqués ou mis dans le commerce par une maison liée économiquement de façon étroite au titulaire.*

*Les marques MAXIM'S et MAXIM peuvent être confondues.*

*La publication du dispositif de l'arrêt vise à préserver ou à reconquérir la clientèle du lésé. Elle n'implique ni une faute de l'usurpateur ni la preuve d'un dommage.*

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 9. Januar 1974 i. S. Maxim's Limited, Société d'achats directs «Les Caves Maxim's», Société d'achats directs d'alimentation «Les Cuisines Maxim's» gegen Maggi AG.

A. 1) Die seit 1907 bestehende Maxim's Ltd. in London bezweckt die Weiterführung des unter dem Namen «Chez Maxim's» bekannten Restaurants in Paris. Am 18. Juli 1950 räumte sie ihrem Geschäftsführer Louis Vaudable, dem Sohne des damaligen Mehrheitsaktionärs, das übertragbare Recht ein, unter dem Namen «Maxim's» oder «Maxim's de Paris» Restaurants und dergleichen sowie Betriebe für die Herstellung oder den Verkauf von Lebensmitteln und Getränken zu eröffnen und die Erzeugnisse in und außerhalb Frankreichs unter diesen Marken zu verkaufen. Sie erklärte sich insbesondere einverstanden, daß eine Einkaufsgesellschaft gegründet werde und in ihrem Namen die Bezeichnung «Les Caves Maxim's» verwende.

Im Jahre 1950 wurde die Société d'achats directs «Les Caves Maxim's» und im Jahre 1951 die Société d'achats directs d'alimentation «Les Produits Maxim's» gegründet. Letztere änderte Ende Dezember 1968 ihre Firma in Société d'achats directs d'alimentation «Les Cuisines Maxim's» ab. Beide Gesellschaften haben ihren Sitz in Paris und werden von Louis Vaudable geleitet.

Dieser ist seit 1957 auch Präsident des Verwaltungsrates der Maxim's Ltd. und besitzt seit einiger Zeit die Mehrheit ihrer Aktien.

Die Maxim's Ltd. ließ am 15. Januar 1962 unter Nr. 251 441 die Wortmarke Maxim's und am 25. August 1962 unter Nr. 259 063 eine aus dem gleichen Worte und dem Bild eines Chasseurs bestehende Marke international registrieren. Den Schutz der ersten beanspruchte sie für Waren der internationalen Klassen 3, 5, 7, 9, 11, 12, 22, 25 und 29-33, den Schutz der zweiten für Waren der internationalen Klassen 1-34. Beide Marken wurden am 12. Oktober 1964 im Register auf Louis Vaudable übertragen. Am 9. November 1971 wurde registriert, diese Übertragungen seien als nichtig und nicht erfolgt zu betrachten, Markeninhaberin sei die Maxim's Ltd.

Am 16. November 1972 hinterlegte die Maxim's Ltd. das Wort Maxim's auch als schweizerische Marke. Sie wurde unter Nr. 262 453 eingetragen.

2) Die Maggi AG in Kempthal bezweckt die Fabrikation und den Vertrieb von Nahrungs- und Genußmitteln sowie von pharmazeutischen Produkten.

Sie hinterlegte beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum am 18. Dezember 1956 die Wortmarke MAXIM Nr. 163 739 und am 11. Februar 1970 die aus dem Wort MAXIM und einem darunter liegenden Blätterkranz bestehende Marke Nr. 244 263. Sie verlangte den Schutz beider Zeichen für Waren der internationalen Klassen 5 und 29-32.

B. Am 14. Dezember 1971 reichten die Maxim's Ltd., die Société d'achats directs «Les Caves Maxim's» und die Société d'achats directs d'alimentation «Les Cuisines Maxim's» gegen die Maggi AG Klage ein. Sie beantragten dem Handelsgericht des Kantons Zürich:

1) festzustellen, daß die Beklagte sich der Markenrechtsverletzung und des unlauteren Wettbewerbs schuldig gemacht habe und mache, indem sie als Marke und in anderer Form in ihrem Geschäftsverkehr die Bezeichnung MAXIM verwende;

2) die Nichtigkeit der Marken Nr. 163 739 und Nr. 244 263 festzustellen;

3) der Beklagten unter Androhung, daß ihre Organe im Widerhandlungsfall gemäß Art. 292 StGB bestraft würden, zu verbieten, die Bezeichnung MAXIM als Marke oder in anderer Form in ihrem Geschäftsverkehr zu benutzen oder benutzen zu lassen;

4) die Klägerinnen zu ermächtigen, den Urteilsspruch auf Kosten der Beklagten in drei Tages- oder Fachzeitschriften der Schweiz zu veröffentlichen.

Die Beklagte beantragte, die Klage abzuweisen.

C. Das Handelsgericht hieß am 26. Juni 1973 die Klagebegehren gut, das vierte in dem Sinne, daß es die Klägerinnen ermächtigte, den Urteilsspruch auf Kosten der Beklagten je einmal in der «Neuen Zürcher Zeitung», der «Feuille d'avis de Lausanne» und der «Hotel-Revue» in der Größe einer Viertelseite veröffentlichen zu lassen.

D. Am 6. September 1973 trug das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum im Register ein, die Beklagte beanspruche den Schutz der Marke Nr. 163 739 nur noch für «préparations de soupe, extraits de viande, potages concentrés» und den Schutz der Marke Nr. 242 263 nur noch für «viandes sous forme d'extraits, soupes, bouillons» (Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt 1973 IV 561).

Am 10./11. September 1973 beantragte die Beklagte dem Bundesgericht auf dem Wege der Berufung, das Urteil des Handelsgerichtes aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Klägerinnen beantragen, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Die Beklagte hat zwischen der Ausfällung des angefochtenen Urteils und der Einreichung der Berufung die Warenverzeichnisse der vom Handelsgericht nichtig erklärten Marken eingeschränkt. Damit ist der Streit um die Frage, ob und inwieweit diese Marken nichtig seien, teilweise gegenstandslos geworden. Gestritten kann nur noch darum werden, ob die Marken der Beklagten für den Gebrauch auf den in den eingeschränkten Verzeichnissen genannten Waren gültig oder ungültig seien. Die erwähnte Einschränkung ist nicht eine Tatsache, die das Bundesgericht, wie die Klägerinnen geltend machen, gemäß Art. 55 Abs. 1 lit. c OG nicht berücksichtigen dürfte. Sie untersteht dem Art. 72 BZP, der gemäß Art. 40 OG und BGE 91 II 149 auch im Berufungsverfahren anwendbar ist (vgl. auch BGE 91 II 85 Erw. 4). Auch Art. 43 Abs. 1 OG, wonach mit der Berufung nur geltend gemacht werden kann, der angefochtene Entscheid beruhe auf einer Verletzung des Bundesrechts, steht ihrer Berücksichtigung nicht im Wege. Diese Norm regelt nur die Berufungsgründe; sie bestimmt nicht, das kantonale Urteil dürfe nur als Ganzes angefochten werden und neue Tatsachen, die den Rechtsstreit teilweise gegenstandslos machen, seien nicht zu berücksichtigen.

Das Berufungsbegehren lautet auf Abweisung der Klage in vollem Umfange. In der Berufungsbegründung führt die Beklagte jedoch aus, die erwähnte Einschränkung der Warenverzeichnisse sei eine «Teilanerkennung der Nichtigkeitsklage». Damit will sie sagen, sie anerkenne, daß ihre Marken insoweit nichtig seien, als sie für die nunmehr aus den Verzeichnissen gestrichenen Waren eingetragen wurden. Darin liegt eine teilweise Abstandserklärung. Eine solche ist gemäß Art. 40 OG in Verbindung mit Art. 73 BZP im Berufungsverfahren zulässig (BGE 83 II 61, 91 II 148). Sie ist schon in der Berufungsschrift abgegeben worden; die Beklagte hat also die Berufung von vornherein auf einen Teil der im kantonalen Verfahren streitig gewesenen Rechtsbegehren beschränkt. Selbst wenn die Einschränkung der Warenverzeichnisse die Begehren auf Feststellung der Nichtigkeit der beiden Marken nicht teilweise gegenstandslos gemacht hätte, stände daher dem Bundesgericht nicht zu, die ursprünglichen Warenverzeichnisse auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen. Streitig sind die Marken nur noch, soweit die Beklagte sie für den Gebrauch auf den in den eingeschränkten Verzeichnissen beibehaltenen Waren beansprucht.

2. Die Beklagte macht geltend, die Klägerinnen könnten sich trotz ihrer engen wirtschaftlichen Verbundenheit nicht darauf berufen, daß die Gesellschaft «Les Caves Maxim's» die Marke «Maxim's» für Weine, Champagner und Cognac in der Schweiz schon von 1961 an verwendete, während die Beklagte ihre Marke erst später zu gebrauchen begann. Denn die Maxim's-Marken seien auf den Namen der Maxim's Ltd. eingetragen, die nicht mit Waren handle, sondern ein Restaurant führe, während die Zweitklägerin, die Weinhandel treibe, das Zeichen nie durch Eintragung zur Marke im Rechtssinne gemacht habe. Eine Konzernmarke liege nur bei gleicher Tätigkeit der Konzernfirmen vor. Auch müßten der Erstgebrauch und die hernach erfolgte Eintragung der Marke durch die gleiche Firma vorgenommen worden sein. Konzernfirmen dürften nicht auf dem Umweg über den Konzern Defensivzeichen eintragen lassen.

a) Aus Art. 5 MSchG folgt, daß das Recht an der Marke schon durch ihren der Hinterlegung vorausgehenden befugten markenmäßigen Gebrauch erworben werden kann (BGE 93 II 49 Erw. 4 mit Hinweisen auf frühere Entscheide, ferner BGE 96 II 407). Gemäß Art. 4 MSchG hat eine Marke aber nur dann Anspruch auf gerichtlichen

Schutz, wenn sie hinterlegt und eingetragen wurde (vgl. auch Art. 28 Abs. 3 MSchG). Dieser durch die Hinterlegung geschaffene Schutzanspruch steht vermutungsweise dem ersten Hinterleger zu (Art. 5 MSchG), dem ersten Gebraucher nur dann, wenn er die Vermutung widerlegt. Beide zugleich können nicht klageberechtigt sein. Auch weitere Personen haben nicht ein auf Markenrecht beruhendes eigenes Klagerecht, z. B. nicht der Generalvertreter des Markeninhabers (BGE 41 II 285) oder eine vom Markeninhaber beherrschte Aktiengesellschaft (BGE 76 II 92 Erw. 6a) oder ein Lizenznehmer.

Als Inhaber der international registrierten Marken Nr. 251 441 und 259 063 und der schweizerischen Marke Nr. 262 453 ist die Maxim's Ltd. eingetragen. Markenmäßig gebraucht wurde das Wort Maxim's in der Schweiz aber nur von der Gesellschaft «Les Caves Maxim's» und möglicherweise auch von der Gesellschaft «Les Cuisines Maxim's». Weder die Klägerinnen noch die Beklagte behaupten indessen, daß die erwähnten Marken nicht der Maxim's Ltd., sondern einer Mitklägerin zustehen. Es ist deshalb davon auszugehen, der markenrechtliche Schutzanspruch in der Schweiz gehöre der Maxim's Ltd. und nur dieser. Sein Bestand hängt somit davon ab, ob der Gebrauch der Marken durch die Firma «Les Caves Maxim's», der früher begann als der Gebrauch der Marke MAXIM durch die Beklagte, der Maxim's Ltd. zugute kommt.

b) In BGE 75 I 340 ff. war zu entscheiden, ob die Übertragung einer Marke von einer Tochtergesellschaft auf eine Verwaltungsholding ohne Übertragung des Geschäftes der Markeninhaberin zulässig sei. Das Bundesgericht bejahte das mit der Begründung, der Gesetzgeber habe beim Erlaß des Art. 6<sup>bis</sup> MSchG anerkannt, daß die wirtschaftliche Solidarität zwischen den Angehörigen eines Konzerns sich markenrechtlich wie eine rechtliche Einheit auswirken könne; sie führe jedenfalls dazu, daß der Gebrauch durch eine Konzernfirma im Sinne des Art. 9 MSchG allen jenen zugute komme, auf deren Namen die Marke eingetragen sei; sie verlange auch, daß die Verwaltungsholding sich auf die Stellung der Tochtergesellschaft als Industrielle berufen könne; zum mindesten sei analog Art. 7<sup>bis</sup> MSchG anzuwenden, was dazu führe, daß die Holding eine Marke auf ihren Namen eintragen lassen könne, ohne selber ein Fabrikations- oder Handelsgeschäft führen zu müssen, da der Gebrauch des Zeichens durch die Konzerngesellschaften dem Gebrauch durch die Verwaltungsholding gleichstehe. Auch MATTER, Art. 6<sup>bis</sup> MSchG Anm. V, und DAVID, 2. Auflage, N. 6 zu Art. 6<sup>bis</sup> MSchG, sind der Meinung, jeder Hinterleger der Marke könne sich auf den Gebrauch durch einen mit ihm wirtschaftlich eng verbundenen Produzenten, Industriellen oder Handelstreibenden berufen. TROLLER dagegen bezweifelt die Richtigkeit dieser Auffassung, indem er vorwiegend auf die rechtliche und wirtschaftliche Selbständigkeit der Konzernfirmen hinweist und zusätzlich geltend macht, die in BGE 78 II 164 ff. anerkannte ländermäßige Unabhängigkeit von Konzernmarken lasse sich mit der Annahme eines stellvertretenden Gebrauchs durch Konzernfirmen nicht vereinbaren (Schweiz. Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1956 48 ff.; Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, I 330 ff.). Auf dem gleichen Boden steht die Beklagte, indem sie unterstreicht, daß nicht ein Konzern klage, sondern drei Konzernfirmen mit unterschiedlichen und insbesondere im zeichenrechtlichen Bereich klar getrennten Tätigkeiten am Recht ständen.

Es kann indessen dahingestellt bleiben, ob der Maxim's Ltd. der Gebrauch der Marken durch die Firma «Les Caves Maxim's» schon allein deswegen zugute kommt, weil sie mit dieser Gesellschaft wirtschaftlich eng verbunden ist. Die Maxim's Ltd. kann sich außer auf diese Verbundenheit auch darauf berufen, daß sie eine Lizenz zum Gebrauch ihrer Marken erteilt hat. Das machte sie dadurch, daß sie am 18. Juli 1950 ihrem Geschäftsführer Louis Vaudable das übertragbare Recht einräumte, unter dem Namen

«Maxim's» oder «Maxim's de Paris» Restaurants und dgl. sowie Betriebe für die Herstellung oder den Verkauf fester oder flüssiger Lebensmittel zu eröffnen und die Erzeugnisse in und außerhalb Frankreichs unter diesen Marken zu verkaufen, insbesondere eine Einkaufsgesellschaft mit dem Firmenbestandteil «Les Caves Maxim's» zu gründen. Ob die Zweitklägerin dank dieses Vertrages direkte Lizenznehmerin der Maxim's Ltd. geworden ist, kann dahingestellt bleiben. Zum mindesten ist sie im Genusse einer Unterlizenz des Louis Vaudable, der seit 1957 auch Präsident des Verwaltungsrates der Maxim's Ltd. ist und diese seit dem Tode seiner Eltern als Mehrheitsaktionär beherrscht. Dank der wirtschaftlich engen Verbundenheit widerspricht weder eine direkte Lizenz noch eine Unterlizenz den schweizerischen Bestimmungen über den Markengebrauch. Die Markenlizenz ist ohne Übertragung des Geschäftes zulässig, wenn sie nicht zu einer Täuschung des Publikums führen kann oder sonstwie öffentliche Interessen verletzt. Wirtschaftlich enge Verbundenheit zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer schließt die Täuschungsgefahr in der Regel aus, jedenfalls bei Identität der vertriebenen Waren (BGE 39 II 652 ff., 58 II 180, 84 IV 123), so auch im vorliegenden Falle, wo Gewähr besteht, daß Louis Vaudable durch die beiden Einkaufsgesellschaften unter der Marke Maxim's nicht andere Getränke, Nahrungsmittel oder fertig zubereitete Speisen verkaufen läßt als die Maxim's Ltd. sie in ihrer Gaststätte in Paris aufstellt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes hat die erlaubte Lizenz zur Folge, daß der Gebrauch der Marke durch den Lizenznehmer dem Lizenzgeber zuzurechnen ist (BGE 61 II 62, 83 II 330; nicht veröffentlichter Entscheid vom 6. Oktober 1959 i. S. Ginsbo Watch Müller & Co. c. Saatdji). Das gilt auch im Falle der Unterlizenz (BGE 72 II 426). Die Beklagte wendet gegen diese Auffassung nichts ein. TROLLER teilt sie «unbedenklich» (Schweiz. Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1956 55; Immaterialgüterrecht I 327 Anm. 157) und weist geradezu darauf hin, daß Konzernfirmen nicht auf die von ihm kritisierte ausdehnende Auslegung des Art. 6<sup>bis</sup> MSchG angewiesen seien, weil sie den stellvertretenden Gebrauch der Marke durch Abschluß von Lizenzverträgen sicherstellen könnten (Schweiz. Mitteilungen 1956 50; Immaterialgüterrecht I 331 Anm. 165 und S. 332 a. E.).

3. Die Beklagte macht geltend, ihre Marken brauchten sich nicht durch wesentliche Merkmale von den gegnerischen zu unterscheiden, weil die Erzeugnisse, für die sie nach den eingeschränkten Warenverzeichnissen noch bestimmt seien, von den aus dem Betrieb der Firma «Les Caves Maxim's» kommenden vollständig abwichen.

Erzeugnisse sind nicht schon dann im Sinne des Art. 6 Abs. 3 MSchG voneinander gänzlich verschieden, wenn sie auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht miteinander verwechselt werden können, sondern nur dann, wenn die Abnehmer nicht auf den Gedanken kommen können, der Inhaber der vorgehenden Marke habe auch die mit dem nachgehenden Zeichen versehenen Waren hergestellt oder auf den Markt gebracht (BGE 87 II 108 Erw. 1 und dort erwähnte Entscheide, ferner BGE 91 II 15, 96 II 259 Erw. 2). Von dieser Rechtsprechung geht auch die Beklagte aus. Sie sieht jedoch darüber hinweg, daß die Kellereigesellschaft nicht Inhaberin der Maxim's-Marken, sondern nur Lizenznehmerin ist. Diese Marken gehören der Maxim's Ltd. Es fragt sich deshalb nicht, ob das Publikum aus den Zeichen der Beklagten schließen könnte, deren Suppen, Fleischbrühen, Suppenpräparate oder -konzentrate und Fleischextrakte würden von der Zweitklägerin erzeugt oder in Verkehr gebracht. Diese Erzeugnisse würden nur dann von Weinen, Champagner und Cognacs gänzlich abweichen, wenn die Abnehmer nicht auf den Gedanken kommen könnten, sie seien wie diese Getränke im Be-

triebe der Maxim's Ltd. erhältlich oder würden wie die mit der Marke Maxim's versehenen Weine, Champagner und Cognacs in einem mit der Erstklägerin wirtschaftlich eng verbundenen Betrieb hergestellt oder in den Handel gebracht. Solche Schlüsse des Publikums sind indessen nicht ausgeschlossen, wenn die Beklagte das Wort MAXIM als Marke oder Markenbestandteil verwendet. Denn die Klägerinnen gehen nicht ausschließlich auf den Absatz alkoholischer Getränke aus. Im Gastbetriebe der Maxim's Ltd. werden auch Speisen aufgestellt, und die mit ihr eng verbundene Drittklägerin verkauft Nahrungsmittel und fertige Gerichte auch an Dritte. Die Marken der Beklagten könnten daher dem Publikum vorspiegeln, die mit ihnen versehenen Erzeugnisse seien gleicher Herkunft wie jene, die man bei den Klägerinnen erhalten kann. Ob und seit wann Nahrungsmittel und Speisen aus dem Betriebe der Drittklägerin auch in der Schweiz unter den Maxim's-Marken abgesetzt werden, ist unerheblich. Das Wissen eines Teils des schweizerischen Publikums darum, daß aus dem Kreise der Maxim's-Gesellschaften auch Nahrungsmittel und Speisen bezogen werden können, genügt.

Es kommt auch nicht darauf an, ob jemand glauben könnte, die Beklagte stelle alkoholische Getränke her oder bringe solche auf den Markt. Selbst wenn jedermann weiß, daß sie das nicht macht, kommt ihr Art. 6 Abs. 3 MSchG nicht zugute.

4. Die Beklagte bringt vor, sie habe gegenüber den Klägerinnen nicht unlauteren Wettbewerb begangen.

a) Die Maxim's Ltd. ist Inhaberin der Maxim's-Marken und betreibt in Paris ein Restaurant. Da sie in diesem Getränke und Speisen aus den Betrieben der Mitklägerinnen aufstellt, die diese Marken als Lizenz- oder Unterlizenzberechtigte benützen, ist sie daran interessiert, daß nicht ähnliche Erzeugnisse anderer Herkunft unter einer mit ihren Marken verwechselbaren Bezeichnung angepriesen werden. Das gleiche Interesse hat sie auch wegen ihres Firmennamens und der Enseigne ihres Geschäftes. Die Werbung der Beklagten für Bouillonwürfel unter der Bezeichnung MAXIM und die Verwendung dieser Marke auf solcher Ware und auf Tomatensuppen und Paniermehl können das Ansehen der Pariser Gaststätte und ihrer Leistungen mindern. Sie widersprechen Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb ungeachtet des Umstandes, daß die Bedürfnisse, welche die Klägerin und die Beklagte befriedigen, nicht durchaus identisch sind. Die Maßnahmen der Beklagten sind selbst dann unlauter, wenn davon ausgegangen wird, das Publikum wisse die Gaststätte «Chez Maxim» von ihrer Fabrik zu unterscheiden. Art. 1 UWG, besonders dessen Abs. 2 lit. d, ist nicht nur anwendbar, wenn Geschäftsbetriebe verwechselt werden können. Er verbietet auch Maßnahmen, die den Waren des einen Geschäftsinhabers den Anschein verleihen können, sie stammten aus dem Betriebe des andern oder aus einer gemeinsamen Bezugsquelle, desgleichen Maßnahmen, die den Eindruck einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Verbindung zwischen den Inhabern der beiden Geschäfte zu erwecken geeignet sind (BGE 90 II 202). Daß sich das Geschäft der Maxim's Ltd. in Paris befindet, die Beklagte ihren Sitz und Betrieb dagegen in der Schweiz hat, verhindert weder solche Irreführung noch die Verletzung geschäftlicher Interessen der Klägerin durch sie. Es liegt in der Natur der Gaststätte der Klägerin, daß sie auch von Kunden aus der Schweiz besucht wird. Wie das Handelsgericht feststellt, sind der Name der Maxim's Ltd. und die Enseigne ihres Pariser Geschäftes auch in der Schweiz sehr bekannt. Die Klägerin hat schon anfangs 1959 durch zwei Werbeartikel in der Zeitschrift «Das Beste aus Reader's Digest» und deren französischen Ausgabe auch die Belieferung schweizerischer Kunden mit tiefgekühlten Gerichten vorbereitet. Schon vor 1964 organisierte sie in

schweizerischen Hotels Festlichkeiten und gastronomische Wochen unter dem Namen Maxim's und unter Verwendung entsprechender Werbemittel. Seit 1966 führt sie in einem Hotel in Lausanne alljährlich in der Sylvesternacht Festessen durch. Ob sie bei allen diesen Veranstaltungen den Ausdruck Maxim's auch als Marke verwendet, ist unerheblich. Gemäß Art. 10<sup>bis</sup> PVUE hat sie Anspruch, in der Schweiz gegen unlauteren Wettbewerb geschützt zu werden.

b) Daß die Einkaufsgesellschaften «Les Caves Maxim's» und «Les Cuisines Maxim's» keine Ansprüche aus Markenrecht haben, steht ihrer Klage aus unlauterem Wettbewerb nicht im Wege (BGE 41 II 287 Erw.4), ebensowenig ihrer Klage aus Art. 29 Abs. 2 ZGB, denn eine Namensanmaßung kann auch darin bestehen, daß jemand eine *Sache* unbefugterweise mit dem Namen eines anderen bezeichnet (BGE 80 II 140, 87 II 111, 91 II 19, 92 II 278 Erw.7, 309 Erw.2).

Da die erwähnten Klägerinnen Erzeugnisse liefern, auf denen sie als Lizenz- oder Unterlizenznehmerinnen die Maxim's-Marken anbringen, haben auch sie ein Interesse daran, daß keine Waren, die der Art nach nicht gänzlich von den ihren abweichen, unter der Bezeichnung MAXIM angepriesen werden oder dieses Zeichen tragen. Das gleiche Interesse haben sie wegen ihrer Handelsnamen. Die Verwendung des Wortes MAXIM in der Werbung und als Marke durch die Beklagte kann zu Verwechslungen zwischen den Erzeugnissen der Parteien führen und den Eindruck erwecken, die Klägerinnen würden von der Beklagten beliefert oder diese arbeite nach Rezepten der Klägerinnen oder die Parteien seien wirtschaftlich oder rechtlich miteinander verbunden. Die Klägerinnen können dadurch in ihrem geschäftlichen Ansehen und in ihrer Kundschaft beeinträchtigt werden. Daß ihre Betriebe sich in Frankreich befinden, steht dem nicht im Wege. Als Lieferantinnen der Maxim's Ltd. sind sie daran interessiert, daß diese beim schweizerischen Publikum weder in der Pariser Gaststätte noch anlässlich gastronomischer Veranstaltungen in schweizerischen Hotels an Ansehen einbüße. Die Verletzung der wirtschaftlichen Interessen der Maxim's Ltd. durch den Gebrauch des Wortes MAXIM als Marke und in der Werbung seitens der Beklagten wirkt sich mittelbar auch als Verletzung der wirtschaftlichen Interessen der beiden Mitklägerinnen aus. Dazu kommt, daß die Firma «Les Caves Maxim's» seit 1961 regelmäßig auch unmittelbar Gaststätten und Private in der Schweiz beliefert und daß auch die Firma «Les Cuisines Maxim's» hier schon wiederholt eigene Kunden bedient hat. Diese Beziehungen zur Schweiz genügen, um auch den beiden Einkaufsgesellschaften hier Anspruch auf Schutz gegen die irreführenden Maßnahmen der Beklagten zu geben.

5. a) Die Beklagte hält die Feststellung der Markenrechtsverletzung nicht für berechtigt, weil sich das Handelsgericht nicht gefragt habe, ob die Verwendung ihrer Marke das Publikum irreführt habe. Desgleichen beanstandet sie die Feststellung unlauteren Wettbewerbs, weil sie keine Verwechslung mit dem Geschäftsbetrieb einer Klägerin bewirkt habe.

Der Wortlaut des Art. 24 lit. a MSchG, wonach belangt werden kann, «wer die Marke eines andern nachmacht oder so nachahmt, daß das Publikum irreführt wird», ist ungenau. Diese Bestimmung verlangt nicht, daß tatsächlich Verwechslungen vorgekommen und nachgewiesen seien. Markenrechte sind schon dann verletzt, wenn durch die Verwendung des nachgemachten oder nachgeahmten Zeichens auf der in Verkehr gebrachten Ware die bloße Möglichkeit der Irreführung des Publikums geschaffen wurde (BGE 30 I 537, 33 I 209, 40 II 288, 51 I 340, 52 I 203f., 60 II 257, 63 II 287, 78 II 382, 84 IV 124, 86 II 277). Im vorliegenden Falle bestand diese Möglichkeit.

Auch Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG setzt tatsächliche Verwehlungen nicht voraus. Diese Bestimmung trifft nach ihrem klaren Wortlaut schon zu, wenn die gegen Treu und Glauben verstoßenden Maßnahmen geeignet waren, solche herbeizuführen (BGE 72 II 189, 88 II 183).

Die Feststellung der Markenrechtsverletzung und des unlauteren Wettbewerbs setzt nicht voraus, daß den Verletzer ein Verschulden treffe (Art. 2 Abs. 1 UWG; BGE 72 II 189, 81 II 471 Erw. 4, 88 II 183f., 91 II 24).

Urteilsspruch 1 ist daher zu bestätigen. Daß die Klägerinnen ein Interesse an der richterlichen Feststellung haben, bestreitet die Beklagte mit Recht nicht.

b) Die Beklagte macht geltend, das Unterlassungsbegehren sei abzuweisen, weil die Eintragung ihrer Marken für weitere Erzeugnisse als nur Bouillon-Produkte nicht als Absicht ausgelegt werden könne, sie auch für diese weiteren Waren zu benützen, im Bereiche der Bouillon-Produkte aber eine Verwehlungsgefahr nicht bestehe.

Indem die Beklagte ihre Marken hinterlegte und während des ganzen handelsgerichtlichen Verfahrens auf deren Gültigkeit beharrte, ohne die Warenverzeichnisse einzuschränken, bekundete sie den Willen zum Gebrauch gemäß diesen Verzeichnissen. Daß sie die Zeichen tatsächlich nur auf Bouillonwürfeln, Tomatensuppe und Paniermehl angebracht haben will, hindert den Richter nicht, ihr den Gebrauch ihrer Marken schlechthin zu verbieten (BGE 58 II 172, 84 II 322, 87 II 111). In der nach der Ausfällung des angefochtenen Urteils erfolgten Einschränkung der Warenverzeichnisse sodann liegt nur ein teilweiser Abstand. Das Verbot, die Marken zu gebrauchen, ist daher nach wie vor gerechtfertigt. Ob die Beklagte sie weiterhin nur auf Bouillon-Würfeln, Tomatensuppe und Paniermehl zu verwenden beabsichtigt oder alle in den eingeschränkten Verzeichnissen angeführten Erzeugnisse damit versehen will, ist unerheblich. Sinn des Verbotes ist, daß sie das Wort MAXIM überhaupt nicht als Marke gebrauchen darf.

Verboten ist ihr auch, es im Geschäftsverkehr zur Bezeichnung ihrer Waren zu verwenden.

Der Unterlassungsanspruch setzt nicht voraus, daß den Verpflichteten ein Verschulden treffe (Art. 2 Abs. 1 UWG; BGE 40 II 606, 69 II 296, 72 II 189, 79 II 190, 88 II 183f., 90 II 322).

Spruch 3 des angefochtenen Urteils ist daher zu bestätigen.

c) Die Beklagte beanstandet, daß das Handelsgericht die Klägerinnen ermächtigt, das Urteilsdispositiv in der «Neuen Zürcher Zeitung», der «Feuille d'avis de Lausanne» und der «Hotel Revue» zu veröffentlichen. Sie macht geltend, die Veröffentlichung rechtfertige sich nicht, weil nicht das breite Publikum, sondern nur ein beschränkter Kreis des Gastgewerbes erfahren habe, daß die Marken der Parteien sich gegenüberständen, eine Marktverwirrung nicht nachgewiesen sei und eine Schädigung der Klägerin nicht feststehe. Jedenfalls wäre das Urteil nicht in Tageszeitungen, sondern nur in Fachblättern bekanntzugeben, weil nur Luxus-Gaststätten von der Tätigkeit der Klägerinnen in der Schweiz etwas wissen könnten.

Die Veröffentlichung des Urteilsspruches soll durch Aufklärung des Publikums die eingetretene Störung in den Wettbewerbsverhältnissen beseitigen und weitere Störungen verhüten. Sie dient der Erhaltung oder Wiedergewinnung der Kundschaft des Verletzten (BGE 93 II 270 Erw. 8, 92 II 269 Erw. 9 und dort angeführte Entscheide). Sie setzt weder ein Verschulden des Störers noch den Nachweis eines Schadens voraus. Es liegt im Ermessen des Richters, sie zu bewilligen, und dieser bestimmt auch, in welcher Weise und in welchem Umfange sie zu erfolgen habe (Art. 6 UWG). Er hat

seinen Entscheid auf Grund der Umstände des einzelnen Falles zu treffen und dabei den erwähnten Zwecken Rechnung zu tragen.

Die Argumentation der Beklagten verkennt diese Gesichtspunkte. Da die Verletzungen von der Beklagten, nicht von den Klägerinnen, ausgegangen sind, hat sich die Veröffentlichung an jenes Publikum zu wenden, das von der Beklagten angesprochen wurde. In *diesen* Kreisen befinden sich die Leute, welche die Beklagte durch ihre Werbung und durch die Verwendung der unerlaubten Marken zu gewinnen versuchte und möglicherweise irregeführt hat. Das ist das breite Publikum, das Bouillonwürfel, Tomatensuppe und Paniermehl kauft. Daß es sich nicht vollständig mit dem Kreis der Personen deckt, die sich «Chez Maxim's» in Paris bewirten lassen, Erzeugnisse der Klägerinnen beziehen oder die von den Klägerinnen veranstalteten gastronomischen Festlichkeiten in der Schweiz besuchen, ist kein genügender Grund, von der Veröffentlichung des Urteilsspruches überhaupt abzusehen oder sie auf Fachblätter zu beschränken. Es kann auch nicht davon die Rede sein, daß nur die Kreise des Gastgewerbes aufzuklären wären oder sogar nur jene Luxus-Gaststätten, die mit den Veranstaltungen der Klägerinnen in der Schweiz etwas zu tun hatten oder von ihnen Kenntnis erhielten. Nicht ausschließlich bei Gastwirten kann das Ansehen der Klägerinnen und ihrer Erzeugnisse gelitten haben, sondern vor allem bei Personen, die diese Erzeugnisse konsumierten. Aufzuklären sind auch alle jene Personen, die möglicherweise Erzeugnisse der Klägerinnen gekauft oder konsumiert hätten, wenn sie sich nicht wegen der unlauteren Werbung der Beklagten vorstellen würden, die Marken der Klägerinnen kennzeichneten Maggi-Produkte. So wenig bekannt, wie die Beklagte meint, sind die Leistungen der Klägerinnen nicht. Wie das Handelsgericht feststellt, hat auch die Pan American World Airways durch ein in Zürich herausgegebenes Blatt und bei der Werbung in den Zeitungen «Weltwoche», «Neue Zürcher Zeitung», «National-Zeitung» und «Der Bund» darauf hingewiesen, daß sie Gerichte von «Maxim de Paris» aufstelle.

Spruch 4 des angefochtenen Urteils ist daher zu bestätigen. Klarzustellen ist bloß, daß unter der «Feuille d'avis de Lausanne» jene Zeitung zu verstehen ist, die heute den Haupttitel «24 Heures» führt.

6. Bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr und der Parteientschädigung ist zu berücksichtigen, daß die Parteien den Streitwert auf über Fr. 100 000.— beziffert haben und das Handelsgericht das wirtschaftliche Interesse der Parteien am Ausgang des Prozesses unwidersprochen auf mehr als Fr. 500 000.— schätzt.

*Demnach erkennt das Bundesgericht im Verfahren gemäß Art. 60 Abs. 2 OG:*

1. Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 26. Juni 1973 bestätigt.

2. ...

*MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4, 18 Abs. 1 und 20*

*Die Umwandlung einer Herkunftsbezeichnung in eine Sachangabe bedingt, daß die geographische Bezeichnung seit langem allgemein als Sachangabe benutzt und verstanden worden ist. Der Umwandlungsvorgang muß abgeschlossen sein, d. h.*

alle beteiligten Kreise müssen den geographischen Namen nur noch als Warenangabe auffassen.

Wer sich auf die Umwandlung beruft, hat sie auch einigermaßen zuverlässig nachzuweisen. Im Zweifelsfalle spricht die Vermutung zugunsten der Herkunftsbezeichnung.

Die Frage, ob die Bezeichnung «PILS» für Bier in der Schweiz zur bloßen Typenangabe geworden ist, beurteilt sich in erster Linie nach den im Inland herrschenden Verhältnissen. Der Begriffswandel in den umliegenden Ländern kann insofern ein Indiz sein, als sich die Entwicklung im Ausland mit derjenigen in der Schweiz überhaupt vergleichen läßt.

Zusätze wie «Typ», «Genre», «Façon» und dergl. beseitigen die Gefahr der Täuschung nicht. Sie leisten höchstens der Verwässerung der Herkunftsbezeichnung Vorschub (Bestätigung der Rechtsprechung).

*La transformation d'une indication de provenance en nom générique implique que la désignation géographique est largement et depuis longtemps utilisée et comprise comme un nom générique. Le processus de transformation doit être achevé, tous les cercles intéressés considérant le nom géographique uniquement comme un nom générique du produit.*

*Celui qui invoque la transformation doit en administrer la preuve de manière satisfaisante. En cas de doute, l'indication de provenance est présumée.*

*Les conditions existant en Suisse tranchent en premier chef la question de savoir si l'indication «PILS» y est devenue une simple indication de type de bière. La transformation d'une indication de provenance en nom générique dans les pays voisins peut constituer un indice dans la mesure où cette transformation à l'étranger est comparable à celle qui s'est produite en Suisse.*

*L'adjonction de mots tels que «type», «genre», «façon» ou de termes similaires n'exclut pas le danger de tromperie et entraîne l'affaiblissement de l'indication de provenance (confirmation de la jurisprudence).*

PMMBl 1974 I 11 ff., Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 13. November 1973 i. S. Interbeva AG gegen das Amt.

Die Interbeva AG in Zürich ersuchte das Eidg. Amt für geistiges Eigentum am 8. Juni 1972, das Wortzeichen HOLIDAY PILS als Fabrik- und Handelsmarke für alkoholhaltige und alkoholfreie Biere in das schweizerische Markenregister einzutragen. Das Amt wies das Gesuch durch Verfügung vom 1. Mai 1973 zurück. Die Interbeva AG führt gegen diese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, sie aufzuheben und das Amt anzuweisen, die Marke HOLIDAY PILS in das

Register einzutragen. Das Amt für geistiges Eigentum beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG dürfen unter anderem Marken, die eine offenkundig falsche Herkunftsbezeichnung enthalten, nicht in das Register eingetragen werden. Herkunftsbezeichnungen mit dem Namen einer Stadt, Ortschaft, Gegend oder eines Landes sollen nach dem Sinn und Zweck des Gesetzes Gewähr dafür bieten, daß das Erzeugnis von dem Ort oder aus dem Land stammt, denen es wegen seiner Beschaffenheit oder Qualität die Geltung verdankt (Art. 18 Abs. 1 MSchG); sie müssen daher wahr sein. Über eine der Wirklichkeit nicht entsprechende geographische Bezeichnung ist nur hinwegzusehen, wenn der Orts- oder Landesname eine so allgemeine Bedeutung erlangt hat, daß er in der Handelssprache nicht mehr als Hinweis auf die Herkunft, sondern nur noch als Beschaffenheitsangabe verstanden wird (Art. 20 MSchG).

a) Die Umwandlung einer geographischen Herkunftsangabe im Sinne von Art. 20 MSchG in eine bloße Qualitäts- oder Sachbezeichnung ist nicht leichthin anzuerkennen. Sie setzt voraus, daß ein geographischer Name während Jahrzehnten in großem Umfange als Sachbezeichnung gebraucht worden ist und daß die nach ihm benannte Ware nicht mehr mit dem Ort, dem sie ihren Ruf verdankt, in Verbindung gebracht wird. Auch darf die Umbildung erst dann als abgeschlossen angesehen werden, wenn eine einheitliche Meinung sich durchgesetzt hat, die Bezeichnung also von *allen* beteiligten Kreisen nur noch als Warenname aufgefaßt wird und eine Rückentwicklung in eine Herkunftsangabe sich trotz darauf eingerichteter Bestrebungen als unmöglich erweist (vgl. BGE 96 II 251, 93 II 264 Erw. b und dort angeführte Urteile). Fabrikanten und Händler lassen sich leicht zur Verwendung von Ortsnamen verleiten, unter denen ein bestimmtes Erzeugnis bekannt geworden ist, um mit nachgemachten oder nachgeahmten Waren den guten Ruf fremder Produkte auszunutzen zu können. Ihre Verkehrsauffassung ist daher mit aller Vorsicht zu würdigen und kann für sich allein nicht maßgebend sein. Erforderlich ist vielmehr, daß auch der Durchschnittsverbraucher im Namen keinen Hinweis auf die Herkunft mehr erblickt (MATTER, Kommentar zum MSchG S. 198/9; DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N. 4 zu Art. 20; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 396).

Wer sich auf die Umwandlung einer geographischen Herkunftsbezeichnung in eine Sachangabe beruft und daraus Rechte ableiten will, hat sie zudem zu beweisen (vgl. BGE 40 I 299, 42 I 171, 62 II 325). Er hat darzutun, daß die Bezeichnung seit langem allgemein als Sachangabe benutzt und verstanden wird. Das läßt sich nicht sagen, wenn auch nur eine Minderheit, sei es bei den Händlern oder bei den Verbrauchern, ihr die ursprüngliche Bedeutung beilegt, sie also unbekümmert um eine Verallgemeinerung durch die Fabrikanten noch für eine echte Herkunftsangabe hält. Läßt sich die Umwandlung z. B. wegen der beteiligten Kreise oder wegen der Rolle einer Ware im geschäftlichen Verkehr nicht einigermaßen zuverlässig nachweisen, so spricht die Vermutung übrigens für die Anerkennung der Herkunftsbezeichnung (DAVID, a. a. O. N. 4 und 8 zu Art. 20; TROLLER, a. a. O. S. 397; LUSTENBERGER, Die geographischen Herkunftsangaben, Diss. Bern 1972 S. 45).

Dies muß auch für die Registerbehörde gelten. Es kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht Pflicht des Amtes sein, eine Marke im Zweifel einzutragen und es den interessierten Parteien zu überlassen, gegebenenfalls die Frage, ob ein Orts-

name sich von der Herkunftsbezeichnung zur bloßen Sachangabe gewandelt habe, durch den Richter entscheiden zu lassen. Das Amt hat vielmehr auch diesfalls zu prüfen, ob ernsthafte Anhaltspunkte für einen abgeschlossenen Begriffswandel vorliegen oder ob eine Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr noch als Hinweis auf die Herkunft verstanden werde und deshalb eine Marke, die diesem Hinweis entspricht, schutzunfähig mache.

b) Zurückhaltung in der Annahme einer Begriffsumbildung ist auch deshalb geboten, weil durch eine Ware bekannt gewordene Ortsbezeichnungen erfahrungsgemäß gerade wegen ihrer werbenden Wirkung mißbraucht und zu irreführenden Angaben im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG werden. Diese Gefahr besteht insbesondere dann, wenn die sie auszeichnenden Eigenschaften einer Ware dem Einfluß des Bodens oder anderen örtlichen Verhältnissen zuzuschreiben sind. In solchen Fällen ist die Wandlung einer Herkunftsbezeichnung zu einer Sachangabe, wenn nicht ausgeschlossen, so doch erheblich erschwert, eine unrichtige Ortsbezeichnung daher besonders geeignet, beim unbefangenen Verbraucher den Eindruck zu erwecken, die Ware stamme aus dem Lande, auf das die Bezeichnung hinweist.

Zu bedenken ist sodann, daß durch bilaterale Verträge und internationale Bestrebungen heute in vermehrtem Maße versucht wird, geographische Herkunftsangaben nach Möglichkeit vor unrichtiger Verwendung zu schützen und ihnen ihre ursprüngliche Bedeutung wiederzugeben, weil in vielen Ländern ein wachsendes Interesse an der Wahrheitspflicht der Fabrikanten festzustellen ist (BUSSMANN, Herkunftsangabe oder Gattungsbezeichnung, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1965 S. 285 ff.). Der von LUSTENBERGER (a. a. O. S. 50) zitierte schweizerisch-deutsche Vertrag über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geographischen Bezeichnungen vom 7. März 1967 (AS 1969 S. 531 ff.) ist ein Beispiel dafür. Die Schweiz und die Bundesrepublik Deutschland haben sich darin verpflichtet, gegenseitig zahlreiche geographische Namen als Herkunftsbezeichnungen zu schützen, gleichviel ob Dritte sie bereits «rechtmäßig» benutzt haben; selbst solche Benutzer müssen nach Ablauf von Übergangsfristen auf die geschützten Bezeichnungen verzichten (vgl. Art. 7 des Vertrages und die diesbezüglichen Ausführungen in der Botschaft des Bundesrates, BBl 1968 I S. 228). Auf diese allgemeinen Bemühungen, den Schutz geographischer Herkunftsbezeichnungen zu verstärken, hat auch der Richter Rücksicht zu nehmen, eine angebliche Umwandlung folglich nach eher strengen Maßstäben zu beurteilen und sie nur zu bestätigen, wenn die Bezeichnung durch den Gebrauch so verallgemeinert worden ist, daß sie über die Herkunft nichts mehr auszusagen vermag.

2. Das Wort PILS ist, was auch die Beschwerdeführerin anerkennt, dem Namen der westböhmisches Stadt Pilsen entnommen, wo seit nahezu 700 Jahren ein helles Bier hergestellt wird (s. Großer Brockhaus 1972, unter «Pilsner Bier»). Dieses wird nach einer besonderen Braumethode vor allem aus einem in der Gegend wachsenden Hopfen und einem weichen Quellwasser gewonnen. Es hat unter der Bezeichnung «Pilsener» oder «Pilsner» weltweiten Ruf erlangt. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, daß die Bezeichnung bis gegen Ende des letzten Jahrhunderts eine reine Herkunftsangabe war. Sie macht aber geltend, die Bezeichnung habe sich inzwischen zur bloßen Typen- oder Sachangabe gewandelt. Weil die Braumethode nicht ortsgebunden sei, böhmischer Hopfen ohne große Kosten überallhin transportiert und weiches Wasser auch andernorts aufbereitet werden könne, hätten Brauereien in fast allen Ländern Europas damit begonnen, ein helles Bier mit Pilsener-Eigenschaften herzustellen und es als «Pils», «Pilsner» oder «Pilsener» auszugeben.

Aus der von der Beschwerdeführerin angeführten Fachliteratur (insbes. DE CLERCK, Lehrbuch der Brauerei, Löwen/Berlin 1964, Bd. I 2. Aufl. S. 480 und 833; WEINFURTER, Die Bierbrauerei, Stuttgart 1963, Bd. III S. 368; SCHUSTER, Die Bierbrauerei Stuttgart 1968, Bd. II S. 220; Brauerei-Lexikon, Berlin 1925 S. 137; DE CLERCK, Ergänzung zum Lehrbuch der Brauerei, Heft I/II 2. Aufl. S. 256) erhellt in der Tat, daß Pilsener-Bier seit Jahren in vielen Ländern Europas hergestellt, sein Name dort folglich nicht mehr als Hinweis auf die Stadt seiner Entstehung, sondern eher als Bezeichnung eines nach Pilsener Art gebrauten Biers, d. h. als «Biertyp» aufgefaßt wird. In Deutschland stellen etwa 20 Brauereien solches Bier her und vertreiben es unter nahezu 300 Namen, die alle u. a. das Wort «Pils», «Pilsener» oder «Pilsner» enthalten. In Österreich wird die Bezeichnung «Pils» mit dem Zusatz «nach Pilsner Art» von etwa zwei Dutzend Betrieben als Marke benutzt. Ähnlich verhält es sich in Frankreich, Italien, Belgien, Holland, Dänemark, Schweden und Norwegen (HOPPENSTEDT, Brauereien und Mälzereien in Europa, 60. Ausgabe 1971/72, je unter den angeführten Ländern).

Unbestritten ist ferner, daß die Bezeichnung PILS im Ausland auch für die Werbung, insbesondere in Zeitungen und Zeitschriften verwendet wird, die zum Teil auch in der Schweiz gelesen werden. Nach den Akten machen gelegentlich auch schweizerische Zeitungen Reklame für PILS-Biere, die nicht aus Pilsen stammen. Wie die Beschwerdeführerin ausführt, sollen solche Biere (z. B. Spaten-Pils, König-Pils, Paderborn-Pils) zudem von mehreren Schweizer Firmen eingeführt, hier in zahlreichen Gaststätten angeboten und von zwei schweizerischen Brauereien sogar hergestellt werden. Fragen kann sich somit nur, ob das Wort PILS sich auch in der Schweiz zur Typenbezeichnung entwickelt habe und darunter von allen beteiligten Verkehrskreisen, insbesondere auch vom kaufenden Publikum, ein Pilsener-Bier irgendwelcher Herkunft verstanden werde.

3. Wie es sich damit verhält, beurteilt sich in erster Linie nach den in der Schweiz herrschenden Verhältnissen. Die Umwandlung einer international bekannten Herkunftsbezeichnung zur bloßen Sachangabe im Ausland, namentlich in Nachbarstaaten, kann freilich ein erhebliches Indiz für einen Begriffswandel auch im Inland sein (BGE 33 I 200, 55 II 347). Dies setzt jedoch voraus, daß die Entwicklung in anderen Ländern sich mit derjenigen in der Schweiz überhaupt vergleichen läßt; andernfalls ist ein entscheidender Einfluß des ausländischen Sprachgebrauches auf die Verkehrsgeltung der Bezeichnung im Inland nicht zu vermuten.

a) Dazu ist vorweg zu bemerken, daß die Schweiz sich durch den Handelsvertrag mit der Tschechoslowakei vom 16. Februar 1972 verpflichtete, nicht nur Bezeichnungen wie z. B. «Böhmischer Hopfen» zu schützen, sondern auch alle Bezeichnungen, in denen das Wort «Pilsen» (Plzen) in irgendeiner Form oder Zusammensetzung verwendet wird, nur für in Pilsen hergestelltes Bier zuzulassen (Ziff. 1 und 3 zu Anlage B; BS 14 S. 609/10). Im Handelsvertrag vom 24. November 1953 wurden diese Bestimmungen nicht mehr ausdrücklich aufgenommen, die «Konsolidierungen» aus dem alten Vertrag und dessen fünf Zusatzprotokollen aber bis zur Kündigung durch eine Vertragspartei beibehalten (AS 1954 S. 729 ff., insb. 735); sie sind infolge Kündigung durch die Schweiz am 1. Januar 1960 dahingefallen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt endete auch der vertragliche Schutz der «Pilsen»-Bezeichnungen. Daß diese von den Vertragsparteien schon 1953 fallengelassen worden seien, weil man sie allgemein nicht mehr für schutzwürdig hielt, hat die Beschwerdeführerin wohl behauptet, die Behauptung aber mit nichts zu belegen vermocht. In einem neuen Vertrag, der bereits bereinigt ist und demnächst unterzeichnet werden soll, wollen die Vertragsstaaten sich verpflichten, zahlreiche Herkunftsangaben,

Ursprungsbezeichnungen und andere geographische Bezeichnungen, an denen sie interessiert sind, wirksam gegen unlauteren Wettbewerb zu schützen. Bier-Bezeichnungen wie «Pilsen», «Pilsner», «Pilsener» und «Pils» werden dabei im Gebiete der Schweiz ausschließlich tschechoslowakischen Erzeugnissen vorbehalten.

Völlig anders verlief die Entwicklung dagegen insbesondere in Deutschland, das die Beschwerdeführerin offensichtlich in erster Linie meint, wenn sie von den Verhältnissen «im benachbarten Ausland» spricht. Dort wurde der Umwandlung der Herkunftsbezeichnung in eine Sachangabe schon 1912 durch ein Urteil des Reichsgerichtes geradezu der Weg geebnet. Das Reichsgericht hielt die Verwendung des Wortes «Pilsener», das für sich allein genommen Herkunftsangabe geblieben sei, zur Bezeichnung anderswo hergestellter Biere für zulässig, wenn durch Zusätze klargestellt wurde, daß deutsche Brauereien das Wort nur als Beschaffenheitsangabe verwendeten (RGZ 79 S. 250). Diese Rechtsprechung wurde vom deutschen Schrifttum «nahezu einmütig abgelehnt» (BEIER, Der Schutz geographischer Herkunftsangaben in Deutschland, GRUR 1963 S. 236; BUSSMANN, a.a.O. S. 281/2), aber nicht geändert, wenn sie auch auf «Pilsener»-Bezeichnungen beschränkt blieb (RGZ 139 S. 363). Sie ermöglichte in Deutschland die Herstellung zahlreicher Biere unter solchen Bezeichnungen, hat dort die Wandlung zur Sachangabe also nicht verhindert, sondern gefördert. Ähnlich verhielt es sich in Österreich, wo die Bezeichnung PILS mit dem Zusatz «nach Pilsener Art» ebenfalls verwendet werden darf.

In der Schweiz konnte eine solche Entwicklung wegen der vertraglichen Verpflichtung, die Bezeichnungen nur für Biere aus Pilsen zu dulden, während Jahrzehnten überhaupt nicht aufkommen. Angesichts der hier bestehenden Rechtslage muß vielmehr angenommen werden, daß sich die Bezeichnungen, insbesondere in weiten Kreisen der Verbraucher, unbekümmert um die Entwicklung im Ausland als echte Herkunftsangaben erhalten konnten, und zwar auch dann, als der seit 1972 zugesicherte Schutz infolge Kündigung des Handelsvertrages durch die Schweiz dahinfiel. Die Erfahrung zeigt, daß gerade international bekannte oder führende Herkunftsbezeichnungen sich in der Verkehrsanschauung beharrlich als solche behaupten und daß die Waren trotz entlokalisierender Zusätze mit dem Ort in Verbindung gebracht werden, dem sie ihre Geltung verdanken. Aus solchen Überlegungen hat sich das deutsche Reichsgericht nach BEIER (a.a.O. S. 236) 1933 denn auch geweigert, die in «PILSENER»-Fällen entwickelten Grundsätze über die entlokalisierende Wirkung derartiger Zusätze, die vom Verkehr erfahrungsgemäß nicht beachtet würden, auf andere Fälle zu übertragen.

b) Diese Erfahrungstatsache verkennt die Beschwerdeführerin auch, wenn sie der ausländischen Bierreklame und dem Vertrieb in der Schweiz von PILS-Bieren, die nicht aus Pilsen stammen, entscheidenden Einfluß auf die inländische Verkehrsanschauung beimessen will. Diese Vorgänge mögen seit 1960 in schweizerischen Kreisen, die von ihnen erreicht wurden, die Verwässerung der Bezeichnung gefördert haben, waren aber nicht geeignet, dem Namen PILS zweifelsfrei die Eigenschaft einer Herkunftsangabe zu nehmen. Davon kann um so weniger die Rede sein, als jährlich erhebliche Mengen des echten böhmischen Pilsner-Biers importiert werden und der schweizerische Rechtsvertreter des tschechoslowakischen Nationalunternehmens «Pilsner Urquell» in zahlreichen Fällen gegen aufkommende Mißbräuche in der Schweiz einschritt und die betreffenden Firmen meistens veranlassen konnte, auf die Verwendung der Bezeichnung PILS zu verzichten.

Ein schlüssiger Beweis für eine Wandlung der Bezeichnung in der Schweiz zur bloßen Sachangabe ist auch nicht darin zu erblicken, daß nach einer Umfrage der Beschwerde-

führerin in Verbraucherkreisen 76 Personen die Fragen, ob PILS ein Bier sei und «auch schweizerischer Provenienz sein» könne, bejahten. Die Beschwerdeführerin schweigt sich darüber aus, wieviele Personen sie insgesamt befragte, welcher Prozentsatz die Bezeichnung für eine Sachangabe hielt und nach welcher Methode sie vorging. Da sie am Ergebnis der Meinungsumfrage persönlich interessiert war, bot sie übrigens keine Gewähr für eine sachliche, neutrale Befragung. Die Frage, ob PILS auch schweizerischer Herkunft sein könne, war zudem abwegig und suggestiv, da schweizerisches PILS-Bier nur vorübergehend und in so geringen Mengen vertrieben wurde, daß es die Verkehrsanschauung praktisch nicht beeinflussen konnte.

c) Ebensowenig kann die Beschwerdeführerin aus dem Abkommen, welches das tschechoslowakische Nationalunternehmen in Pilsen am 17. Oktober 1967 mit den Münchner Bierbrauereien abgeschlossen hat, etwas für die behauptete Wandlung in der Schweiz ableiten. Dieses Abkommen ist aus den in Deutschland herrschenden Verhältnissen, insbesondere der dort seit 1912 bestehenden Rechtsprechung zu verstehen. Wenn das tschechoslowakische Unternehmen sich durch das Abkommen die Herkunftsbezeichnungen «Pilsner» und «Pilsener» auf dem deutschen Markt wieder sichern konnte, sich aber mit der weiteren Verwendung der Bezeichnung PILS durch die Münchner Brauereien abfinden mußte, so heißt das nicht, das Unternehmen habe diese Bezeichnung selber als bloße Sachangabe anerkannt und müsse sie auch in der Schweiz als solche hinnehmen. Ob die Bezeichnung irreführend sei, beurteilt sich nach der im Inland geltenden Rechtsordnung und nach der hier bestehenden Verkehrsanschauung.

Das ist auch dem Einwand entgegenzuhalten, die Fachliteratur behandle das Wort PILS schon seit langem als bloße Qualitäts- oder Beschaffenheitsangabe. Diese Literatur richtet sich, wie sich schon aus ihrem Namen und den von der Beschwerdeführerin angeführten Werken ergibt, an die Fachleute, insbesondere an die Bierbrauer, die an einer raschen Freigabe berühmter Herkunftsbezeichnungen besonders interessiert sind. Es handelt sich zudem durchwegs um deutsche Literatur, die auf der Entwicklung der Verhältnisse in Deutschland beruht und daher für die schweizerische Verkehrsauffassung nicht schlüssig ist.

Daß die tschechoslowakischen Bierbrauer von Pilsen in neuester Zeit versucht hätten, den «Pilsen»-Bezeichnungen durch Beifügung des Wortes «Urquell» den Herkunftscharakter wiederzugeben, trifft nicht zu. Die Brauer von Pilsen schlossen sich schon 1842 zu einer Genossenschaft zusammen und nannten ihr Bier «Pilsner Urquell» (Großer Brockhaus 1972, unter «Pilsner Bier»). Die Bezeichnung «Urquell» steht denn auch bereits seit Jahrzehnten nicht nur im internationalen, sondern auch im schweizerischen Register (BGE 58 II 168). Es läßt sich im Ernst auch nicht sagen, die «Pilsen»-Bezeichnungen seien zum Verschwinden verurteilt, weil es überhaupt kein Pilsen mehr, sondern nur noch ein Plzen gebe. Der deutsche Name der Stadt ist durch das nach ihm benannte Bier berühmt geworden, der tschechische dagegen jedenfalls im Westen heute noch so gut wie unbekannt.

d) Liegen somit für die Behauptung der Beschwerdeführerin, die Bezeichnung PILS habe sich auch in der Schweiz allgemein zu einer bloßen Sachangabe gewandelt, nach den im Inland herrschenden Verhältnissen keine ernsthaften Anhaltspunkte vor, so hat das Amt die Marke HOLIDAY PILS zu Recht als irreführend zurückgewiesen. Täuschende Angaben über die Herkunft einer Ware verstoßen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG gegen die guten Sitten und machen eine Marke schutzunfähig (BGE 95 I 473/4, 96 I 254, 97 I 80).

Der dem Englischen entnommene Bestandteil HOLIDAY hat offensichtlich bloßen

Phantasiecharakter und vermag deshalb die Gefahr der Täuschung, das PILS-Bier stamme aus Pilsen, nicht zu beseitigen. Die Beschwerdeführerin mißt dem englischen Wort übrigens selber keine entlokalisierende Bedeutung bei.

4. Die Beschwerdeführerin wirft dem Amt Willkür und rechtsungleiche Behandlung vor, weil es bis in die neueste Zeit PILS-Marken, insbesondere sieben internationale, zugelassen habe.

Das Amt führt dazu aus, aus organisatorischen und personellen Gründen habe es bis 1966 nicht alle international registrierten Marken einer einläßlichen Prüfung unterziehen können, und bei der Erneuerung sei eine materielle Überprüfung nach Art. 5 und 7 der Madrider Übereinkunft nicht mehr möglich. Seit 1966 habe es aber eine ganze Reihe international registrierte PILS-Marken zurückgewiesen.

Wie es sich damit verhält, kann dahingestellt bleiben, da bestehende Eintragungen kein Grund sind, auch die von der Beschwerdeführerin beanspruchte Marke zuzulassen. Das Bundesgericht ist nicht an die Übung des Amtes gebunden, und dieses selbst darf seine Praxis ändern, wenn es dafür sachliche Gründe anführen kann (BGE 89 I 296 und 303, je Erw. 6).

5. Die Beschwerdeführerin fügt bei, daß sie gegen eine Einschränkung des Warenverzeichnisses in dem Sinne, die Marke nur für «Biere, auch alkoholfreie nach Pilsner Art» zu gebrauchen, nichts einzuwenden hätte.

Das Amt hält dem mit Recht entgegen, daß entlokalisierende Zusätze wie «Typ», «Genre», «Façon», «nach Art von ...» und dgl. nicht geeignet sind, die Täuschungsgefahr zu beseitigen, solange die Herkunftsbezeichnung selber nicht zur bloßen Sachangabe geworden ist. Solche Zusätze laufen diesfalls vielmehr darauf hinaus, die Entwertung und Verwässerung der Bezeichnung zu fördern, was nicht Aufgabe einer Behörde sein kann (BGE 60 II 256 Erw. 3; BEIER, a.a.O. S. 236/7).

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

*MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 1 und 2*

*Der Filmproduzent besitzt keine Hinterlegereigenschaft; Originalfilme gelten nicht als Waren im markenrechtlichen Sinne.*

*Gewöhnlich weisen Filmtitel auf das Filmwerk hin und eignen sich daher nicht zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft.*

*In Verbindung mit Filmen der Schauspieler Stan Laurel und Oliver Hardy stellt die Bezeichnung «LAUREL & HARDY» eine rein beschreibende Inhaltsangabe dar.*

*Le producteur de film ne possède pas la qualité de déposant; les films originaux ne constituent pas des produits selon le droit des marques.*

*Habituellement le titre d'un film renvoie à l'œuvre cinématographique et n'est dès lors pas propre à indiquer de quelle entreprise provient le film lui-même.*

*En rapport avec les films des acteurs Stan Laurel et Oliver Hardy, la désignation «LAUREL & HARDY» est purement descriptive du contenu du film.*

PMMBI 1974 I 15, Auszug aus der Verfügung des Amtes vom 16. Oktober 1973 (rechtskräftig).

1. Die Eintragung einer Bezeichnung als Marke setzt neben einem zulässigen Zeichen und Waren im markenrechtlichen Sinne auch eine subjektive Berechtigung des Hinterlegers voraus. Die Marke dient zur Unterscheidung oder Feststellung der Herkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren (Art. 1 Ziff. 2 MSchG). Sie weist die betriebliche Herkunft der Erzeugnisse aus. Ein Zeichen, das nicht diese Aufgabe erfüllt, taugt nicht als Marke. Demnach haben Buch- und Filmtitel nur dann Markenfunktion, wenn sie auf den Ursprung aus einem bestimmten Unternehmen hinweisen. Da sie in der Regel bloß das einzelne Geisteswerk benennen, ohne die betriebsmäßige Herkunft aus einem Verlag oder einer Filmproduktionsfirma anzugeben, können sie nicht als Marken zur Eintragung zugelassen werden (TROLLER, Immaterialgüterrecht Bd I S. 309; GRUR 1958 S. 66f; BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht Bd. II, 10. Aufl. N. 53 zu § 1 WZG).

Hinterlegungsberechtigt nach Art. 7 MSchG sind Industrielle, Produzenten und Handeltreibende, soweit sie Waren herstellen oder vertreiben bzw. herzustellen oder zu vertreiben beabsichtigen.

Als Waren im markenrechtlichen Sinne gelten bewegliche körperliche Sachen, die Gegenstand des Handelsverkehrs sind. Keine Waren sind Kunstwerke, geistige oder gewerbliche Schutzrechte (DAVID, Kommentar, 2. Aufl. 1960 N. 28 zu Art. 1 MSchG und BAUMBACH-HEFERMEHL a. a. O. N. 21 zu § 1 WZG).

2. Mit der Begründung, irgendwie mit der Herstellung und dem Vertrieb von Spielfilmen beschäftigt zu sein, mißt sich die Antragstellerin für die vorerwähnten Produkte Hinterlegereigenschaft zu. Die geltend gemachte Tätigkeit verleiht indessen nur insoweit Hinterlegerbefugnisse, als dabei Waren im Sinne des Markenschutzgesetzes hergestellt oder vertrieben werden. Einmalige künstlerische oder geistige Erzeugnisse sind nach herrschender Auffassung keine gewerblichen Produkte (DAVID a. a. O., N. 28 zu Art. 1 MSchG). Der Filmproduzent dreht den Film, d. h., er läßt einen bestimmten Handlungsablauf visuell auf einem Filmstreifen festhalten. Er stellt den Originalfilm her, der als Kunstwerk urheberrechtlichen Schutz genießt und keine markenschutzfähige Ware darstellt. Erst die vom Originalfilm erstellte Kopie gilt als Ware. Filmkopien werden in der Regel nicht vom Filmproduzenten, sondern von einem Spezialunternehmen angefertigt, das denn auch als deren Produzent zur Hinterlegung von Marken befugt ist. Die Lehre billigt dem Filmproduzenten höchstens dann Hinterlegereigenschaft zu, wenn er als Filmverleiher auftritt (BAUMBACH-HEFERMEHL, a. a. O., N. 4 zu S. 1 WZG). Nun geben die vorliegenden Akten aber keinen Aufschluß darüber, daß dies bei der Antragstellerin ebenfalls der Fall sei.

3. Und selbst wenn die Antragstellerin tatsächlich ein Verleihgeschäft betreiben und daher als Hinterlegerin grundsätzlich in Betracht fallen würde, könnte ihr Zeichen mangels Unterscheidungskraft gleichwohl nicht zur Eintragung zugelassen werden. Die Bezeichnung «LAUREL & HARDY» enthält nicht nur die Künstlernamen der Filmschauspieler und -komiker Stan Laurel und Oliver Hardy, sondern sie stimmt außerdem

mit dem Titel von Filmen überein, in denen die beiden Schauspieler zusammen auftreten. Laurel and Hardy-Filme sind auch nach dem Tod der Hauptdarsteller nicht in Vergessenheit geraten. Sie erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Filmtitel sind, wie bereits eingangs festgestellt, als Marken ungeeignet, weil sie gewöhnlich das konkrete Filmwerk bezeichnen und nicht auf die Herkunft des Films hinweisen. Bei der Bezeichnung «LAUREL AND HARDY» denkt das Publikum an die Filme über das Komikerpaar Laurel und Hardy. Selbst wenn es weiß, daß die beiden Schauspieler Inhaber der Firma Laurel and Hardy Features Productions waren, wird es von der Bezeichnung nicht auf deren Geschäftsbetrieb schließen. Sind doch Stan Laurel und Oliver Hardy durch ihr Komikertalent und nicht wegen ihrer allfälligen Tätigkeit als Filmproduzenten berühmt geworden. Die Namen LAUREL und HARDY wecken in erster Linie Assoziationen zu lustigen Filmgeschichten und deren Hauptfiguren. Diese Bedeutung dominiert. Sie läßt keinen Raum für einen herkunftsmäßigen Hinweis. Vermag aber die vorliegende Bezeichnung die Aufgabe einer Marke nicht zu erfüllen – weil sie nicht als Kennzeichen für die betriebliche Herkunft einer Ware verstanden wird – so läßt sie sich zur Kennzeichnung von Waren auch nicht gebrauchen. Sie taugt demnach zum vorneherein nicht als Marke.

Aber auch, wenn sie an sich geeignet wäre, müßte außerdem noch geprüft werden, ob sie für die im Warenverzeichnis aufgeführten Erzeugnisse wirklich zulässig sei. Um eine Irreführung auszuschließen, ließe sie sich nur zur Kennzeichnung von solchen Filmen und Dias verwenden, die von den beiden genannten Filmschauspielern handeln. Für «Laurel & Hardy»-Filme oder -Dias stellt die Bezeichnung jedoch nichts anderes als eine beschreibende Titel- oder Inhaltsangabe dar, die gemäß Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG als Marke unzulässig ist. Eine Präzisierung der Warenliste, wie sie die Antragstellerin vorgeschlagen hat, würde diesen Mangel übrigens nicht etwa beseitigen, sondern vielmehr verdeutlichen.

4. Dieselben Bedenken bestehen sodann gegen die kombinierte Wort-Bildmarke, die die Antragstellerin als Ersatz für die beanstandete Bezeichnung vorlegt. Die Marke enthält neben der Wendung «LAUREL AND HARDY» die Köpfe der beiden Schauspieler in charakteristischer Darstellung. Das bildliche Markenelement spielt gleichermaßen auf das Filmkomikerpaar und deren Aussehen an. Es stimmt inhaltlich mit dem Wortbestandteil überein, dessen Bedeutung es veranschaulicht und unterstreicht. Das kombinierte Zeichen ist ebenfalls ein direkter und ausschließlicher Hinweis auf die Filme und schauspielerischen Leistungen von Stan Laurel und Oliver Hardy, weshalb es ihm als Marke an der nötigen Kennzeichnungskraft fehlt.

*MSch Art. 16 und 16<sup>bis</sup>, MSchV Art. 19*

*Mangels genügender Beweisurkunde darf das Amt die Übertragung im Register nicht eintragen.*

*Die Widerruflichkeit gesetzwidriger Verwaltungsakte entspricht der Natur des öffentlichen Rechts und dem Wesen des öffentlichen Interesses.*

*Das öffentliche Interesse an der Gesetzesanwendung verlangt die Löschung oder Berichtigung von Registereintragungen, die trotz Fehlens der gesetzlichen Voraussetzungen vorgenommen worden sind; jedoch gibt es Fälle, wo das Interesse an der Rechtssicherheit dem vorgeht und entgegensteht.*

*Die Eintragung hat bloß deklaratorische Wirkung. Weder die ungerechtfertigte Überschreibung noch der tatsächliche Gebrauch verschaffen dem eingetragenen Inhaber das Recht an der Marke.*

*Da eine gesetzliche Regelung fehlt, sind die Berichtigung und der Widerruf Sache derjenigen Behörde, die den unrichtigen Entscheid getroffen hat.*

*Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement ist nicht ermächtigt, die Löschung einer ungerechtfertigterweise registrierten Übertragung anzuordnen.*

*Das Amt dagegen war zur Berichtigung nicht nur befugt, sondern sogar verpflichtet.*

*A défaut d'une pièce justificative suffisante, le Bureau ne doit pas enregistrer la transmission d'une marque.*

*Il est conforme à la nature du droit public et de l'intérêt public qu'un acte administratif qui ne correspond pas à la loi ne soit pas irrévocable.*

*En l'absence d'un intérêt prépondérant à éviter l'insécurité juridique, l'intérêt public à l'application du droit commande l'élimination ou la rectification d'inscriptions au registre des marques opérées alors que les conditions légales n'étaient pas remplies.*

*L'enregistrement d'une marque n'ayant qu'un effet déclaratif, ni le transfert d'une marque opéré à tort ni son usage par la personne inscrite ne confère à cette dernière le droit à la marque.*

*Faute de dispositions légales, il appartient à l'autorité qui a pris la décision de la modifier ou de la révoquer.*

*Le Département de justice et police n'est pas compétent pour radier l'enregistrement de la transmission d'une marque opéré à tort.*

*Par contre, le Bureau était non seulement fondé à révoquer la transmission mais il était aussi tenu de le faire.*

PMMBI 1974 I 20ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 18. September 1973 i.S. Gimo gegen das Amt.

A. Le 16 décembre 1969, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: le Bureau) a enregistré au nom de dame Dorothee Moschini la marque MIL COLOR pour «couleurs, vernis, et laques sous formes d'aérosols pour automobiles».

Le 3 novembre 1970, dame Moschini, son époux Gilbert et Guy Donnet ont conclu une convention, qui renferme notamment les clauses suivantes: dame Moschini «est propriétaire de la société simple Gimo, qui comprend notamment la marque de fabrique MIL COLOR, ainsi que les machines et installations pour la fabrication et la commercialisation de spray pour la carrosserie automobile»; la valeur des «marchandises, installations, stock des marchandises en magasin, débiteurs, etc.» est estimée à 50000 fr. Les époux Moschini «se proposent de constituer une société anonyme sous le nom de

Gimo S. A., au capital social de 50 000 fr. entièrement libéré et constitué par les apports de M. et Mme Moschini ... et l'inventaire des marchandises au 30 septembre 1970 »; ils « s'engagent à céder à M. Guy Donnet ... 25 actions de fr. 1000.— du capital social pour le prix de fr. 25 000.— ».

Un « acte constitutif de société anonyme » du 22 février 1971 désigne comme fondateurs les époux Moschini et Francis Nicolet. Selon un chiffre IV intitulé « approbation d'une convention relative à des apports en nature », « la société acquiert » de Nicolet et des époux Moschini « un stock de marchandises diverses, des fournitures et du matériel de bureau d'une valeur totale de fr. 39 130,30 ».

La « Convention d'apports » en question, passée le même jour et entre les mêmes personnes, indique le détail et la valeur, soit 39 130 fr. 30, de l'« apport » de Nicolet et des époux Moschini. Il n'est pas question dans cette convention ni dans l'acte constitutif de la société du commerce de dame Moschini ni de la marque Mil Color.

Gimo S. A. a été inscrite au registre du commerce de Lausanne le 16 mars 1971. Elle a notamment pour but la « fabrication et diffusion de produits de la marque MIL COLOR ». Gilbert Moschini était inscrit comme administrateur avec la signature individuelle. Il a été remplacé le 26 janvier 1972 par Bernard Grosjean.

Le 3 octobre 1972, le Bureau d'ingénieurs-conseils Dériaz, Kirker et Cie, agissant pour Gimo S. A., a demandé la transmission de la marque MIL COLOR à cette société. Il produisait à l'appui de sa demande la convention du 3 novembre 1970 et un extrait du registre du commerce. Le Bureau a satisfait à cette requête.

B. Par lettre du 13 décembre 1972, dame Moschini a requis le Bureau de retransférer à son nom la marque MIL COLOR. Elle faisait valoir que le bureau Dériaz, Kirker et Cie avait utilisé pour obtenir le transfert une procuration qui lui avait été donnée dans un but précis. Elle se référait à cet égard à une déclaration du même jour de l'administrateur Grosjean de Gimo S. A. Selon cette déclaration, celui-ci n'avait délégué ses pouvoirs au bureau Dériaz et Kirker que pour le dépôt d'une sous-marque, « LE PERROQUET »; il n'avait jamais requis le transfert de la marque MIL COLOR ni chargé un tiers de le faire; dans la mesure où cette marque avait été inscrite au nom de Gimo S. A., il requérait le Bureau de la retransférer au nom de dame Moschini. Mais le 17 janvier 1973, Gimo S. A. a demandé au Bureau, sous la signature de son administrateur Grosjean, de ne pas retransférer la marque; elle se référait à la convention entre Guy Donnet et les époux Moschini. Le Bureau a écrit aux parties le 24 janvier 1973 que le transfert de la marque MIL COLOR avait été effectué à tort le 12 octobre 1972 et qu'il devrait procéder à une rectification en ce sens que la marque resterait enregistrée au nom de dame Moschini; il relevait que l'acte constitutif de Gimo S. A. et la convention d'apports du 22 février 1971, pièces déterminantes pour décider si le transfert avait effectivement eu lieu ou pas, faisaient totalement abstraction du transfert ou de l'apport à Gimo S. A. de la marque MIL COLOR.

Dame Moschini s'est déclarée d'accord avec la rectification proposée. Gimo S. A. a conclu au maintien de « l'enregistrement du 12 octobre 1972 ».

Par décision du 6 avril 1973, le Bureau a annulé l'inscription de Gimo S. A. comme titulaire de la marque MIL COLOR et réinscrit en cette qualité dame Moschini.

C. Gimo S. A. a formé un recours de droit administratif. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'inscription à son nom de la marque MIL COLOR. Le Bureau propose le rejet du recours.

*Considérant en droit:*

1. La transmission d'une marque suppose la production d'une déclaration, légalisée, de l'ancien titulaire de la marque, d'après laquelle celle-ci a été transmise au nouveau titulaire avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits ou marchandises, ou une autre pièce qui prouve cette transmission (art. 19 al. 1 ch. 1 de l'ordonnance sur la protection des marques de fabrique et de commerce du 24 avril 1929 (ci-après: OMF). La demande du 3 octobre 1972 ne satisfaisait pas à ces exigences. Le mandataire de la recourante produisait à l'appui de sa requête la convention du 3 novembre 1970 (la date du 27 septembre 1972 indiquée en marge de la demande ne concerne que la légalisation). Aux termes de celle-ci, les signataires se proposaient seulement de constituer une société anonyme dont le capital social serait constitué par les apports des époux Moschini. La convention du 3 novembre 1970 n'entraînait pas encore le transfert de ces apports. Elle ne suffisait donc pas à prouver la transmission de la marque conformément à l'art. 1 al. 1 ch. 1 OMF. Le Bureau aurait dû requérir la production de la convention d'apports et de l'acte constitutif de société anonyme du 22 février 1971. Il aurait alors constaté que ces documents ne parlaient aucunement de transfert de la marque MIL COLOR.

Quant à l'extrait du registre du commerce de Lausanne du 29 septembre 1972, il n'établissait pas davantage la transmission de la marque. Sans doute indiquait-il sous le titre «but» de la société: «fabrication et diffusion de produits de la marque Mil Color». Mais l'usage de ladite marque pouvait dériver d'un contrat de licence ou d'une tolérance de dame Moschini; la fabrication et la diffusion de produits MIL COLOR ne supposaient pas nécessairement la transmission de la marque. Au demeurant, une telle indication ne revêtait aucune signification quant au droit à la marque.

A défaut d'une pièce justificative suffisante au sens de l'art. 16 LMF, le Bureau n'aurait pas dû enregistrer le transfert de la marque MIL COLOR. En donnant suite à la requête du 3 octobre 1972, il violait le droit fédéral.

2. a) Selon la jurisprudence, il est conforme à la nature du droit public et de l'intérêt public qu'un acte administratif qui ne correspond pas à la loi ne soit pas irrévocable. Mais la sécurité du droit peut d'autre part exiger qu'une décision administrative ayant acquis l'autorité formelle de la chose jugée ne soit pas remise en question. En l'absence de prescription légale autorisant la révocation ou la modification d'une décision administrative contraire au droit, la mise en balance de l'intérêt qu'il y a d'une part à appliquer le droit objectif, d'autre part à éviter l'insécurité juridique dicte la solution. Le postulat de la sécurité du droit l'emporte notamment lorsque l'acte administratif a fondé des droits subjectifs, lorsque la décision a été prise sur la base d'une procédure d'opposition et d'enquête destinée à permettre d'examiner l'intérêt public sous tous ses aspects et de le comparer aux intérêts privés auxquels il se heurte, enfin lorsque le particulier a déjà fait usage d'un droit qui lui avait été accordé (RO 91 I 95 s.; 78 I 406 s. et citations).

Le Tribunal fédéral a considéré que les autorités administratives préposées à la tenue du registre du commerce devaient veiller au respect du principe de la véracité des inscriptions; elles ont l'obligation d'intervenir d'office lorsqu'une inscription n'est pas conforme à la vérité, le cas échéant en rapportant ou en modifiant leurs décisions (RO 56 I 361, 478); demeure réservé l'effet réparateur («Heilungstheorie») du registre (RO 64 II 281 et les arrêts cités). Il a également jugé que l'autorité ne pouvait se voir opposer la force de chose jugée d'une décision constatant la soumission d'une entreprise à la loi sur les banques si les circonstances se sont modifiées de façon telle que cet assujettissement

ne se justifie plus. Le risque dérivant de la perte de la protection conférée aux créanciers par la loi sur les banques ne saurait justifier le maintien d'une décision d'assujettissement dans ces conditions (RO 87 I 496 s. consid. 5).

b) L'enregistrement d'une marque n'a qu'un effet déclaratif; ni le transfert d'une marque opéré à tort ni son usage par la personne inscrite ne confèrent à cette dernière le droit à la marque (RO 83 II 333; DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2<sup>e</sup> éd. 1960, n. 27 ad art. 13). La personne inscrite bénéficie seulement d'une présomption (RO 74 II 186). En cas de litige, il appartient au juge et non pas à l'administration de décider si la marque existe et qui en est titulaire. L'inscription n'a de portée que pour le fardeau de la preuve (RO 89 II 102).

c) En l'espèce, la sécurité du droit ne postule pas le maintien de l'enregistrement de la marque MIL COLOR au nom de la recourante, opéré à tort à la suite de la demande de transfert du 3 octobre 1972. La décision du Bureau n'a pas conféré de droits subjectifs à la recourante. Elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure d'opposition et d'enquête. Dans la mesure où la recourante a fait usage de la marque et qu'elle y était autorisée, c'est en vertu d'un contrat et non d'un droit dérivant de l'enregistrement. La répartition du fardeau de la preuve en cas de procès civil demeure sans incidence sur la sécurité du droit. Au demeurant, il ne tenait qu'à la recourante de bénéficier d'un enregistrement régulier, en obtenant et en produisant à l'appui de sa demande la déclaration de l'ancien titulaire de la marque prévue par l'art. 19 OMF, puisqu'elle ne disposait pas d'une autre pièce prouvant la transmission.

En l'absence d'un intérêt prédominant à éviter l'insécurité juridique, l'intérêt public à l'application du droit commande l'élimination ou la rectification d'inscriptions au registre des marques opérées alors que les conditions légales n'étaient pas remplies. Dès lors, la rectification de l'enregistrement de la marque MIL COLOR s'imposait.

3. a) La recourante conteste la compétence du Bureau pour ordonner cette rectification. Celle-ci équivaut selon elle à une radiation que le Bureau n'est habile à opérer qu'aux conditions de l'art. 24 OMF. Sauf ces cas, la compétence pour ordonner la radiation d'une marque enregistrée appartient selon l'art. 16<sup>bis</sup> LMF au Département fédéral de justice et police.

Cette argumentation est erronée. Le Bureau a radié l'enregistrement du transfert de la marque au nom de la recourante, non pas la marque elle-même. La protection résultant de l'enregistrement subsistait. Seul le titulaire changeait. Quant à la compétence du Département fédéral de justice et police, elle n'est prévue que dans les cas mentionnés à l'art. 16<sup>bis</sup> al. 1 LMF: violation des art. 13<sup>bis</sup> (interdiction de l'enregistrement des armoiries et autres emblèmes) ou 14 al. 1 ch. 2 ou al. 2 LMF (signes appartenant au domaine public ou marques contrevenant à des prescriptions fédérales ou aux bonnes mœurs). La recourante invoque à tort DAVID (op. cit., n. 20 ad art. 7 LMF): cet auteur envisage une hypothèse très différente de la présente espèce, soit la radiation d'une marque enregistrée par erreur en Suisse alors qu'elle ne l'était pas à l'étranger et que la preuve de la protection au lieu d'établissement du déposant aurait dû être fournie.

b) La recourante reproche au Bureau d'avoir modifié sa jurisprudence («Praxisänderung») entre le 12 octobre 1972, date à laquelle il considérait que les conditions du transfert étaient remplies, et le 24 janvier 1973, où il a exprimé l'opinion contraire.

Sans doute le Bureau a-t-il tout d'abord enregistré le transfert sur la base de la demande du 3 octobre 1972 et des pièces qui l'accompagnaient. Mais il a reconnu après coup qu'il s'était trompé dans l'examen de ces pièces et, partant, de la légitimité de la

demande de transfert au regard des art. 16 LMF et 19 OMF; il a écrit le 24 janvier 1973 que le transfert était «entaché d'une erreur portant sur le fond». Le Bureau a donc constaté que les conditions auxquelles ces dispositions subordonnent le transfert n'étaient en réalité pas remplies.

La recourante relève à juste titre que la loi ne dit rien au sujet de la rectification d'un enregistrement déjà publié. Mais cela ne signifie nullement qu'un enregistrement opéré à tort soit irrévocable. Une modification ou une révocation peuvent intervenir conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 2 a ci-dessus). Faute de dispositions légales déterminant la compétence en pareils cas celle-ci doit être reconnue à l'autorité qui a pris la décision, soit en l'espèce au Bureau. La loi sur la protection des marques de fabrique n'institue pas d'autorité de surveillance en matière de marques. En particulier, elle n'accorde pas au Département fédéral de justice et police d'autre pouvoir que celui d'ordonner la radiation d'une marque enregistrée dans les cas cités par l'art. 16<sup>bis</sup> al. 1.

4. Le Bureau était non seulement fondé à révoquer le transfert, enregistré à tort, de la marque Mil Color et à rétablir l'inscription antérieure à cet enregistrement, mais il était aussi tenu de le faire. Les allégations présentées par la recourante le 5 mars 1973 en réponse à la lettre du 24 janvier du Bureau n'apportaient aucune preuve de la transmission de la marque. Ni l'affirmation selon laquelle la marque avait été transférée avec l'entreprise malgré l'absence d'une clause expresse, ni la remise à la recourante des boîtes de peinture et des étiquettes portant la marque MIL COLOR ne constituaient la preuve exigée par l'art. 19 OMF. La recourante alléguait encore qu'en cas de transfert d'entreprise, la cession de la marque est présumée. Mais elle ne pouvait plus se prévaloir de cette présomption, puisque l'ancienne propriétaire de l'entreprise contestait déjà le transfert de la marque. Elle ne pouvait pas non plus l'invoquer en se référant à la date du dépôt de la demande de transfert; la convention du 3 novembre 1970 produite à l'appui de celle-ci n'apportait en effet pas la preuve de la transmission de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise dont la marque MIL COLOR servait à distinguer les produits.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette le recours

### *MSchG Art. 31*

*Da Art. 31 MSchG die Voraussetzungen für den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen nicht regelt, sind die Bestimmungen des PatG analog anzuwenden.*

*Wird der Gebrauch einer bisher geführten Marke aufgegeben, so erlischt das Markenrecht mit dem letzten Gebrauch.*

*L'art. 31 LMF ne fixant pas les conditions d'octroi de mesures provisionnelles, les dispositions de la LBI peuvent s'appliquer par analogie.*

*Lorsque l'emploi d'une marque est abandonné, le droit à la marque s'éteint avec le dernier acte d'usage.*

Verfügung des Bezirksgerichts Zürich vom 3. Dezember 1973 i.S. Rexel AG gegen 3M (Switzerland) AG und Minnesota Mining and Manufacturing Company.

*Aus den Erwägungen:*

III. Gemäß Art. 31 MSchG kann der Richter die als nötig erachteten vorsorglichen Maßnahmen für die Dauer des ordentlichen Prozesses treffen. Die Voraussetzungen dafür sind im Markenschutzgesetz nicht geregelt, weshalb die Bestimmungen des Patentgesetzes heranzuziehen sind, welche nach ständiger Praxis und nach dem Postulat, daß die vorsorglichen Maßnahmen im ganzen Immaterialgüterrecht gleichartig geregelt sein müssen, analog anzuwenden sind (vgl. TROLLER, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, S. 165). Art. 77 Abs. 2 PatG schreibt vor, daß der Antragsteller glaubhaft zu machen hat, daß die Gegenpartei eine gegen das Gesetz verstoßende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt, und daß ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann.

Die Klägerin müßte also in erster Linie eine gesetzwidrige Handlung der Gegenpartei und somit ihr besseres eigenes Recht an der strittigen Marke glaubhaft machen. Es ist unbestritten, daß sie die Marke «Speedfix» im Jahre 1956 eingetragen hat, die Beklagte die ihre erst 1963. Daraus ergibt sich an sich die Vermutung aus Art. 5 MSchG, nämlich daß der erste Hinterleger der Marke der wahre Berechtigte an ihr sei. Die Gegenpartei macht nun aber geltend, der Markenschutz der Klägerin sei gemäß Art. 9 MSchG erloschen, da die Klägerin die Marke während mehr als 3 aufeinanderfolgenden Jahren nicht mehr benutzt habe.

Wird der Gebrauch einer bisher geführten Marke aufgegeben, so erlöscht das Markenrecht mit dem letzten Gebrauch. Wird der Gebrauch nur unterbrochen, so bleibt das Markenrecht erhalten, sofern der Gebrauch vor Ablauf von drei Jahren wieder aufgenommen wird. Die Frist kann ausgedehnt werden, wenn der Inhaber die Unterlassung des Gebrauchs hinreichend rechtfertigt, z. B. durch wirtschaftliche Verhältnisse, Abwesenheit des Inhabers im Krieg, unerwartete Schwierigkeiten bei der Aufnahme der Fabrikation oder infolge staatlicher Eingriffe wie Enteignung oder Einfuhrsperre usw. Kann der Inhaber des Markenrechts keine derartigen bedeutenden Rechtfertigungsgründe glaubhaft machen, so erlischt der Markenschutz mit Ablauf der dreijährigen Frist. Dies folgt aus der Tatsache, daß die Änderung des Markenschutzgesetzes im Jahre 1928 nur bezweckte, die dreijährige Frist bei Vorliegen genügender Gründe zu verlängern, aber den Schutz nicht erst durch Richterspruch vernichten lassen wollte. Deshalb kann das Fehlen des Markenschutzes wegen Fristablaufs auch einrede-, nicht nur widerklageweise geltend gemacht werden (vgl. DAVID, Komm. zum MSchG, zu Art. 9, sowie BGE 57 II 610, 62 II 62/63 und BBl I 189).

Der Vertreter der Beklagten hat ein Rundschreiben der Klägerin aus dem Jahre 1968 eingelegt, mit welchem diese ihren Kunden mitteilte, daß sie die «Sellotape»-Produkte in ihr Sortiment aufgenommen habe, welche qualitativ und ausstattungsmaßig mit den «Speedfix»-Produkten übereinstimmten. Er legte ferner ein Schreiben der Klägerin an einen Kunden vom 30. März 1973 ein, aus welchem hervorgeht, daß die Klägerin «seit längerer Zeit» keine «Speedfix»-Klebebänder mehr führt. Mit seiner Eingabe vom 5. November 1973 legte der Vertreter der Klägerin zahlreiche Rechnungen verschiedener Lieferanten an die Klägerin für «Speedfix»-Produkte aus den Jahren 1960 bis 1968, die letzte vom 18. Dezember 1968, ein. Aus der mit der Klagebegründung von der Klägerschaft eingereichten Quittung der Papeterie Mathys vom 31. August 1973 geht lediglich hervor, daß diese Papeterie noch «Speedfix»-Klebebänder verkauft hat, nicht aber, wann sie diese von der Klägerin bezogen hat. Mit dieser Quittung kann die

Klägerin somit nur beweisen, daß noch «Speedfix»-Produkte im Handel sind, nicht aber, daß sie solche in den letzten Jahren geliefert hat. Für die Zeit seit dem 18. Dezember 1968 konnte die Klägerin lediglich Bestellungen von Kunden für «Speedfix», nicht aber Lieferscheine oder Rechnungen der Klägerin für diese Marke beibringen. Der Vertreter der Beklagten hat dagegen mit seiner Eingabe vom 6. November 1973 drei Belege dafür eingelegt, daß die Klägerin auf eine Bestellung für «Speedfix»-Klebebänder vom 24. Oktober 1973 hin am 26. Oktober 1973 «Sellotape»-Bänder geliefert und verrechnet hat.

Die Klägerin konnte somit jedenfalls für eine Periode von über 4 ½ Jahren (Ende 1968 bis Sommer 1973) nicht glaubhaft machen, daß sie die strittige Marke noch benutzte; sie hat damit auch ihr besseres Recht und somit die gesetzwidrige Handlung der Gegenpartei nicht glaubhaft gemacht.

Die Klägerin müßte überdies nachweisen können, daß ihr durch die Handlungen der Gegenpartei ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohe, und daß deshalb die Voraussetzung der Dringlichkeit für den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen gegeben sei. Der Vertreter der Klägerin hat aber in seinem Plädoyer zur Klagebegründung selber ausgeführt, die Klägerin habe den Vertrieb der «Speedfix»-Produkte eigentlich «einschlafen» lassen wollen. Der Vertreter der Beklagten legte dazu mit seiner Eingabe vom 28. November 1973 ein Schreiben der Klägerin vom 4. Juni 1968 und ein solches vom 30. März 1973 ein, aus welchen hervorgeht, daß die Klägerin gar keine «Speedfix»-Produkte mehr liefert. Es ist daher offensichtlich, daß der Klägerin, welche seit Jahren den Handel mit «Sellotape»-Produkten fördert und heute offensichtlich überhaupt keine «Speedfix»-Produkte mehr führt, durch die Handlungen der Gegenpartei kein wirtschaftlicher Nachteil droht, womit auch die Voraussetzung der Dringlichkeit fehlt.

Bei dieser Sachlage ist es unnötig, auf die komplizierten konzernmäßigen Verflechtungen der Ofrex/Rexel/3M-Gruppe einzutreten. Immerhin sei noch darauf hingewiesen, daß die Klägerin laut Handelsregister-Eintrag bis zum 16. Mai 1972 mit den Produkten der «Rexel Ltd., London», handelte, die in enger Beziehung zur Ofrex steht, welche sich ihrerseits für sich und ihre Tochtergesellschaften vertraglich verpflichtet hat, Klebebänder nur von der «Speedfix Products Ltd.» (die der 3M gehört!) zu kaufen.

Aus allen diesen Gründen ist das klägerische Begehren abzuweisen; der Klägerin steht allenfalls der ordentliche Prozeß offen.

IV. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig; *verfügt*:

I. Das klägerische Begehren wird abgewiesen. ...

## Wettbewerbsrecht

*KG Art. 4 und 5 Abs. 1 und 2*

*Unzulässige Wettbewerbsbehinderung*

*1. Art. 4 KG. Auslegung dieser Bestimmung nach dem Sinn und Zweck des Gesetzes. Anwendung auf eine Sperre von führenden Markenspirituosen; Erheblichkeit der Behinderung.*

2. Art.5 Abs.1 und 2 KG. Rechtfertigungsgründe und ihre Voraussetzungen. Umstände, die solche Gründe ausschließen.

3. Art.43 OR. Bemessung des Schadens: Eine Umsatzsteigerung, die nicht auf die Sperre zurückzuführen ist, braucht der Betroffene sich nicht als Vorteil anrechnen zu lassen.

*Entrave à la concurrence illicite.*

1. Art.4 LCart. *Interprétation de cette disposition d'après le sens et le but de la loi. Application à une mesure de boycott portant sur des spiritueux de marque en vogue; caractère notable de l'entrave.*

2. Art.5 al.1 et 2 LCart. *Motifs justifiant les entraves, conditions. Circonstances qui excluent de tels motifs.*

3. Art.43 CO. *Fixation du dommage: un accroissement du chiffre d'affaires indépendant du boycott ne doit pas être imputé sur le dommage à titre d'avantage obtenu par le lésé.*

BGE 99 II 228 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. September 1973 i. S. Verband des schweizerischen Spirituosengewerbes gegen Angehrn & Co.

A. 1) Der Verband des Schweizerischen Spirituosengewerbes ist eine Genossenschaft mit Sitz in Bern, die 1892 gegründet worden ist. Er will insbesondere die Interessen der Verbandsmitglieder und der Spirituosensbranche wahren und fördern, sie gegenüber Behörden vertreten und alle Praktiken unlauteren Wettbewerbes bekämpfen. Mitglieder des Verbandes können im Handelsregister eingetragene Firmen werden, die entweder Destillate zum Trinkverbrauch, Liköre, Aperitifs usw. fabrikmäßig herstellen oder solche Getränke auf Lager nehmen und damit Groß- oder Detailhandel treiben (§ 5 der Statuten). Diese Bestimmung erlaubt dem Verband, von den inländischen Fabrikanten über die Importeure und die Generalagenten ausländischer Erzeugnisse bis zum Detailhandel praktisch die ganze Spirituosensbranche zu vertreten.

Durch ein Preisschutzabkommen von 1957 verpflichteten sich zahlreiche Fabrikanten, Importeure und Generalagenten dem Verband gegenüber, angemessene Mindestverkaufspreise für alle Markenspirituosens festzusetzen, die sie dem Abkommen unterstellten und an Wiederverkäufer, das Gastgewerbe oder an den Detailhandel abgaben. Gegenüber den beiden ersten Abnehmergruppen war der Verkaufspreis brutto, bei der letzten Gruppe brutto und netto festzusetzen. Die für den Verkauf an das Gastgewerbe und den Detailhandel geltenden Preise mußten dem Verband gemeldet werden, der sie in einer Liste veröffentlichte. Sie waren von den Unterzeichnern des Abkommens strikte einzuhalten, die ihrerseits auch die Wiederverkäufer auf diese Verpflichtung aufmerksam machen mußten. Im Jahre 1964 fielen insgesamt 174 Markenspirituosens unter das Abkommen.

Als die «Cash & Carry» (CaC)-Einkaufszentren aufkamen, wurde diesen gestattet, den Kunden auf die vorgeschriebenen Mindestverkaufspreise 3% Rabatt zu gewähren; er wurde am 1. September 1966 auf 5% erhöht und war zu 2% als Skonto, zu 3% als Abholrabatt zu verstehen. Wer die Vorschriften des Preisschutzabkommens als Wieder-

verkäufer verletzte, mußte zunächst mit einer Verwarnung des Verbandes und dann mit einer Liefersperre rechnen, die für alle Unterzeichner des Abkommens verbindlich war.

2) Die Firma Angehrn & Co. in Gossau handelt mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, insbesondere mit Kolonialwaren aller Art, Fleischwaren, Milchprodukten, Tabakwaren, Toilettenartikeln, Wasch- und Putzmitteln, Boden- und Schuhpflegemitteln sowie mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken. Im Jahre 1964 eröffnete sie eine CaC-Einkaufszentrale, in der ihre Kunden die Ware selbst auswählen, herrichten, abholen und bar bezahlen. Durch Kontrollkarten sorgt die Firma dafür, daß in der Zentrale nur Detaillisten und Inhaber von Betrieben des Gastgewerbes, also Wiederverkäufer, nicht aber Konsumenten einkaufen können. Die Einsparungen, die sie auf diese Weise erzielt, erlauben ihr, die Ware in der Zentrale zu tieferen Preisen anzubieten.

Die Firma Angehrn führte 17 Markenprodukte, die unter das Preisschutzabkommen des Verbandes fielen. Sie bot diese Getränke in ihrer CaC-Einkaufszentrale nicht nur den Detaillisten, sondern auch den Inhabern von Gastgewerbebetrieben zu den Groslistenpreisen mit 5,4% WUST an, weil das CaC-Vertriebssystem angeblich keine unterschiedlichen Preise für Wiederverkäufer zuließ. Das Preisabkommen des Verbandes sah dagegen für die Abgabe an das Gastgewerbe Mindestverkaufspreise (Wirtepreise) vor, die um 8 bis 20% höher lagen als jene für Ladengeschäfte (Detailpreise). Es gestattete CaC-Betrieben 1964 zudem nur 3% Rabatt.

Mit Schreiben vom 12. November 1964 warf der Verband der Firma Angehrn vor, sie verkaufe in ihrer CaC-Einkaufszentrale Markenspirituosen an Wirte und Hotelbetriebe, ohne die für diese Abnehmergruppe vorgesehenen Mindestpreise einzuhalten. Da die Firma nicht antwortete, verwarnte der Verband sie am 11. Dezember mit dem Hinweis, daß sie mit einer Liefersperre bis zu zwei Jahren rechnen müsse, wenn sie die Mindestpreise des Abkommens weiterhin unterbiete. Am 22. April 1965 setzte die Schiedskommission des Verbandes der Firma Angehrn acht Tage Frist zur Erklärung, ab 1. Mai die Mindestpreise für alle vom Abkommen erfaßten Markenspirituosen einhalten zu wollen; andernfalls werde gegen sie eine einjährige Liefersperre verhängt. Da die Firma der Aufforderung nicht nachkam, ordnete der Verband die Sperre am 1. Mai 1965 an und verlängerte sie ein Jahr später auf unbestimmte Zeit.

B. Nach einem erfolglosen Versuch, die angeordnete Maßnahme durch den Richter vorsorglich aufheben zu lassen, klagte die Firma Angehrn im Juni 1966 beim Handelsgericht des Kantons Bern gegen den Verband auf Feststellung, daß die gegen sie verhängte Liefersperre widerrechtlich sei; der Verband sei daher unter Strafandrohung zu verpflichten, die Maßnahme aufzuheben und dies den Mitgliedern und den Unterzeichnern des Preisschutzabkommens mitzuteilen. Die Klägerin verlangte ferner, daß der Beklagte zu Schadenersatz nebst Zins verurteilt und daß der Urteilsspruch in der Wirtezeitung dreimal veröffentlicht werde.

Der Beklagte widersetzte sich diesen Begehren, teilte den Verbandsmitgliedern aber durch Rundschreiben vom 26. Oktober 1968 mit, daß er das Preisschutzabkommen von 1957 mit sofortiger Wirkung außer Kraft gesetzt und die verhängten Liefersperrn aufgehoben habe.

Das Handelsgericht hieß am 9. März 1973 die Klage, soweit sie noch zu beurteilen war, dahin gut, daß es die Widerrechtlichkeit der gegen die Klägerin verhängten Liefersperre feststellte und ihr Fr. 120 123.28 Schadenersatz nebst 5% Zins seit 1. Februar 1967 zusprach.

C. Der Beklagte hat gegen dieses Urteil die Berufung erklärt. Er beantragt, es insbesondere wegen Verletzung von Art. 4 und 5 des Kartellgesetzes (KG) aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung:*

1. Nach Art. 4 KG sind Vorkehren eines Kartells, mit denen Dritte in der Ausübung des Wettbewerbes erheblich behindert werden sollen, wie Bezugs- und Liefersperren, in der Regel unzulässig (Abs. 1). Das gilt auch für Wettbewerbsbehinderungen durch kartellähnliche Organisationen (Abs. 2).

Im Entscheid 90 II 512 Erw. 8 nahm das Bundesgericht an, mit dem Erfordernis der Erheblichkeit mache Art. 4 Abs. 1 KG die Unzulässigkeit einer Wettbewerbsbehinderung, wie das schon vor dem Inkrafttreten des Gesetzes der Fall gewesen sei, von einem quantitativen Element abhängig. Das Recht auf freie wirtschaftliche Betätigung könne daher nur verletzt sein, wenn die Behinderung eine gewisse Intensität aufweise, was man von bloß vorübergehenden oder geringfügigen Eingriffen nicht sagen könne. Diese Auffassung liegt auch BGE 91 II 319 Erw. 4 zugrunde, wo das Bundesgericht die auf einen einzelnen Geschäftszweig beschränkte Maßnahme nicht als erheblich erachtete, weil sie den gesamten Bruttogewinn der betroffenen Gesellschaft bloß um drei Promille zu schmälern vermochte. Im Entscheid 94 II 336 hielt das Bundesgericht am quantitativen Unterscheidungsmerkmal fest, fügte aber bei, daß Art. 4 nach dem Grundgedanken des Gesetzes, das das Persönlichkeitsrecht auf freien Wettbewerb schützen wolle, auszulegen sei. Es müsse daher grundsätzlich jede Behinderung dieser Freiheit als erheblich bewertet werden, wenn sie sich nicht in geringfügigen Auswirkungen, welche die Entscheidungsfreiheit des Betroffenen praktisch nicht beeinflussen, erschöpfe.

Diese Rechtsprechung wurde in BGE 98 II 373/74 unter Hinweis auf die Verfassungsgrundlage und die Entstehungsgeschichte des Gesetzes sowie auf die herrschende Lehre teils verdeutlicht, teils richtiggestellt. Der Sinn und Zweck des Gesetzes ist demnach darin zu erblicken, daß es Kartelle und ähnliche Organisationen zulassen und bloß Mißbräuche in der Ausübung kollektiver Wirtschaftsmacht bekämpfen will, folglich nicht nur das Recht des Außenseiters auf ungestörte Ausübung des Wettbewerbes und das Recht der Kartellmitglieder an der Durchsetzung einer Wettbewerbsordnung, sondern auch deren Interessen grundsätzlich als gleichwertig anerkennen muß. Das schließt ein absolut geschütztes Recht des Außenseiters auf ungehinderte Teilnahme am Wettbewerb aus und macht eine gegen ihn verhängte Maßnahme (z. B. eine Liefersperre durch ein Kartell) nach Art. 4 KG erst dann widerrechtlich, wenn sie ihn in seiner wirtschaftlichen Handlungsfreiheit erheblich behindert und das Kartell sich nicht auf einen Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 5 KG berufen kann.

Das gesetzliche Erfordernis der Erheblichkeit ist so zu verstehen, daß die Behinderung wettbewerbspolitisch relevante Tatsachen des geschäftlichen Handelns, wie Preise, Konditionen, Nebenleistungen usw. berühren und sich fühlbar auf die wirtschaftliche Lage des Betroffenen auswirken muß. Wie es sich damit verhält, hängt von den Umständen des Einzelfalles, insbesondere von der Art der Vorkehr und deren Auswirkungen auf die Handlungsfreiheit des Außenseiters, auf die Struktur und die Entwicklung seines Betriebes ab. Daß der Betroffene sein Geschäft trotz der Benachteiligung nicht schließen

muß, sondern weiter betreiben und sogar ausbauen kann, schließt die Erheblichkeit der Behinderung nicht notwendig aus (BGE 98 II 374 und dort angeführtes Schrifttum; MERZ, Das Schweizerische Kartellgesetz, S.44/45).

2. Im vorliegenden Fall hält das Handelsgericht die gegen die Klägerin verhängte Liefersperre für erheblich, während der beklagte Verband dies bestreitet.

a) Nach dem angefochtenen Urteil entfielen im ersten Quartal 1965, also unmittelbar vor Beginn der Sperre, 20,8% des gesamten Umsatzes, den die Klägerin in ihrem CaC-Betriebe erzielte, auf Getränke. Unter diesen machten die Spirituosen 61,5%, die der Klägerin vom 1. Mai an gesperrten 17 Markenspirituosen 34,2% aus. Die letzteren gehörten zusammen mit den übrigen 157 Produkten, welche damals dem Preisschutzabkommen unterstanden, nicht bloß zu den bekannten und führenden, sondern auch zu den meistgefragten Markenspirituosen. Die Vorinstanz führt dazu unter Hinweis auf den Bericht der Kartellkommission vom 1. Juli 1969 über die Wettbewerbsverhältnisse auf dem Spirituosenmarkt (vgl. Veröffentlichungen der Schweizerischen Kartellkommission 1970 S. 53/54) insbesondere aus, daß Wiederverkäufer und Detaillisten ohne die dem Abkommen unterstellten Spirituosen, welche als «Zugartikel» der Branche galten, kein befriedigendes Sortiment aufbauen konnten; um sich auf dem Markt durchzusetzen, seien sie vielmehr darauf angewiesen gewesen, mit führenden Produkten beliefert zu werden.

Unter diesen Umständen waren von der Sperre betroffene Wiederverkäufer wie die Klägerin, die den Handel mit Spirituosen auf bekannte und führende Marken ausrichten wollte, in ihrer wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit von vorneherein erheblich behindert. Der Klägerin sollte nicht bloß der bisherige Bezug an Markenspirituosen gesperrt, sondern auch die Möglichkeit genommen werden, weitere vom Abkommen erfaßte Produkte zu beziehen. Ein Ausweichen auf konkurrenzfähige Substitutionsgüter, die ihr gestattet hätten, sich auf dem Spirituosenmarkt unbekümmert um die Sperre zu behaupten und durchzusetzen, war nach der Feststellung der Vorinstanz nicht möglich. Die Feststellung stützt sich auf das Gutachten der Kartellkommission vom 31. Oktober 1969 und betrifft tatsächliche Verhältnisse. Was der Beklagte in der Berufung dagegen vorbringt, ist als unzulässige Kritik an der Beweiswürdigung nicht zu hören.

Wie sehr die Klägerin an den gesperrten Markenprodukten interessiert war, ergibt sich denn auch daraus, daß sie diese vom Mai 1965 an auf Umwegen oder «auf dem schwarzen Markte», wie sie sich selber ausdrückte, zu beziehen suchte und dafür während der Sperre, die 42 Monate dauerte, Mehrpreise von über Fr. 120 000.— in Kauf nahm. Die Folge davon war, daß sie nach dem Ergänzungsbericht des gerichtlichen Gutachters die Bruttomarge von 12% um die Hälfte kürzen mußte. Die Klägerin versuchte damit offensichtlich auch, Auswirkungen der Sperre auf andere Warengattungen zu begegnen. Diese Gefahr bestand vor allem deshalb, weil die Getränke unter den etwa 5000 Artikeln, welche die Klägerin in der CaC-Einkaufszentrale anbot, etwa einen Fünftel, die 17 gesperrten Spirituosen allein 4,4% des Gesamtumsatzes ausmachten; der gerichtliche Gutachter hielt ihre Getränkeabteilung übrigens für die beste der Einkaufszentrale. Die Klägerin weist zudem mit Recht darauf hin, daß Kunden von CaC-Betrieben ihren ganzen Bedarf im gleichen Geschäft einzukaufen wünschen, weshalb solche Betriebe ein möglichst vollständiges Sortiment der meistbegehrten Artikel führen müßten, wenn sie Kunden nicht bloß gewinnen, sondern behalten wollten.

b) Ist die Erheblichkeit der Wettbewerbsbehinderung schon aus diesen Gründen zu bejahen, so kann dahingestellt bleiben, wie die Sperre, die nur einen Geschäftszweig

der Einkaufszentrale betraf, sich auf den ganzen Betrieb der Klägerin ausgewirkt habe. Daß diese die Behinderung teils umgehen und den Umsatz an Markenspirituosen durch die Preisunterbietungen angeblich ständig steigern konnte, steht einer erheblichen Behinderung nicht entgegen. Nach dem klaren Wortlaut von Art. 4 Abs. 1 KG genügt, daß Dritte mit kartellistischen Vorkehren in der Ausübung der Wettbewerbsfreiheit erheblich behindert werden *sollen*. Das setzt voraus, daß die Vorkehren zu einer solchen Behinderung taugen, heißt aber nicht, daß bei der Beurteilung der Erheblichkeit stets auch den finanziellen Auswirkungen auf die Entwicklung eines Geschäftes nachzuforschen sei, weil das Maß der zulässigen oder unzulässigen Freiheitsbeschränkung jedenfalls vom Umfange der wirtschaftlichen Einbuße abhänge, wie der Beklagte einwendet (vgl. MERZ, a.a.O. S. 43).

Ebensowenig hilft dem Beklagten, daß die Klägerin einzig wegen ihrer Weigerung, sich gleich zu verhalten wie andere Wiederverkäufer, in ihrer Handlungsfreiheit behindert worden ist. Die Klägerin brauchte sich die Behinderung, die erheblich und daher an sich unzulässig war, nicht gefallen zu lassen, gleichviel ob andere Wiederverkäufer sich der Maßnahme beugten. An der Erheblichkeit der Behinderung ändert schließlich auch nichts, daß der Gerichtspräsident III Bern und auf Beschwerde hin auch der Appellationshof des Kantons Bern das Gesuch der Klägerin, die Liefersperre vorsorglich aufzuheben, ablehnten. Dies mag den Beklagten in der Meinung, die gegen die Klägerin verhängte Sperre sei zulässig, bestärkt haben, entthob ihn aber nicht der Pflicht, sich über das Maß seines Eingriffes in die Handlungsfreiheit der Klägerin von Anfang an Rechenschaft zu geben.

3. Nach Art. 5 Abs. 1 KG ist die Wettbewerbsbehinderung ausnahmsweise zulässig, wenn sie durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt ist und wenn sie die Freiheit des Wettbewerbes weder im Verhältnis zum angestrebten Ziel noch nach der Art und Durchführung der Vorkehr übermäßig beeinträchtigt.

Ob ein Kartell sich zur Rechtfertigung einer Wettbewerbsbehinderung auf überwiegende schutzwürdige Interessen berufen kann, hängt vor allem von der Ordnung ab, welche es mit Hilfe seiner Vorkehren zugunsten eines gesamten Berufs- oder Wirtschaftszweiges anstrebt. Das erhellt aus den vom Gesetz angeführten Beispielen (Art. 5 Abs. 2). Es billigt einem Kartell überwiegende schutzwürdige Interessen insbesondere zu, wenn es (innerhalb eines bestimmten Wirtschaftszweiges) einen lautereren und unverfälschten Wettbewerb gewährleistet (lit. a), angemessene berufliche und betriebliche Voraussetzungen verwirklicht (lit. b) oder eine im Gesamtinteresse erwünschte Struktur eines Wirtschaftszweiges oder Berufes fördert (lit. c). Das Interesse eines Kartells an einer Marktordnung reicht allein jedoch nicht aus, um eine Wettbewerbsbehinderung zu rechtfertigen; es muß vielmehr, wie die Entstehungsgeschichte des Gesetzes zeigt, ein allgemeines Interesse volkswirtschaftlicher Art hinzukommen (SCHÜRMAN, Textausgabe des Kartellgesetzes mit Erläuterungen, S. 84 und dort angeführte Gesetzesmaterialien). Dagegen verlangt das Gesetz nicht, daß die vom Kartell verfolgten Interessen offensichtlich überwiegen, wie dies nach der Rechtsprechung vor Erlaß des Gesetzes der Fall war (BGE 86 II 378), oder daß sie sich mit Interessen der Allgemeinheit decken müssen. Auch bloß leicht überwiegende schutzwürdige Interessen und solche, die dem Gesamtinteresse nicht zuwiderlaufen, mit ihm also noch vereinbar sind, können je nach den Umständen eine Behinderung rechtfertigen (BGE 98 II 376/77).

Die beiden weiteren Voraussetzungen, von denen Art. 5 Abs. 1 KG die Zulässigkeit einer Wettbewerbsbehinderung abhängig macht, beruhen auf dem Grundsatz der An-

gemessenheit oder Verhältnismäßigkeit. Dieser vor allem im Verwaltungsrecht entwickelte Satz (statt vieler: BGE 93 I 219 Erw. 6, 95 I 428 Erw. 7, 97 I 508 Erw. c) besagt, daß Eingriffe in fremde Rechtsgüter weder nach dem Mittel noch nach dessen Anwendung über das hinausgehen dürfen, was zur Erreichung des Zweckes, der sie rechtfertigt, erforderlich ist. Das muß auch für die Beeinträchtigung der Wettbewerbsfreiheit durch Kartelle gelten. Welche Anforderungen dabei an die Verhältnismäßigkeit des Eingriffes und damit an die Rechtfertigung zu stellen sind, entscheidet sich ebenfalls nicht allgemein, sondern nach den Umständen des Einzelfalles, namentlich nach dem Grund der Maßnahme und den damit verfolgten Interessen. Je schwerwiegender die Behinderung ist, desto schwieriger die Rechtfertigung und umgekehrt. Nur leicht überwiegende Interessen rechtfertigen einen bloß geringfügigen Eingriff, triftige dagegen einen verhältnismäßig schweren (vgl. SCHÜRMAN, a.a.O. S. 85/86).

4. Der Beklagte macht geltend, das Preisschutzabkommen habe eine im Gesamtinteresse erwünschte Struktur eines Wirtschaftszweiges fördern, zahlreiche Kleinbetriebe schützen und einen unverfälschten Wettbewerb fördern wollen. Er beruft sich auf Art. 5 Abs. 2 KG, der die schützenswerten Interessen aber nicht abschließend aufzähle.

Dem ist vorweg entgegenzuhalten, daß der Beklagte das Preisschutzabkommen bis zu dessen Abänderung im Jahre 1966 selber nicht eingehalten hat. Das Handelsgericht stellt fest, daß vorher etwa 300 auf einer geheimen Liste aufgeführte Gastwirtschaftsbetriebe mit Zustimmung des Beklagten als Grossisten behandelt, d. h. zu niedrigeren Preisen beliefert worden seien als alle anderen Inhaber solcher Betriebe. Der Beklagte versucht diese Feststellung, die für das Bundesgericht verbindlich ist, mit Recht nicht zu widerlegen. Er wendet bloß ein, solche Vorbehalte in Abkommen seien üblich; er habe sie hier übrigens nur zugunsten von Großbetrieben des Gastgewerbes aufnehmen lassen, die von jeher zu Grossistenkonditionen beliefert worden seien. Das hilft jedoch nicht darüber hinweg, daß die rechtungleiche Behandlung von Angehörigen des gleichen Gewerbes den vom Beklagten angerufenen Zwecken des Abkommens nicht entsprach. Der Beklagte versucht denn auch weder diese Ungleichheit noch die vom Abkommen vorgeschriebenen Unterschiede zwischen Wirtepreisen einerseits und Detailpreisen anderseits, die bis zu 20% ausmachten, aber ebenfalls nicht einleuchten, zu rechtfertigen.

Ebensowenig überzeugt die Behauptung des Beklagten, mit dem Abkommen habe man die Bestrebungen des Bundes, die Volksgesundheit zu fördern, unterstützen wollen, mag die Eidg. Alkoholverwaltung auch der Meinung gewesen sein, Einfuhr, Herstellung und Verbrauch von Spirituosen ließen sich vermindern, wenn deren Preise geordnet und verbindlich festgesetzt würden (vgl. Veröffentlichungen der Kartellkommission 1970 S. 64/65). Von einer einheitlichen Preisordnung konnte nach bereits Gesagtem jedenfalls bis September 1966 nicht die Rede sein. Auch läßt sich nicht sagen, die Sperre sei im Verhältnis zum angeblichen Zweck, zur Verminderung des Konsums beizutragen, ein angemessenes oder gar lauterer Mittel gewesen, lief sie doch darauf hinaus, Inhaber von Discountgeschäften und CaC-Betrieben zu Gewinnmargen zu verhalten, die sie selber für übersetzt hielten. Die Kartellkommission ließ in ihrem Bericht denn auch offen, ob der Preisschutz den Konsum von Markenspirituosen vermindere oder ob er nicht eher das Ausweichen auf minderwertige Produkte begünstige. Sie hielt das Abkommen zudem in entscheidenden Punkten, insbesondere in der Margengestaltung, für mangelhaft, was schließlich bei großen Betrieben zu einer künstlichen Preisüberhöhung und damit zu seinem Zusammenbruch geführt habe (Veröffentlichungen der Kommission, a.a.O. S. 66 ff.). Auch das spricht gegen überwiegende schutzwürdige Inter-

essen im Sinne von Art. 5 KG und schließt Rechtfertigungsgründe, wie sie der Beklagte geltend macht, aus.

5. Daß die Klägerin infolge der Liefersperre Fr. 120 123.28 mehr aufwenden mußte, um den von der Maßnahme betroffenen Geschäftszweig nach Möglichkeit weiter betreiben zu können, ist nicht bestritten. Der Beklagte wendet bloß ein, sein Verschulden sei jedenfalls leicht, und nach Art. 41 ff. OR sei auch dem Umstand Rechnung zu tragen, daß die Klägerin ihren Umsatz trotz der Sperre erheblich habe steigern können.

Von einem leichten Verschulden kann schon deshalb nicht die Rede sein, weil die Liefersperre gegen die Klägerin bewußt und gewollt verhängt wurde, also auf eine absichtliche Schädigung hinauslief. Das aber ist die schwerste Form des Verschuldens. Daß der Richter eine vorsorgliche Aufhebung der Sperre ablehnte, entlastet den Beklagten auch in diesem Zusammenhang nicht; der Verband nahm die Gefahr, sich vor Gericht verantworten zu müssen und allenfalls zu unterliegen, weiterhin in Kauf. Ein Herabsetzungsgrund im Sinne von Art. 43 OR liegt auch nicht darin, daß Kunden wegen der Unterbietung der Preise durch die Klägerin zu dieser überliefen und die Firma Angehrn den Umsatz trotz der Sperre steigern konnte. Dieser Vorteil der Firma war nicht eine Wirkung der Sperre, sondern die Folge davon, daß andere Wiederverkäufer das Abkommen einhielten, ihre Gewinnmargen im Gegensatz zur Klägerin also nicht herabsetzten. Die Voraussetzungen für eine Vorteilsanrechnung im Sinne der Rechtsprechung (BGE 71 II 89, 85 IV 107) sind daher nicht erfüllt.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 9. März 1973 bestätigt.

## Buchbesprechungen

*Schulz, Winfried: Zum Schutz des geistigen Eigentums im System des kanonischen Rechts.* 227 Seiten, DM 35,-, Verlag Franz Vahlen GmbH, München, 1972.

Auch wenn heute noch jeder Absolvent unserer Hochschulen den Titel eines «*doctor iuris utriusque*» erwirbt, so wird er vom anderen Teil, dem kanonischen Recht, meistens wenig mehr als den Namen kennen. Daß es sich um zwei Welten handelt, empfindet man sofort beim vorliegenden Werk.

Für die katholische Kirche sehr wichtig ist die Frage des Urheberrechts für die Kirchenmusik und die vielen Veröffentlichungen religiösen Inhalts. Da, außer im Vatikanstaat, keine Gebietshoheit in Anspruch genommen werden kann, entsteht ein wesentlicher Teil der Probleme aus dem Verhältnis zum staatlichen Recht.

Im vorliegenden Buch trifft man auf viele Rechtsbegriffe, die im staatlichen Recht entweder längst tot sind oder die man aus einer gewissen Verlegenheit heraus nicht gerne zitiert. Vor allem sei hier an das Naturrecht gedacht, das in scholastischer, thomistischer Ausgestaltung einem auf Schritt und Tritt begegnet.

Wenn das kanonische Urheberrecht für den täglichen Gebrauch auch weit abliegen mag, so kann es doch dann von Bedeutung werden, wenn Rechtsbeziehungen zur katholischen Kirche in Frage stehen.

*P. Griesinger*

*Troller, Alois: Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts.* XIV und 188 Seiten, Fr. 20.-, Helbing & Lichtenhahn, Basel und Stuttgart, 1973.

In der Reihe «Das Recht in Theorie und Praxis» hat der Autor eine Kurzfassung seines bekannten Handbuches über das Immaterialgüterrecht herausgegeben.

Während das ursprüngliche Werk, in zweiter Auflage herausgekommen und auf zwei Bände angewachsen, wohl umfassend seinen Gegenstand behandelt, eignet es sich nach Umfang und Preis nicht als Studienbuch, wie der Autor im Vorwort treffend bemerkt.

Wie schon in anderen Buchbesprechungen erwähnt, ist der Zug zum Kurzlehrbuch zu begrüßen. Für die Studierenden, die oft fehlerhafte und schlecht redigierte, in den Vorlesungen unter Umgehung der Immaterialgüterrechte nachgeschriebene «Piratenmanuskripte» für teures Geld erwerben, muß die Herausgabe preiswerter Kurzlehrbücher ein willkommenes Ereignis sein.

In kurzer, übersichtlicher Form wird das Wesentliche des Gebietes auf zuverlässige Weise wiedergegeben. Als Ergänzung zum Vorlesungs- und Übungsbesuch eignet sich

das Werk ganz ausgezeichnet. Auch bei der Examensvorbereitung wird es gute Dienste leisten.

Die Kritik am vorliegenden Buch, wenn sie sich auf Einzelheiten der Darstellung beziehen wollte, ginge am Problem vorbei, da es sich hier um ein ausgesprochenes Sondergebiet handelt, das im üblichen Lehrgang ganz vernachlässigt wird. Aus diesem Grunde ist allein schon das Vorliegen eines Kurzlehrbuches als positives Ereignis zu werten.

P. Griesinger

*Kelbel, Günter: Kommentar zur Patentanwaltsordnung. XXVIII und 532 Seiten, DM 128,—, Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin/Bonn/München, 1974.*

Zum ersten Mal wird für die Bundesrepublik Deutschland das die Patentanwälte betreffende Rechtsgebiet in einem systematischen Kommentar bearbeitet. Wie das Verzeichnis der Rechtsquellen zeigt, sind die einschlägigen Vorschriften weit herum verstreut, obwohl doch der Begriff «Patentanwalt» auf eine viel straffere Ordnung schließen ließe. Es ist daher zu begrüßen, daß der Autor, Ministerialrat beim Bundesministerium der Justiz, dieses Gebiet zum Gegenstand einer eingehenden Darstellung gemacht hat.

In einem ersten Teil wird der Patentanwalt als solcher in seiner Stellung untersucht und im folgenden auf die Zulassung im einzelnen eingegangen. Weitere Teile sind seinen Rechten und Pflichten gewidmet, der Patentanwaltskammer, den Gerichten in Patentanwaltssachen, den ehrengerichtlichen Sonderfragen, den Kosten sowie den Fragen der Beratungs- und Vertretungsbefugnis. Ein umfassender kritischer Apparat vervollständigt das Buch.

In erster Linie ist das Buch für den Stand der Patentanwälte bedeutsam, behandelt es doch alle Fragen in gründlicher Weise, angefangen von den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen bis zum Verhältnis mit den Rechtsuchenden. Aber auch für die Industrie ist das Werk bedeutsam, muß sie doch mit der Vertretung ihrer Interessen auf dem Patentgebiet entweder eigene oder fremde Patentanwälte betrauen.

Das Gebiet des Patentanwaltsrechts bezieht seine Grundlagen, außer einigen kurzen und knappen Spezialverordnungen, aus einer Vielfalt von verschiedenen Rechtsquellen, vor allem dem eigentlichen Anwaltsrecht. Daß es sich davon aber wegen der stark technisch betonten Seite des Patentanwaltberufs ganz spezifisch unterscheidet, zeigt der vorliegende Kommentar sehr deutlich. Patentanwälte stehen beruflich zwischen reinen Rechtsanwälten und technischen, wissenschaftlichen Ratgebern. Daß für diese in der Praxis sehr wichtige Berufsgruppe zum ersten Mal das maßgebliche Berufrecht umfassend dargestellt wird, ist ebenso begrüßenswert wie erstaunlich.

P. Griesinger

*Kraft Alfons: Patent und Wettbewerb in der Bundesrepublik Deutschland, Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin/Bonn/München, 1972.*

Le Professeur ALFONS KRAFT a déjà publié plusieurs écrits remarquables en matière de propriété industrielle. Le nouvel ouvrage qu'il nous présente traite de la question de

savoir dans quelle mesure, en droit ouest-allemand, le détenteur d'un brevet est limité dans sa liberté d'action par la législation cartellaire. Question d'actualité depuis l'adoption, en 1957, de la très importante loi contre les restrictions à la concurrence, généralement connue sous l'abréviation GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen).

Cette loi traite en ses paragraphes 20 et 21 de l'exploitation abusive des droits de propriété intellectuelle, dispositions dont on ne trouve pas l'équivalent en droit suisse. Le paragraphe 20, en particulier, déclare nuls et de nul effet les contrats relatifs à l'acquisition ou à l'exploitation d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou des droits sur une nouveauté végétale, dans la mesure où ces contrats imposent à l'acquéreur ou au licencié des restrictions commerciales allant au-delà de celles qui sont conditionnées par le contenu même du droit de propriété industrielle. Les restrictions qui ne dépassent pas les limites des prérogatives inhérentes au droit de propriété considéré seraient donc en revanche licites. Mais la GWB n'est pas absolument rigoureuse dans ces principes; c'est ainsi que par exemple elle déclare admissibles certaines restrictions imposées au licencié quant à la fixation du prix de l'objet de l'invention, ou celles qui sont imposées au licencié concernant la communication de ses expériences ou des perfectionnements qu'il pourrait découvrir ultérieurement.

Procédant à une analyse méthodique et critique de l'ensemble des cas qui peuvent se présenter, le Professeur KRAFT est amené à classer les pratiques des détenteurs de brevets en deux catégories: celles qui faussent le libre jeu de la concurrence et qui, partant, peuvent être qualifiées d'abusives, et celles qui au contraire sont conciliables avec les principes régulateurs de l'économie de marché dont la GWB a pour but d'assurer le bon fonctionnement. Dans cette optique l'auteur est amené à condamner par exemple la clause par laquelle un licencié s'engage à s'abstenir de toute action en nullité contre le titulaire du brevet. De même il condamne toute clause par laquelle obligation est faite au licencié de s'approvisionner auprès de tel fournisseur donné; si, dit-il, certaines matières sont indispensables au licencié pour exécuter l'invention de manière irréprochable, il suffit au titulaire du brevet de lui donner des instructions à cet effet ou de lui imposer certaines normes de qualité.

Le Professeur KRAFT conduit sa démonstration avec beaucoup de logique et de manière très convaincante. Les solutions qu'il propose méritent de retenir l'attention de tous ceux qui s'intéressent à la portée des règles cartellaires en droit ouest-allemand, et à leur incidence sur les droits de propriété industrielle. Le problème conserve une réelle portée pratique, malgré les articles 85 et 86 du Traité de Rome sur le marché commun, car celui-ci, comme on sait, ne vise pas les restrictions qui s'appliquent au commerce à l'intérieur des Etats membres.

*Ed. Petitpierre*

*Dessemontet, François: Le Savoir-faire industriel. Définition et protection du « Know-how » en droit américain. Librairie Droz, Genève 1974. 400 S. Fr. 80.—.*

Die Studie von DESSEMONTET ist eine Lausanner Dissertation, die der Autor unter der Leitung von Prof. VOYAME verfaßte, der das Vorwort dazu schrieb.

Schon der Umfang zeigt an, daß diese Studie die Ausmaße einer Dissertation bei weitem übersteigt. Sie entspricht im Umfang, dem wissenschaftlichen Apparat, vor allem

aber, worauf es in erster Linie ankommt, nach dem Gehalt weit eher einer Habilitationsschrift als einer Doktorarbeit.

Es ist erstaunlich, wie es DESSEMONTET gelungen ist, sich im überreichen Material der amerikanischen Rechtsprechung und Lehre zum Know-how-Problem zurecht zu finden, seine Ergebnisse zu ordnen, sie übersichtlich und gedanklich klar mitzuteilen.

Die Arbeit ist eine Fundgrube auch für den europäischen und damit den schweizerischen Juristen, der sich darum bemüht, in dem unübersichtlichen Bereich des Know-how Richtlinien zu finden und in den oft nebelhaften und verschwommenen Aussagen klarer zu sehen.

Wichtig ist die Grundthese, daß auch nach amerikanischem Recht das Know-how als Geheimnis behandelt und wie ein solches geschützt wird.

Auch die Anforderungen an den Bestand eines Geheimnisses stimmen mit jenen im schweizerischen Recht weitgehend überein. DESSEMONTET weist jedoch auf abweichende Auffassungen hin und nimmt zu diesen kritisch Stellung.

Er selber möchte vorschlagen, an Stelle vom Geheimnis von der Seltenheit der Kenntnis zu sprechen, um auch jene Verträge zu erfassen, die nicht das eigentliche Geheimnis betreffen, aber eine Kenntnis, die der Vertragspartner nicht hat und nicht leicht beschaffen kann. Der Leser wird DESSEMONTET darin kaum folgen. Solche Verträge sind eben gerade nicht Know-how-Verträge; sie instruieren den Vertragspartner in einem Gebiet, in dem er im Gegensatz zu den Spezialisten nicht die notwendigen Kenntnisse erworben hat.

Auch DESSEMONTETS Vorschlag, von einem Eigentumsrecht am Know-how auszugehen, überzeugt nicht. Die von ihm angeführte Parallele zum US-Urheberrecht, das dem Schöpfer eines unveröffentlichten Werkes daran nach common law ein Ausschließlichkeitsrecht zugesteht, trifft nicht zu. Die Situation ist völlig anders, weil bei urheberrechtlich geschützten Werken nicht mit Parallelschöpfungen zu rechnen ist, währenddem das Geheimnis im Besitz von mehreren sein kann, ohne daß der Charakter des Geheimnisses dadurch verloren ist.

Diese Diskussionspunkte betreffen jedoch mehr dogmatische Aspekte der Arbeit. Ihr großer praktischer Wert besteht darin, daß DESSEMONTET die erstaunliche Fülle der amerikanischen Praxis, wobei auf das wichtige Beispiel der Beziehung des Unternehmens zum Angestellten hingewiesen sei, ausbreitet. Die schweizerische Praxis findet da Lösungsmodelle für alle nur erdenklichen Problemstellungen. Wenn auch die Übernahme nur mit größter Vorsicht möglich ist, so ist doch die Beschäftigung der amerikanischen Gerichte und Lehre und deren klare und kritische Darlegung durch DESSEMONTET eine sehr erwünschte Hilfe.

A. Troller

*Auteri Paolo: Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali». XII et 476. Dott. A. Giuffrè editore Milano, 1973*

L'ouvrage de PAOLO AUTERI est une très intéressante étude de droit italien. Il est consacré à l'importante question de savoir si et dans quelle mesure le titulaire d'une marque, ou le licencié exclusif de cette marque, peuvent s'opposer à l'importation de produits sur lesquels elle a été licitement apposée à l'étranger, que cette apposition soit

le fait du titulaire lui-même, de licenciés ou d'entreprises faisant partie d'un même groupe économique.

L'ouvrage est divisé en cinq chapitres, ayant respectivement pour objets les limites du droit des marques dans le commerce interne, le principe de la territorialité, la licence de marque, la titularité de la marque et la marque appartenant à un groupe d'entreprises.

Trois hypothèses ont plus particulièrement retenu l'attention de l'auteur. Première hypothèse: l'importation en Italie des produits étrangers est le fait du titulaire de la marque italienne lui-même. Deuxième hypothèse: l'importation en Italie des produits étrangers est aussi le fait du titulaire de la marque italienne lui-même, mais avec cette différence que le seul à pouvoir utiliser la marque en Italie est un licencié exclusif. Troisième hypothèse: les produits importés proviennent d'une entreprise tierce, mais qui se trouve liée économiquement avec le titulaire.

Dans le premier cas l'auteur arrive à la conclusion que si le titulaire peut exercer un pouvoir de réglementation et de contrôle sur la fabrication et le choix des produits et décider sur lesquels la marque sera apposée, il ne doit pas pouvoir, en principe, s'opposer à leur importation en Italie, car il s'agit de produits qu'on peut qualifier «d'origine». L'auteur n'admettrait une dérogation que si la qualité des marchandises importées devait ne pas répondre aux «conditions objectives» du marché italien.

Dans la seconde hypothèse — celle où il y a un licencié exclusif en Italie — Auteri estime qu'il faut établir une distinction entre, d'une part, le licencié qui jouit d'un pouvoir autonome pour décider sur quels produits de sa fabrication il apposera la marque, et, d'autre part, celui qui ne peut l'apposer que sur les articles fabriqués selon les instructions et sous son contrôle du donneur de licence. Dans le premier cas, le licencié doit pouvoir s'opposer en principe à l'importation des marchandises mises dans le commerce par le titulaire ou par d'autres licenciés de celui-ci. Dans le second cas, ce serait le contraire: à moins qu'il ne puisse critiquer la qualité des marchandises importées, le licencié ne pourrait pas s'opposer à leur entrée en Italie. Dans le cas inverse, c'est-à-dire dans l'éventualité où l'importation serait le fait d'un licencié et où la marque serait utilisée en Italie par le titulaire lui-même, Auteri admettrait une solution analogue: le titulaire ne doit pas pouvoir faire obstacle à l'entrée des produits du licencié, sauf si la qualité des marchandises ne répond pas à ce que la clientèle est en droit d'en attendre.

La dernière hypothèse examinée par l'auteur est celle où l'importation des produits sur lesquels la marque est appliquée est le fait d'une entreprise indépendante, mais économiquement liée avec le titulaire. Le problème soulevé par les marques des sociétés multinationales est ici plus particulièrement visé. Auteri pense que dans ce cas le titulaire de la marque italienne ne peut pas empêcher la concurrence des produits importés sous la même marque, à moins qu'ils ne soient qualitativement différents. L'auteur, ici, ne croit pas devoir opérer de distinctions; pourtant, lorsqu'on parle de rapports économiques entre plusieurs entreprises utilisant la même marque, les situations peuvent être très diverses, allant des liens les plus étroits, comme ceux qui existent entre une société mère et ses filiales, aux rapports les plus lâches; il serait intéressant de savoir si l'auteur appliquerait le même traitement à tous les cas.

Le livre de M. AUTERI est très bien documenté et il est agréable à lire. Il peut être vivement recommandé à tout ceux que préoccupe la question des importations parallèles.

*Ed. Petitpierre*

von Gamm, Otto-Friedrich: *Wettbewerbsrecht*. 4. erweiterte und neu bearbeitete Auflage. LXVIII und 638 Seiten, DM 148,-, Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin/Bonn/München, 1972.

In der von Professor REIMER begründeten Reihe der systematischen Kommentare zum Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht kommt das vorliegende Werk als zweiter Band heraus. Der Autor ist als Bundesrichter dazu berufen, eine maßgebende Darstellung dieses Rechtsgebietes nach deutschem Recht zu verfassen. Es darf anerkannt werden, daß dieses Buch zu den großen Standardwerken seines Gebietes gehört und für das Rechtsleben eine wegweisende Bedeutung besitzt.

Wie es zu einem großen systematischen Kommentar gehört, ist der kritische Apparat sehr ausgedehnt und wird allen Ansprüchen der Praxis und Wissenschaft gerecht. Erwähnt sei die graphische Darstellung, die (ohne ausgesprochen schön zu sein) das Auffinden von Zitaten und Textstellen doch erleichtert. Bei einer Darstellung, die mit Hinweisen stark beladen ist und dennoch leicht benützlich sein will, ist dieser Umstand von ausschlaggebender Bedeutung.

Von den Grundlagen ausgehend, werden das Namens- und Firmenrecht, die Generalklausel des Wettbewerbsrechts sowie die Einzelfälle behandelt. Besondere Abschnitte sind der irreführenden Werbung, dem Ausverkaufswesen, dem Schmiergelderunwesen, dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen und anvertrauten Vorlagen, dem Zugabe- und Rabattrecht gewidmet. Jedes dieser Themen wird erschöpfend, übersichtlich und mit echt deutscher Gründlichkeit behandelt. Wollte man dem Werk gerecht werden, müßte eine lange Abhandlung an die Stelle einer kurzen Buchbesprechung treten.

Die klare Darstellung, verbunden mit dem umfassenden Blick auf alle Aspekte einer Frage, sowie die erschöpfend angeführte Literatur machen das Buch zum unerläßlichen Hilfsmittel.

*P. Griesinger*

*Quellen des Urheberrechts*. Herausgegeben von Möhring/Schulze/Ulmer/Zweigert. Alfred Metzner Verlag, Frankfurt. Loseblattsammlung in 3 Bänden, DM 270.-; 8. Lieferung DM 83.50.

1961 erschien die erste Lieferung dieses umfassenden Werkes. Es ist bis zur 8. Lieferung weitergeführt, die am 30.9.1973 abgeschlossen ist.

Veröffentlicht werden die Gesetzestexte aller Länder mit deutschen Übersetzungen, systematischen Einführungen, tabellarischen Übersichten und die Texte der multilateralen Abkommen.

Von jedem Land sind die Gesetzestexte sowie eine Tabelle der internationalen Abkommen, denen dieses Land beigetreten ist, angeführt. Diesen Quellen sind die Länderberichte vorangestellt, die in der Regel wie folgt gegliedert sind: Schrifttum, Allgemeines, Grundlagen (geschützte Werke, Formalitäten, Veröffentlichung), der Inhaber des Urheberrechts, Nutzungsrechte (Arten der Nutzungsrechte, Bearbeitungsrechte, droit de suite), Schranken der Nutzungsrechte, Droit moral, Schutzdauer und domaine publique payent, Rechtsnachfolge und Verwertungsgesellschaften, Folgen der Urheberrechtsverletzung, Verhältnis zum Musterrecht, angrenzende Rechte.

Hervorragende Kenner haben diese Länderberichte verfaßt.

Die Autoren müssen sich jedoch nicht sklavisch an diese Einteilung halten, so hat der Referent für das rumänische Urheberrecht in der 8. Lieferung eine eigene Einteilung gewählt, weil diese dem rumänischen Recht besser entsprach.

Bis jetzt sind 26 Länder erfaßt und alle wichtigen internationalen Übereinkünfte.

Wer wissenschaftlich oder als Praktiker mit dem Urheberrecht verschiedener Länder zu tun hat, findet hier nun wirklich, wie der Titel es sagt, die richtigen Quellen. Die Berichte ergänzen die Gesetzestexte derart, daß die entscheidenden Auskünfte über die häufigsten Rechtsprobleme darin enthalten sind. Der Wissenschaftler findet das Verzeichnis des urheberrechtlichen Schrifttums für jedes Land, sodaß er sich das anderweitige mühsame Nachsuchen ersparen kann.

Die vier Herausgeber schufen ein Werk, das nicht nur für das Urheberrecht wertvoll ist, sondern auch als Beispiel für andere Rechtsgebiete dienen könnte, in denen infolge der ähnlichen Rechtslage in den einzelnen Ländern die Gesetze, die Lehre und die Praxis nicht allzuweit voneinander abweichen, insbesondere in den übrigen Bereichen des Immaterialgüterrechts.

*A. Troller*

*Sontag, Peter: Das Miturheberrecht. XVIII und 85 Seiten, DM 29,80, Carl Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin/Bonn/München, 1972.*

Diese Untersuchung, im Rahmen der «Abhandlungen zum deutschen und europäischen Handels- und Wirtschaftsrecht» als Band zwei herausgekommen, ist die Tübinger Dissertation des Autors.

Bei der immer stärker um sich greifenden Verflechtung auch auf Gebieten, in denen traditionsgemäß Leistung und Originalität des einzelnen im Vordergrund standen, breitet sich das Miturheberrecht immer stärker aus. Gerade auf dem Gebiet der Massenmedien ist das Miturheberrecht häufig anzutreffen, wenn es nicht gar zur Regel wird.

Nachdem das deutsche Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 das Miturheberrecht dahingehend änderte, daß nicht eine Bruchteilsgemeinschaft entsteht, sondern ein Gesamthandsverhältnis, war vorzusehen, daß dies zu großen Problemen führen mußte. Der Autor ist den mannigfachen Fragen und Besonderheiten nachgegangen und hat sie eingehend dargestellt. Wie auf Seite 75 treffend bemerkt wird, spricht alles dafür, anstelle der «verzwickten Gesetzesregelung» eine vertragliche Lösung zu suchen.

*P. Griesinger*

## **Personelles**

Dipl. Ing. HEINRICH ZWICKY als neues Mitglied unserer Redaktionskommission.

Die Redaktionskommission freut sich sehr bekanntzugeben, daß in der Person von Herrn Dipl. Ing. HEINRICH ZWICKY, Zürich, ein weiterer fachkundiger Mitarbeiter unserer Redaktionskommission gefunden werden konnte.

## **Mitteilung**

Unser Heft 2/1974 wird traditionsgemäß ausschließlich als Generalregister (1964–1973) erscheinen.